

Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva (UE) 2016/943

*Legal nature of trade secrets under the regime established
by Directive (EU) 2016/943*

Alberto Ribeiro de Almeida

*Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusitana-Norte (campus do Porto)
Investigador integrado do CEJEIA*

RESUMO: A crescente tutela dos segredos de negócio, em especial com a Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, colocou um problema de qualificação da natureza jurídica da proteção concedida. Os ordenamentos jurídicos internos dos Estados-Membros da União Europeia protegeram e protegem tais segredos através de diversos instrumentos jurídicos, da tutela civil à tutela penal. Todavia, afastando-se, progressivamente, da tradicional compreensão da concorrência desleal, coloca-se o problema de saber se o regime consagrado permite qualificar os segredos de negócio como um novo direito subjetivo de propriedade industrial ou se estaremos perante interesses juridicamente protegidos através de normas de proteção.

Palavras-chave: Segredos de Negócio; Tutela Civil; Tutela Penal; Direito Subjetivo; Normas de Proteção.

ABSTRACT: The increased protection of trade secrets, in particular by Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of know-how and confidential business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, has raised the question of the legal nature of the protection granted. The national legal systems of the Member States of the European Union have protected such secrets through various legal instruments, ranging from civil law to criminal law. However, gradually moving away from the traditional understanding of unfair competition, the question arises as to whether the established regime allows trade secrets to be classified as a new subjective industrial property right, or whether we are dealing with legally protected interests by means of protection rules.

Keywords: Trade Secrets; Civil Defence; Criminal Defence; Subjective Right; Rules of Protection.

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. TUTELA CIVIL. A) Responsabilidade civil contratual. B) Responsabilidade civil extracontratual. 3. TUTELA PELA VIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. 4. TUTELA PENAL. 5. TUTELA CONTRA ORDENACIONAL. 6. QUALIFICAÇÃO COMO DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 7. QUALIFICAÇÃO COMO QUASE DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 8. TUTELA PELA VIA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE, EM ESPECIAL O DIREITO À PRIVACIDADE. 9. QUALIFICAÇÃO DO REGIME CONSAGRADO COMO DE NORMAS DE PROTEÇÃO (TUTELA DE INTERESSES JURIDICAMENTE PROTEGIDOS). 10. CONCLUSÃO. 11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO

O segredo sempre constituiu, ao longo da história da humanidade, um meio essencial de controlo e apropriação de conhecimento e, conseqüentemente, uma vantagem competitiva não só nos negócios, no comércio, na concorrência, mas igualmente na conquista e manutenção de posições de poder. Um valor a ser protegido, ou seja, o assegurar do retorno do investimento efetuado, através do ordenamento jurídico. A proteção do investimento na criatividade e na inovação é essencial à competitividade das empresas. A ausência de tal proteção prejudicaria a investigação, o desenvolvimento tecnológico e empresarial, a competitividade da economia e o retorno do investimento efetuado. O direito de autor, o direito de patente, o direito sobre desenhos, o direito de marca, o direito das denominações de origem e das indicações geográficas constituem instrumentos concorrenciais para assegurar tais objetivos. Uma alternativa ou complemento a esta via de tutela (os direitos de propriedade intelectual) é a proteção concedida aos segredos de negócio, incluindo o saber-fazer; ou seja, um vasto conjunto de informações — de diversa natureza — que são, igualmente, instrumentos de concorrência (garantidores de uma vantagem competitiva) e que permitem o retorno do investimento. Informações e saber-fazer que sendo valiosos e confidenciais (e que continue a ter estas características, em especial a da confidencialidade — em virtude de o valor depender dessa confidencialidade) que têm merecido uma crescente tutela jurídica face à competitividade agressiva nos mercados internacionais abertos e tecnológicos.

A Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais (daqui em diante, simplesmente «Diretiva»), foi a resposta da União Europeia ao *US Defend Trade Secrets Act* de 11 de maio de 2016, constituindo um avanço em relação ao disposto no acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS). A globalização, externalização, o uso de tecnologias da informação e da comunicação que contribuem para o aumento de «práticas desonestas que visam a apropriação indevida de segredos comerciais, como o roubo, a cópia não autorizada, a espionagem económica ou a violação de requisitos de confidencialidade, quer

dentro, quer fora da União» (considerando n.º 4 da Diretiva) impôs um nível elevado de proteção para os segredos de negócio independentemente da forma que possam assumir¹. Consagrou-se uma tutela contra a aquisição, a utilização ou a divulgação ilegal de segredos de negócio.

Assim, a expressão segredos de negócio, que aqui usaremos, abrange os segredos comerciais, os segredos industriais, as informações empresariais, as informações tecnológicas e o saber fazer (*know-how*), bem como segredos desenvolvidos por instituições não comerciais, como centros de investigação (como se refere no considerando n.º 1 da Diretiva), podendo abranger fórmulas, padrões, desenhos, compilação de informação, dados, programas, métodos, técnicas, processos, lista de clientes, estratégias de marketing, informação financeira, receitas, códigos-fonte, etc.² Famosos exemplos são a receita da Coca-Cola, o algoritmo de pesquisa da Google ou a receita de frango da KFC³.

Todavia, temos de estar sempre em face de informação que possa ser identificável⁴. Sendo certo que a informação pode ser objeto de diversos direitos de propriedade intelectual⁵ e os segredos de negócio podem ser uma alternativa à proteção da informação em causa através de direitos de propriedade industrial, designadamente, o direito de patente e poder haver uma conjugação entre a tutela da invenção pelo direito de patente com a proteção de segredos e saber-fazer associados a essa mesma invenção (podendo discutir-se, nesta cumulação, da suficiência descritiva da invenção e conseqüente validade da patente)⁶.

Independentemente da proteção que a informação em causa possa beneficiar pela via dos direitos de propriedade intelectual [sublinhe-se que direito de autor está restringido à expressão da obra (mas a informação, em si mesma,

¹ Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Sixth Edition, Oxford, 2022, 1246.

² Informação que poderá ser técnica ou não técnica. Sobre isto vide NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», in *Propriedade intelectual, contratação e sociedade da informação*, estudos em homenagem a Manuel Oehen Mendes, Almedina, Coimbra, 2022, 378-379.

³ Sobre estes exemplos vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *Trade Secrets Legal Protection – From a Comparative Analysis of US and EU Law to a New Model of Understanding*, Munich Studies on Innovation and Competition, 19, Springer, Munich, 2023, 3; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle. La Propriété Industrielle*, deuxième édition, Economica, Paris, 2022, 480, ss.

⁴ NUNO SOUSA E SILVA, «A nova disciplina dos segredos de negócio: análise e sugestões», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1/2019, 55, n. 23.

⁵ DÁRIO MOURA VICENTE, «A informação como objeto de direitos», in *Revista de Direito de Intelectual*, n.º 1/2014, 115, ss.

⁶ Especificamente sobre este problema vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA «Direito de patente, segredos de negócio e saúde pública. Acordo TRIPS», in *Boletim da Faculdade de Direito, STVDIA IVRIDICA*, 113, Ad Honorem – 9, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Pinto Monteiro, Volume II, Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Instituto Iuridico, 2023, 13-37.

nessa obra contida não é protegida), e que o direito de patente tem por objeto o conteúdo da informação (mas apenas com observância de certos requisitos, designadamente a atividade inventiva, e restringindo os objetos que podem ser patenteados)], o problema que vamos analisar prende-se com a qualificação da natureza jurídica dos segredos de negócio, *id est*, se, analisando a proteção concedida aos segredos (à informação propriamente dita, técnica ou não técnica, e independentemente de qualquer originalidade, criatividade, novidade ou atividade inventiva), estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial ou não. Consideraremos o disposto na citada Diretiva bem como em outros ordenamentos jurídicos, desde logo o português, o francês, o alemão e o dos Estados Unidos da América (EUA). Nesta análise não pode deixar de ser referido que a tutela dos segredos de negócio nos EUA influenciou, marcadamente, o acordo TRIPS, o direito nacional dos Estados-Membros da União Europeia e o direito da União Europeia. Apesar do disposto no acordo TRIPS, as legislações, desde logo as dos países da União Europeia, continuaram a conter múltiplas divergências (sublinhe-se que o acordo TRIPS não beneficia de efeito direto⁷). A Diretiva tornou-se essencial à realização do mercado interno e à transferência da informação. Todavia, a Diretiva, fundamentalmente, continua a seguir o acordo TRIPS e, conseqüentemente, as orientações legislativas dos EUA. De um ponto de vista crítico, continua-se a não definir rigorosamente o que são segredos de negócio e, em especial, a não delimitar o objeto da tutela concedida e a natureza jurídica da proteção consagrada.

Nos EUA e com a finalidade de assegurar uma proteção elevada aos direitos de propriedade intelectual no plano federal e não apenas estadual foi assinada pelo presidente Obama, a 11 de maio de 2016, o *Defend Trade Secrets Act* (DTSA)⁸. O DTSA concede um regime uniforme de proteção dos segredos comerciais aplicável no plano nacional (e não apenas estadual — onde os regimes divergem) pelo tribunal federal (e não estadual). No 18 U.S. Code § 1839 — *Definitions* (3) encontramos a definição de «trade secret»: «the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if — (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives

⁷ Vide o acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2000, *Parfums Christian Dior SA contra TUK Consultancy BV e Assco Gerüste GmbH e Rob van Dijk contra Wilhelm Layher GmbH & Co. KG e Layher BV*, C-300/98 e C-392/98, ECLI:EU:C:2000:688.

⁸ Vide, como precedente, o *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA), estabelecido pela *Uniform Law Commission* (ULC) em 1979 e alterado em 1985; trata-se de um ato destinado a ser adotado pelos estados.

independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information». Trata-se de uma definição bastante ampla, exigindo-se que o titular do segredo tenha adotado medidas razoáveis para manter a informação confidencial e que a informação tenha valor económico devido ao facto de ser confidencial.

Com este enquadramento impõe-se analisar a tutela concedida para tentar qualificar a natureza jurídica dos segredos de negócio.

2. TUTELA CIVIL

a. Responsabilidade civil contratual

A Diretiva impõe, como requisito de tutela do segredo de negócio, que a informação tenha valor comercial pelo facto de ser secreta [artigo 2.º, n.º 1, alínea b)] e o titular do segredo é aquela pessoa, incluindo as pessoas jurídicas, que exerce legalmente controlo de um segredo de negócio (artigo 2.º, n.º 2). Aquele valor comercial (qual seja) pode ser atual ou potencial (tal como referido no considerando 14 da Diretiva), o que significa que pode englobar qualquer informação que no futuro possa ter esse valor. Nesta informação pode estar incluída informação negativa (por exemplo, que algo não funciona ou porque é que não funciona). A relação de causalidade estabelecida entre o valor comercial e a natureza secreta da informação significa que basta, para preencher este requisito, que a informação seja secreta (pois sendo secreta — o que já deriva do primeiro requisito — tem valor comercial). Por outras palavras, preenchido o primeiro requisito (ser secreta), podemos prescindir do segundo (ter valor comercial).⁹ Repare-se, ainda, que não se exige que a informação tenha um valor comercial significativo ou que a sua divulgação cause um dano significativo ao seu titular, como chegou a ser proposto durante os trabalhos preparatórios¹⁰. Ou seja, não é qualquer informação que é protegida; tem de se tratar de informação que tenha valor económico (desde logo, uma vantagem competitiva no mercado) em virtude da sua confidencialidade (este é o requisito essencial); e que o titular tenha adotado medidas de proteção aptas a preservar essa confidencialidade. Assim, não há segredo se estamos em face de conhecimentos derivados da experiência, informações banais ou vulgares, as competências adquiridas pelos trabalhadores decorrentes do exercício habitual do seu trabalho, informações facilmente acessíveis (ainda que por pessoas do círculo interessado), bem como as informações que são geralmente conhecidas pelas pessoas do círculo

⁹ Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 54.

¹⁰ Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 110.

interessado¹¹. Os segredos a proteger têm de ter valor comercial (atual ou potencial¹²), ou seja, se forem indevidamente obtidos, utilizados ou divulgados poderá haver uma lesão dos interesses do titular do segredo comprometendo o «potencial científico e técnico, os interesses comerciais ou financeiros, as posições estratégicas ou a capacidade concorrencial dessa pessoa» (considerando n.º 14 da Diretiva). Assim, só constitui informação protegida (e estamos a efetuar uma qualificação da informação juridicamente relevante, ainda que não a defini-la) por segredo de negócio a que for secreta (no sentido de não ser geralmente conhecida ou facilmente acessível, na sua globalidade ou na configuração e ligação exata dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informação em questão). O valor comercial, como dissemos, deriva do facto de ser secreta (e não de qualquer eventual característica de originalidade, criatividade, novidade ou atividade inventiva). Por fim, essa informação tem de ter sido objeto de diligências razoáveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo da informação, no sentido de a manter secreta [artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva]. As medidas que poderão ser adotadas pelo titular são muito vastas (desde medidas de natureza factual a medidas jurídicas) devendo depender do caso concreto¹³ (se a razoabilidade é um conceito indeterminado, as medidas a adotar estão inteiramente na dependência da vontade do titular). Todavia, este requisito pode igualmente ser interpretado como um fator para evidenciar a natureza secreta da informação e o seu valor. De todo o modo, este requisito independente poderá gerar dúvidas, designadamente poder-se-á questionar se uma informação que é secreta deixa de o ser se o titular não adotar medidas de proteção ou se será secreta a informação guardada (numa fortaleza) mas que não tem qualquer valor (nem para o titular). Parece-nos que este requisito só faz sentido como um indício na natureza secreta da informação e não como um autónomo requisito. Juridicamente relevante é que o requisito da confidencialidade seja cumprido.

Em face do exposto, o essencial é que a informação seja secreta e que o titular a controle. A informação tem de ser secreta. Assim, não pode ser geralmente conhecida ou estar facilmente acessível. Ora, a conjunção alternativa («ou») permite-nos dizer que basta que a informação seja facilmente acessível para ser geralmente conhecida e, por isso, não ser secreta. Por outro lado, a natureza secreta da informação não exige que seja absoluta (no limite, o titular do segredo

¹¹ BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1247-1251, referem que não poderá ser protegida informação trivial, imoral (sendo certo, dizem, que se poderá defender a sua proteção pela via da tutela da privacidade), vaga (tendo de ser analisado casuisticamente o grau de detalhe exigido), ou que esteja no domínio público.

¹² Vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Ninth Edition, Thompson Reuters, 2019, 8-058.

¹³ Vide TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, Intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2022, 472; NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», *cit.*, 388.

seria o único a conhecer a informação); a exigência do segredo é relativa pois diversas pessoas podem conhecer a informação (com autorização do titular e ou porque a mantêm secreta). O que significa, no limite, que basta que apenas uma pessoa não conheça a informação para que o titular (ou titulares) possa(m) ter uma vantagem económica¹⁴. Assim, só a informação em domínio público não seria secreta¹⁵. Por certo que o artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva, delimita os sujeitos em relação aos quais a informação deve ser secreta («para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informação em questão»). Este círculo subjetivo delimita (reduzindo) a abrangência do “domínio público”¹⁶. Inversamente, bastará que uma pessoa deste círculo não tenha acesso à informação para que esta possa ser qualificada como secreta. A informação só não será protegida se já não existir nada a ser protegido (estamos muito afastados da exigência de novidade para a tutela de uma invenção por patente¹⁷).

É, assim, essencial assegurar a confidencialidade da informação. A manutenção desta confidencialidade é o elemento central para a concessão da tutela jurídica que o ordenamento jurídico oferece. A confidencialidade da informação é o requisito essencial. O titular deverá adotar medidas para assegurar o controlo da informação. Por certo que pode instalar infraestruturas tecnológicas robustas, medidas de controlo dos acessos a documentos, medidas de controlo no acesso às instalações, mas, além destas medidas, impõe-se que o titular, nas suas relações contratuais internas ou externas à sua empresa, imponha cláusulas contratuais de confidencialidade sempre que tais relações contratuais envolvam informação protegida. Na verdade, o controlo poderá ser exercido ao abrigo de uma relação contratual que tenha por objeto a informação protegida por segredo¹⁸.

Designadamente o artigo 4.º, n.º 3, da Diretiva consagra que «A utilização ou divulgação de um segredo comercial é considerada ilegal sempre que for realizada, sem o consentimento do titular do segredo comercial, por uma pessoa que preencha uma das seguintes condições: a) tenha adquirido o segredo comercial ilegalmente; b) viole um acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de não divulgar o segredo comercial; c) viole um dever contratual ou qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo comercial». Ou seja, estão aqui englobados os atos que se traduzam na utilização ou divulgação de um segredo obtido ilegalmente e a utilização ou a divulgação de um segredo

¹⁴ Vide TREVISAN & CUONZO, *op. cit.*, 470-471.

¹⁵ Mas a recolha, compilação, organização de informação que se encontra no domínio público poderá ser protegida pois estamos perante um resultado (informação compilada, organizada, etc.) diferente do que se encontra no domínio público. Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1258-1259.

¹⁶ Vide DANIELE DE ANGELIS, «Informazioni Segrete e Diritti di Proprietà Industriale non Titolati», in *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, *Diritto Sostanziale*, CEDAM, 2014, 907.

¹⁷ Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1251.

¹⁸ Vide TREVISAN & CUONZO, *op. cit.*, 470.

que não foi obtido ilegalmente, mas foi obtido em violação de um dever de confidencialidade.

Deveres de confidencialidade que podem derivar de regulação externa às dos segredos de negócio, por exemplo, deveres de confidencialidade que resultam de contratos (de trabalho, de investigação, de distribuição, de fornecimento, de produção, de transferência de tecnologia, etc.) ou da regulação da profissão (incluindo códigos de conduta)¹⁹. A liberdade de trabalho, a liberdade de iniciativa económica, a liberdade de estabelecimento, poderão ter de sofrer compressão do seu conteúdo de modo a serem respeitados deveres contratuais de confidencialidade e acordos de não concorrência. Por certo que a liberdade de concorrência, a proibição de cláusulas abusivas, de cláusulas excessivas (princípio da proibição do excesso) e o respeito pelo princípio da proporcionalidade serão princípios essenciais que têm de ser respeitados exigindo-se um esforço de concordância prática entre estes diversos princípios (analisaremos na alínea seguinte as exceções e limitações à aplicação do regime de tutela dos segredos de negócio). Um esforço de concordância que terá de ser efetuado pelo intérprete casuisticamente em função das circunstâncias concretas, designadamente, o valor económico do segredo (aqui é particularmente relevante esta ponderação), as medidas adotadas pelo titular do segredo (desde logo a formação profissional concedida), os destinatários do dever de confidencialidade (um trabalhador qualificado ou não; um distribuidor experiente ou não; etc.).

Esta responsabilidade contratual (ou obrigacional²⁰) pode resultar expressamente do contrato (uma expressão da liberdade contratual e da autonomia privada, ou seja, de as partes conformarem o conteúdo das suas relações jurídico-contratuais) ou da sua interpretação (além de aqui se poder aplicar o princípio da boa fé, dever-se-á atender à vontade que as partes teriam tido se houvessem previsto tal cláusula de confidencialidade), ou seja, o dever de confidencialidade pode não estar expressamente consagrado no contrato, mas ser implícito ao conteúdo contratual atendendo à natureza e objeto do contrato em causa, à sua finalidade e outras circunstâncias concomitantes. No mesmo sentido pode defender-se que existe uma obrigação implícita de confidencialidade quando o objeto do contrato é precisamente a transmissão de informação secreta (por exemplo, nos contratos de transmissão de tecnologia, de saber-fazer, etc., em que o resultado pretendido pelo credor implica, precisamente, a utilização pelo devedor da informação secreta). Por outro lado, é pacífico o entendimento de que ao contrato de trabalho é inerente um dever de confidencialidade (voltaremos a este problema). Independentemente de responsabilidade contratual (causa ou não de resolução do contrato e pedido de

¹⁹ Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 140, ss.

²⁰ Para mais detalhes sobre a amplitude da responsabilidade obrigacional *vide*, entre outros, MARIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, 12.ª edição, Almedina, Coimbra, 2019, 539, ss.

indenização) e de responsabilidade disciplinar eventualmente aplicável (desde logo no domínio das relações laborais), haverá infração à tutela concedida pelo regime jurídico dos segredos comerciais. O certo é que a invocação da tutela concedida pelos segredos de negócio permitirá ao titular do segredo agir contra terceiros (não parte no contrato), desde logo atendendo ao disposto no n.º 4 do artigo 4.º da Diretiva.

A própria regulação da profissão pode impor deveres de confidencialidade. Na verdade, certas profissões, como juízes, advogados, médicos, psicólogos, funcionários públicos, procuradores, investigadores policiais, etc., estão sujeitos a deveres de confidencialidade em relação a informação que obtenham devido ao exercício dessas profissões. Por certo que o fundamento do dever de confidencialidade não é a tutela do segredo, mas o correto funcionamento da própria profissão (que pressupõe, em alguns casos, uma relação de confiança entre o beneficiário e o profissional) e a tutela de dados pessoais (incluindo a privacidade das pessoas, nomeadamente dos doentes, dos arguidos, etc.). Apesar de qualificarmos como uma tutela colateral, a Diretiva no citado artigo 4.º, n.º 3, alíneas b) e c), não deixa de incluir estes casos quando refere «qualquer outro dever de não divulgar o segredo comercial» (...) «ou qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo comercial». Ou seja, independentemente de responsabilidade disciplinar (devido à violação dos deveres da profissão), o titular do segredo pode fazer-se valer dessas normas profissionais.

A Diretiva evitou regular com detalhe a obtenção, utilização ou divulgação de segredos de negócio pelos trabalhadores ou antigos trabalhadores. Por certo que os trabalhadores não estão impedidos de usar ou divulgar informação que não cumpre os requisitos para ser qualificada como segredo de negócio. Igualmente os trabalhadores não estão impedidos de usar ou divulgar as competências ou experiência que adquiriram no exercício habitual ou normal das suas funções como trabalhadores. Por fim, existe algum espaço de regulação para a imposição de restrições suplementares aos trabalhadores, designadamente o estabelecimento de cláusulas de confidencialidade ou de não concorrência (ainda que com eficácia pós-contratual)²¹ desde que conformes ao direito da União Europeia ou ao direito nacional²².

²¹ Para mais detalhes e considerando a experiência no Reino Unido, *vide* BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1270-1274.

²² *Vide*, no direito português, designadamente, os artigos 128.º, n.º 1, alínea f) [«Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve: (...) f) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios»], e 136.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho [esta última disposição estabelece regras sobre o pacto de não concorrência admitindo a licitude da cláusula contratual que limite a atividade do trabalhador durante o período máximo de dois anos subsequente à cessação do contrato de trabalho desde que exista acordo escrito, se trate de atividade cujo exercício possa causar prejuízo ao empregador e desde que se atribua ao trabalhador, durante

Responsabilidade civil contratual que poderá originar responsabilidade disciplinar e obrigação de indemnização. Abordaremos na alínea seguinte o regime aplicável ao cálculo da indemnização consagrado na Diretiva.

Por fim, poderá existir responsabilidade civil pré-contratual ou pós-contratual por violação de deveres de confidencialidade, ao abrigo do princípio da boa-fé. Se no decurso das negociações preparatórias de um contrato que implique a transmissão de informação secreta e o referido contrato não chegue a ser celebrado e tenha havido, de boa-fé, divulgação à possível contraparte de informações secretas (e esta qualificação foi-lhe ciente), a divulgação pela (malograda) contraparte da informação secreta constituirá uma violação do dever de confidencialidade conducente a responsabilidade civil pré-contratual (e consequente obrigação de indemnização), independentemente da aplicação do regime jurídico que tutela os segredos de negócio. Nos mesmos termos, poderá haver responsabilidade pós-contratual, ao abrigo de um princípio da boa-fé ou em respeito pelas normas e usos honestos da atividade comercial em causa, se após uma relação contratual duradoura assente em deveres de confidencialidade (expressos ou implícitos) uma das partes utiliza ou divulga ilegalmente segredos comerciais que licitamente obteve durante a relação contratual. As alíneas b) e c) do referido n.º 3 do artigo 4.º da Diretiva («qualquer outro dever») serão aqui aplicáveis. Poderá, ainda, discutir-se se, ao abrigo do referido princípio da boa-fé ou das normas e usos honestos da atividade comercial em causa e apesar da ausência de uma relação jurídico-contratual, de uma relação de facto assente em deveres de confidencialidade (em especial de longa duração) não se poderá alicerçar a responsabilidade (delitual ou aquiliana — o que nos remete para a alínea seguinte) pela utilização ou divulgação de informação secreta (todavia, não poderá uma mera divulgação unilateral de uma informação secreta gerar no destinatário da declaração um dever de confidencialidade — além de eventualmente a informação ter deixado de ser secreta).

b. Responsabilidade civil extracontratual

Na ausência de uma relação jurídico-contratual, nos termos referidos, a infração ao regime jurídico que tutela os segredos de negócio (e independentemente da sanção punitiva aplicável — que veremos nos pontos seguintes), poderá haver lugar a responsabilidade civil extracontratual (uma vez cumpridos os seus pressupostos). Abordaremos apenas a responsabilidade por

o período de limitação da atividade, uma compensação que pode ser reduzida equitativamente quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formação profissional (todavia, se o trabalhador estiver afeto ao exercício de atividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que tenha acesso a informação particularmente sensível no plano da concorrência, a referida limitação pode durar até três anos)].

Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva...

factos ilícitos (afastamos a responsabilidade pelo risco e a responsabilidade por factos lícitos).²³

A aplicação do regime da responsabilidade civil (quer contratual quer extracontratual) exige-nos a identificação das condutas e das práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo (ou seja, a determinação do círculo da proteção jurídica dos segredos); e a identificação das condutas e das práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação lícitas de um segredo (o círculo da não proteção assente na tutela de direitos fundamentais, na liberdade de concorrência e em práticas honestas).

Por certo que a delimitação do campo de aplicação da Diretiva pressupõe, em primeiro lugar, a determinação do objeto. A abrangente definição consagrada de segredo de negócio exige que em relação ao saber-fazer²⁴ (*know-how*) ou à informação «exista um interesse legítimo em mantê-los confidenciais e uma expectativa legítima de preservação dessa confidencialidade» (considerando n.º 14 da Diretiva). A definição do objeto implica a definição dos seus limites e das suas características diferenciadoras — só assim se determinará o campo de aplicação das normas jurídicas. A falta de rigor na definição do objeto poderá ter como consequência excessos de proteção e conseqüente prejuízo para a liberdade de informação. Na nossa opinião, como veremos, o regime jurídico de tutela dos segredos de negócio não concede um direito subjetivo de propriedade industrial (e, por isso, sem a característica da eficácia *erga omnes*), pelo que poderíamos não estar tão preocupados com o rigor da delimitação do objeto. O certo é que não temos uma definição fechada de segredo de negócio nem o estabelecimento de requisitos positivos [temos requisitos negativos («não ser geralmente conhecida ou facilmente acessível») ou conceitos muito indeterminados («diligências razoáveis»)]. Vejamos, um pouco mais em detalhe, os requisitos estabelecidos e a falta de rigor na sua consagração, permitindo uma proteção que poderá infringir o princípio da proporcionalidade.

A determinação do círculo da proteção jurídica dos segredos de negócio (*id est*, as condutas e as práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo) é estabelecido no artigo 4.º da Diretiva. Aqui

²³ No direito francês importa referir a consagração da responsabilidade contratual pela divulgação de segredos (artigo 1112-2, do *Code Civil*: «Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun»). Quanto à responsabilidade extracontratual *vide* os artigos 1240 e ss. Especificamente sobre os segredos *vide*, ainda, o disposto no *Code de commerce*, em especial o disposto nos artigos 152-1 e ss., estabelecendo esta disposição (152-1) «Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur». *Vide*, no direito francês, desenvolvidamente, FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 486, ss., e 492, ss.

²⁴ Mas um saber-fazer que possa ser autonomizado da pessoa que o detém (por isso, separável da pessoa e, conseqüentemente, passível de ser objeto de relações jurídicas).

se qualifica, verificados certos requisitos, como ilícito a obtenção, a utilização ou divulgação de um segredo de negócio, sem o consentimento do seu titular (ainda que o ato seja praticado por um terceiro que tem conhecimento da ilicitude originariamente praticada). Já nos referimos ao disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Diretiva. O n.º 2 estabelece o seguinte: «A aquisição de um segredo comercial sem o consentimento do titular do segredo comercial é considerada ilegal sempre que for realizada mediante: a) acesso, apropriação ou cópia não autorizados de documentos, objetos, materiais, substâncias ou ficheiros eletrónicos, legalmente sob controlo do titular do segredo comercial, que contenham o segredo comercial ou a partir dos quais seja possível deduzir o segredo comercial; b) outras condutas que, nas circunstâncias específicas, sejam consideradas contrárias às práticas comerciais honestas». Um ato (obtenção, utilização ou divulgação) pode ser qualificado como ilícito ainda que praticado por terceiro (não é o infrator inicial) nos seguintes termos (n.º 4 do artigo 4.º): «A aquisição, utilização ou divulgação de um segredo comercial é também considerada ilegal sempre que uma pessoa, no momento da sua aquisição, utilização ou divulgação, tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas, de que o segredo comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que estava a utilizá-lo ou a divulgá-lo ilegalmente na aceção do n.º 3. Exige-se que o terceiro tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo tinha uma origem ilícita (uma ilicitude prévia de outrem; ou, por outras palavras, a fonte tenha obtido, utilizado ou divulgado o segredo de forma ilegal). Esta disposição vem assegurar a tutela do segredo de negócio no caso de o titular do segredo querer agir contra a aquisição, utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial por terceiros (não o infrator original) de modo a não reduzir a atratividade do regime de proteção da confidencialidade. A extensão da tutela a terceiros (eventualmente de boa-fé no momento da aquisição do segredo pelo infrator original) é ponderada com a exigência de que tivesse ou devesse ter conhecimento da infração (ainda que este conhecimento tenha ocorrido posteriormente). O n.º 5 do artigo 4.º da Diretiva efetua mais uma extensão em relação às mercadorias em cuja conceção, produção ou comercialização tenham sido usados, ilicitamente, segredos de negócio. Diz o seguinte: «A produção, oferta ou colocação no mercado de mercadorias em infração, ou a importação, a exportação ou o armazenamento de mercadorias em infração para esses fins são também considerados utilização ilegal de um segredo comercial caso a pessoa que realize essas atividades tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas, de que o segredo comercial tinha sido utilizado ilegalmente na aceção do n.º 3» (ou seja, obtenção ilegal, violação de acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de não divulgar, ou viole qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo, como vimos na alínea anterior). Esta disposição concretiza uma das dimensões da utilização ilegal de um segredo de negócio e estende a tutela a toda a cadeia de comercialização. Apesar da exigência do conhecimento da infração inicial, esta disposição alarga bastante o âmbito de tutela dos segredos de negócio (afastando-se da conduta

inicial violadora). Entende-se por mercadorias em infração, nos termos do artigo 2.º, n.º 4, da Diretiva «mercadorias cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficiam significativamente de segredos comerciais adquiridos, utilizados ou divulgados ilegalmente». Estamos em face de mercadorias que foram produzidas utilizando ilegalmente segredos protegidos. As mercadorias, por si mesmas, não são ilegais, mas na sua produção foram utilizados, ilegalmente, segredos protegidos. Na verdade, é possível que ilegalmente um segredo de negócio seja utilizado na conceção, produção ou comercialização de uma mercadoria ou partes de mercadorias e, assim, se prejudicar os interesses comerciais do titular do segredo. A utilização do segredo pode ser relevante para o valor da mercadoria, a sua qualidade, para a redução dos custos de produção ou facilitando a sua colocação no mercado (seja quanto aos processos de produção seja quanto aos processos de comercialização). Nestes termos, tais mercadorias não poderão ser colocadas no mercado ou deverão ser dele retiradas. Face à definição apresentada, nem toda a mercadoria²⁵ em cuja conceção ou produção, por exemplo, foi usado ilegalmente um segredo de negócio será qualificada como mercadoria em infração; exige-se que beneficie significativamente do segredo adquirido, utilizado ou divulgado ilegalmente. Há uma grande margem de apreciação, podendo incluir uma versão modificada do segredo (a aplicação, por analogia, da teoria dos equivalentes será uma ferramenta útil)²⁶.

A Diretiva teve uma especial preocupação em delimitar o seu campo de aplicação e em consagrar diversas exceções. Limites e exceções que são indícios de que não estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial, como veremos. Por outro lado, limites e exceções que afastam a possibilidade de qualquer responsabilidade civil.

Estamos, em primeiro lugar, a fazer prevalecer liberdades fundamentais e interesses públicos sobre a tutela dos segredos de negócio. O artigo 1.º, n.º 2 e 3, da Diretiva determina que a mesma (que tem por objeto proteger os segredos) não se aplica nem prejudica sempre que estejam em causa tais liberdades ou interesses. Em especial, a Diretiva em nada prejudica o exercício do direito à liberdade de expressão e de informação incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social (liberdades fundamentais num Estado de Direito Democrático e Liberal). Respeita-se, assim, o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e não se permite que seja restringido o jornalismo de investigação ou a proteção das fontes jornalísticas. Igualmente não é prejudicado o interesse público na divulgação de «informações, incluindo segredos comerciais, às autoridades públicas,

²⁵ Discutindo se «mercadoria» pode incluir serviços e se a definição da Diretiva poderá incluir técnicas de comercialização ou de *marketing* dos produtos protegidas por segredo, vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 152-153.

²⁶ *Vide*, neste sentido, LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 150.

administrativas ou judiciais para o desempenho das funções dessas autoridades» ou o cumprimento de obrigações por parte de instituições, organismos da União ou autoridades públicas nacionais de divulgar «informações transmitidas pelas empresas que essas instituições, organismos ou autoridades tenham em seu poder por força e nos termos das obrigações e das prerrogativas previstas no direito da União ou no direito nacional» (por exemplo, no cumprimento do princípio da transparência da Administração Pública). Por outro lado, o regime dos segredos de negócio não afeta a «autonomia dos parceiros sociais e o seu direito de celebrar convenções coletivas, em conformidade com o direito da União e com as legislações e as práticas nacionais».

Em segundo lugar, a Diretiva não pretende restringir a liberdade de estabelecimento, a livre circulação dos trabalhadores ou a mobilidade dos trabalhadores previstas no direito da União nem limitar a liberdade de celebração de acordos de não concorrência entre empregadores e empregados, nos termos do direito aplicável (*vide* o considerando 13 da Diretiva). Assim, o n.º 3 do artigo 1.º da Diretiva é exposto em determinar que «nenhuma disposição da presente diretiva pode ser entendida como constituindo um fundamento para limitar a mobilidade dos trabalhadores. Em particular, relativamente ao exercício dessa mobilidade, a presente diretiva não proporciona fundamento para: a) limitar a utilização pelos trabalhadores de informações que não constituam um segredo comercial (...); b) limitar a utilização pelos trabalhadores da experiência e das competências adquiridas de forma honesta no decurso normal do seu trabalho; c) impor aos trabalhadores restrições adicionais nos seus contratos de trabalho para além das previstas no direito da União ou no direito nacional». É o respeito pela liberdade de trabalho e de mobilidade dos trabalhadores que aqui prevalece.

Em terceiro lugar, a Diretiva, no seu artigo 3.º, determinou um círculo de legalidade ou atos lícitos de aquisição, utilização ou divulgação de segredos de negócio. É um círculo de não proteção assente na tutela de direitos fundamentais, na liberdade de concorrência e em práticas honestas, ou seja, um conjunto de condutas e práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação lícitas de um segredo. O n.º 1 desta disposição consagra alguns meios lícitos de aquisição de um segredo comercial, em especial a «descoberta ou criação independente» bem como a «observação, estudo, desmontagem ou teste de um produto ou objeto que tenha sido disponibilizado ao público ou que esteja legalmente na posse do adquirente da informação, não estando este sujeito a qualquer dever legalmente válido de limitar a aquisição do segredo comercial». Ainda que o objetivo desta permissão normativa seja promover a inovação e a concorrência, a mesma é expressão de que não se quis consagrar um direito subjetivo de propriedade industrial. O mesmo se diga da engenharia inversa. Na verdade, e sem prejuízo de disposição contratual em sentido diverso (desde que não abusiva), é considerado um meio lícito de obter informações protegidas a adoção da engenharia inversa relativamente a um produto

adquirido legalmente. A ausência de um direito subjetivo permite estes atos e, obviamente (na ausência do instrumento de monopolização da concorrência), a inovação e a concorrência. Todavia, o recurso sistemático e duradouro à engenharia inversa (em especial em setores que habitualmente fazem uso de segredos de negócio não recorrendo aos direitos de propriedade industrial) pode ser qualificada como uma prática parasitária (em especial quando estamos em face de cópias) em virtude de existir uma exploração da reputação ou dos esforços alheios, pelo que poderemos estar perante atos de concorrência desleal (preenchidos os pressupostos desta).²⁷ No respeito pelos direitos dos trabalhadores e suas estruturas representativas a alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, determina que é lícita a aquisição de um segredo de negócio no «exercício do direito dos trabalhadores ou dos representantes dos trabalhadores a informações e consultas em conformidade com o direito da União ou com as legislações e as práticas nacionais». É igualmente lícita tal aquisição no quadro de «outras práticas que, nas circunstâncias específicas, estejam em conformidade com práticas comerciais honestas». Por fim, o n.º 2 deste artigo 3.º estabelece que a «aquisição, utilização ou divulgação de um segredo comercial é considerada legal na medida em que tal aquisição, utilização ou divulgação seja imposta ou permitida pelo direito da União ou pelo direito nacional». Sublinhe-se a preocupação do legislador europeu neste n.º 2 [bem como na alínea d) do n.º 1)] de consagrar cláusulas particularmente abertas através das quais muito se pode fazer esvaziar a tutela concedida aos segredos de negócio.

Em quarto lugar, a Diretiva consagra (artigo 5.º) um conjunto de exceções à aplicação «das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva» sempre que a «aquisição, utilização ou divulgação do segredo comercial tenha sido realizada numa das seguintes circunstâncias: a) para exercer o direito à liberdade de expressão e de informação, consagrado na Carta, incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social²⁸; b) para revelar má conduta, irregularidade ou atividade ilegal, desde que o requerido tenha agido para proteger o interesse público geral; c) divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes no âmbito do exercício legítimo das funções representativas desses representantes, em

²⁷ O considerando 17 da Diretiva diz «Em alguns setores industriais, em que os criadores e os inovadores não podem beneficiar de direitos exclusivos e em que a inovação se baseia tradicionalmente no segredo comercial, os produtos podem hoje em dia ser facilmente objeto de engenharia inversa quando colocados no mercado. Nesses casos, esses criadores e inovadores podem ser vítimas de práticas como cópias parasitárias ou imitações disfarçadas que exploram gratuitamente a sua reputação e os seus esforços de inovação. Algumas legislações nacionais sobre a concorrência desleal visam estas práticas. Embora a presente diretiva não pretenda reformar nem harmonizar a legislação sobre a concorrência desleal em geral, seria apropriado que a Comissão analisasse cuidadosamente a necessidade de a União agir nesse domínio».

²⁸ *Vide* o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Em especial não pode ser limitado o jornalismo de investigação e a proteção das fontes jornalísticas.

conformidade com o direito da União ou com o direito nacional, desde que a divulgação fosse necessária para esse exercício; d) a fim de proteger um interesse legítimo reconhecido pelo direito da União ou pelo direito nacional»²⁹. Está aqui em causa, nomeadamente, o exercício da liberdade de expressão e informação, a denúncia de irregularidades (*whistleblowing*), em que prevalece o interesse público, e a divulgação de informação pelos trabalhadores aos seus representantes, designadamente sindicais (com a finalidade de proteger os direitos dos trabalhadores)³⁰. A liberdade de expressão é essencial ao bom funcionamento de uma sociedade democrática, ao seu progresso e à proteção da autonomia e autorrealização pessoal. Se o objetivo da proteção concedida aos segredos de negócio é evitar a livre circulação da informação, estaremos, potencialmente, perante uma restrição à liberdade de expressão e de informação — terá aqui de se aplicar o princípio da proporcionalidade (com a dificuldade de determinar o sentido e a natureza do direito que protege os segredos). Se, no regime jurídico dos segredos de negócio, se protege o conteúdo da informação e não apenas a sua forma de expressão (não estamos no domínio do direito de autor), o regime dos segredos restringe de forma significativa a liberdade de expressão³¹ (liberdade de expressão que, alguns defendem, terá de ser apreciada e conjugada com o direito à privacidade³² — não sendo esta a nossa posição como *infra* referimos). Neste sentido e com esta preocupação o legislador efetuou as referidas concretizações (exceções), designadamente quanto aos jornalistas e aos denunciadores de irregularidades³³.

Com esta vasta delimitação negativa do campo de aplicação do regime de tutela dos segredos de negócio (incluindo as limitações e as exceções), poderá questionar-se o que se protege e qual o seu sentido. Ora, importa sublinhar que a especial tutela de que gozam os segredos de negócio deriva da particular fragilidade na sua proteção, pois se de alguma forma o segredo for quebrado, o

²⁹ Diga-se que a tutela concedida aos segredos não prejudica, nos termos legais, a divulgação de informações ou documentos ao público ou às autoridades públicas (incluindo a divulgação no cumprimento de obrigações legais de transparência).

³⁰ Exige-se das autoridades judiciais que ponderem os diversos interesses em conflito. As medidas, os procedimentos e as vias de reparação não poderão colocar em risco «os direitos e as liberdades fundamentais ou o interesse público, tais como a segurança pública, a defesa dos consumidores, a saúde pública e a proteção do ambiente, nem deverá prejudicar a mobilidade dos trabalhadores» (considerando n.º 21 da Diretiva). Nesta balança deverão as autoridades judiciais ponderar todos os fatores, designadamente, «o valor de um segredo comercial, a gravidade da conduta que deu origem à aquisição, utilização ou divulgação ilegal do segredo comercial e o impacto dessa conduta» (mesmo considerando).

³¹ Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 236.

³² Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1290, ss.

³³ A *whistleblower clause* é mais restrita nos EUA do que na UE (quanto ao destinatário da denúncia e quanto à irregularidade em causa que, na UE, pode ser meramente ética) – vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 253-254. Ou seja, a tutela dos segredos sofre menos restrições, quanto a esta exceção, nos EUA.

mesmo não pode ser objeto de reparação (é impossível *ripristinare lo status quo ante*). Perdeu-se o segredo (não existe um direito subjetivo sobre a informação em si mesma). Assim, se compreende a especial preocupação do legislador — obviamente uma opção politico-ideológica em defesa dos interesses dos titulares dos segredos e da garantia da competitividade da economia face a outros ordenamentos jurídicos que tutelam segredos de forma particularmente eficaz — na proteção dos segredos de negócio. Face a esta opção legislativa, impunha-se estabelecer equilíbrios com a garantia do exercício de direitos fundamentais e a tutela de interesses juridicamente protegidos, sendo certo que este equilíbrio deve ser encontrado no respeito pelo princípio da proporcionalidade (nos seus subprincípios dogmáticamente estabelecidos de adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito) ou proibição do excesso, evitando-se abusos ou a criação de obstáculos ao comércio legítimo.

Delimitado o círculo da proibição, muito menos amplo do que o da permissão (ou da liberdade), e independentemente das medidas punitivas consagradas (que veremos de seguida), o campo de possível aplicação da responsabilidade civil extracontratual está circunscrito. E está circunscrito à tutela de interesses juridicamente protegidos não englobando direitos subjetivos absolutos, pois, como explicaremos, os segredos de negócio não se podem qualificar como direitos subjetivos de propriedade industrial.

O artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil (CC) português reza assim: «Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação». Nos termos desta disposição os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual subjetiva são os seguintes: a prática de um facto voluntário; ilícito; que viole direitos absolutos (desde logo os direitos reais, onde se incluem os direitos de propriedade intelectual, e os direitos de personalidade) ou interesses juridicamente protegidos (exigindo-se aqui que haja violação de uma norma jurídica que tutele interesses privados e a lesão tenha prejudicado um dos interesses privados tutelados pela norma jurídica em causa), além do abuso de direito; que haja culpa (dolo ou negligência³⁴); que haja um dano (patrimonial ou não patrimonial; presente ou futuro; dano positivo ou de cumprimento e dano negativo ou de confiança; podendo incluir os danos emergentes e os lucros cessantes); e que entre o ato ilícito culposo e o dano exista um nexo de causalidade (sendo adotada a teoria da causalidade adequada). Na verdade, e sem grandes desenvolvimentos, a

³⁴ O artigo 494.º do CC permite uma limitação equitativa da indemnização quando a responsabilidade se funde em mera culpa. Ou seja, a indemnização pode ser fixada em montante inferior ao que corresponderia aos danos causados (aqui temos uma outra função da responsabilidade civil além da reparadora). Não nos esqueçamos, todavia, que o princípio (artigo 562.º do CC) é a reconstituição da situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação. *Vide*, ainda, os artigos 497.º, n.º 2, e 570.º do CC.

responsabilidade civil, geradora de uma obrigação de indemnização, pretende colocar o lesado na situação em que estaria se o facto danoso não tivesse ocorrido (artigo 562.º do CC). Em primeiro lugar, esta reconstituição deve ser *in natura* ou reconstituição natural (*vide* a execução específica – artigos 827.º e ss. do CC). Se reconstituição natural não for possível ou não repare integralmente os danos ou seja excessivamente onerosa para o credor (artigo 566.º do CC) haverá lugar a indemnização em dinheiro (restituição por equivalente). Além da indemnização em sentido estrito — destinada a cobrir danos patrimoniais (o dano emergente e o lucro cessante) — o nosso ordenamento jurídico admite a reparação ou compensação dos danos não patrimoniais. Não há aqui uma indemnização ou reconstituição propriamente dita, mas uma compensação pois estamos em face de prejuízos não avaliáveis em dinheiro (são danos que resultam da lesão de bens não patrimoniais, designadamente direitos de personalidade). Compensação ou satisfação que é fixada equitativamente pelo tribunal (artigo 496.º, n.º 3, do CC).³⁵ O princípio subjacente à obrigação de indemnização é a reconstituição da situação (hipotética) que existiria se não fosse a lesão (artigo 562.º do CC), ou seja, como dissemos, a reposição natural (repor as coisas no estado em que estariam se não tivesse havido a lesão). Sendo impossível reconstituir o estado anterior à lesão (*id est*, o dano concreto ou real), haverá lugar a indemnização em dinheiro — calcular-se-á, em dinheiro, o prejuízo causado ao lesado (é o dano abstrato ou de cálculo). Mas apenas se indemnizarão os danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão (artigo 563.º do CC) — é a consagração da doutrina da causalidade adequada. Ou seja, é necessário que o facto praticado pelo agente seja a causa provável ou adequada dos danos sofridos (são reparáveis os danos que não se teriam verificado sem o facto ilícito «e que, abstraindo deste, seria de prever que não se tivessem produzido»³⁶). O cálculo da indemnização (artigo 564.º do CC) engloba, como dissemos, os danos emergentes (*id est*, a diminuição do património causada pela lesão) e os lucros cessantes (o *quantum* do património que não aumentou por causa da lesão). Importa-nos, aqui, atender em especial aos lucros cessantes. Estão aqui em causa as vantagens patrimoniais que o lesado não obteve, mas devia ter obtido se não fosse a lesão. Aplicar-se-á aqui um critério de probabilidade. Importa sublinhar que o dano patrimonial³⁷ — medida do montante de indemnização pecuniária (não havendo reconstituição natural, já sabemos), nos termos do artigo 566.º, n.º 2, do CC — é

³⁵ A violação de direitos ou interesses não patrimoniais (por exemplo, o bom nome, a honra, a reputação, etc.) podem implicar prejuízos no património do lesado (por exemplo, perda de clientela), ou seja, estamos perante um dano patrimonial indirecto e não danos puramente não patrimoniais.

³⁶ ANTUNES VARELA, *Das obrigações em geral*, vol. I, 9.ª reimpressão da 10.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012, 899.

³⁷ Em relação à indemnização, melhor se dirá compensação (pela dor física, o desgosto, etc.), pelos danos não patrimoniais (tradicionalmente denominados de morais), *vide* o artigo 496.º do CC.

a diferença entre a situação real atual do lesado e a situação hipotética em que ele estaria se a lesão não se tivesse verificado³⁸, nesse mesmo momento [teoria da diferença (*Differenztheorie*) — diferença entre situações patrimoniais³⁹]. Por outras palavras, o objetivo é reconstituir a situação (hipotética) em que o lesado estaria se a lesão não se tivesse verificado. Paralelamente, pretende-se evitar que o lesado se enriqueça à custa do lesante. Face ao exposto, a responsabilidade civil apresenta-se, fundamentalmente e tradicionalmente, com uma função reparadora (reintegradora ou compensatória) dos danos sofridos pelo lesado e não com uma função punitiva (retributiva ou preventiva, como se verifica na responsabilidade criminal), sem prejuízo de, como referimos, o artigo 494.º do CC não deixar de limitar o montante da indemnização no caso de mera culpa⁴⁰⁻⁴¹. Por certo que acessoriamente a responsabilidade civil pode desempenhar uma função preventiva, punitiva, repressiva ou sancionatória (*vide* o agora citado artigo 494.º ou o artigo 497.º, n.º 2, bem como o 570.º, todos do CC; acresce que a ressarcibilidade dos danos não patrimoniais se apresenta com uma dupla função: reparadora e sancionadora)⁴². Mas, reiteramos, trata-se de uma função acessória e subordinada à função principal⁴³, até porque só muito excepcionalmente o montante da indemnização pode exceder o valor do dano⁴⁴. Ou seja, o afastar o dano de entre os pressupostos da responsabilidade

³⁸ Vide PIRES DE LIMA, ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 4.ª edição revista e atualizada, reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, 582.

³⁹ Vide CASTRONOVO, *La Nuova Responsabilità Civile*, seconda edizione, Milano, Giuffrè, 1997, 124.

⁴⁰ Vide MENEZES LEITÃO, *Direito das obrigações*, vol. I, 9.ª edição, Almedina, Coimbra, 2010, 292. *Vide*, ainda, o disposto nos artigos 570.º e 810.º do CC.

⁴¹ Em sentido inverso *vide* MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, *Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle*, Tome III, premier volume, sixième édition, Montchrestien, Paris, 1978, 722: «(...) l'évaluation des dommages-intérêts ne dépend que du montant du dommage (...). Les dommages-intérêts sont une réparation; ils ne sont pas une peine».

⁴² A responsabilidade civil apresenta-se com um «quadro funzionale complessivo» (SALVI, *La Responsabilità Civile*, Giuffrè, Milano, 1998, 4, 11, ss., e 243, ss.), onde se inclui uma função de «deterrence», em que «responsabilità non è termine che si confonde con risarcimento» (ALPA, BESSONE, *La Responsabilità Civile*, terza edizione, Giuffrè, Milano, 2001, 22-23). A amplitude destas funções faz aproximar, na opinião de alguma doutrina, a responsabilidade civil da responsabilidade criminal (VINEY, *Traité de Droit Civil – Introduction à la Responsabilité*, 2e édition, LGDJ, Paris, 1995, 122, ss.). Na verdade, quando o montante da indemnização é superior ao dano, o legislador «permet à la victime (...) d'obtenir autre chose que la réparation du dommage. C'est ce qu'on a très justement appelé les peines privées; peine, parce que le but n'est plus de réparer, mais de causer un dommage à l'auteur de la faute, de le punir; peine privé, parce que le dommage souffert par le responsable se traduit par un avantage dont profite la victime» (MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, *Traité Théorique...*, *cit.*, 703).

⁴³ PINTO MONTEIRO, *Cláusulas Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade Civil*, Almedina, Coimbra, 2003, 63.

⁴⁴ ANTUNES VARELA, *Das obrigações...*, *cit.*, 544. *Vide* os artigos 1276.º (ação de prevenção) e 1552.º, n.º 2 (enclave voluntário) do CC. O carácter sancionatório da responsabilidade civil igualmente se verifica quando a lei fixa um montante de indemnização, ou seja, quando afasta

civil (responsabilidade civil que é «acima de tudo, uma técnica de reparação de danos»⁴⁵) significa a consagração de um «sistema de penas privadas»⁴⁶, desde logo quando «o enriquecimento excede o dano»⁴⁷.

No domínio das violações dos direitos subjetivos de propriedade intelectual é por vezes particularmente difícil determinar o montante do prejuízo realmente sofrido, bem como a prova do dano ou os danos subsequentes à lesão do direito subjetivo, como a perda ou desvio da clientela⁴⁸, a diluição do sinal distintivo, a perda de prestígio, etc., além de que na violação de tais direitos e face à função reparadora da responsabilidade civil, o lesante pode obter lucros com o seu comportamento ilícito. Em face do exposto, impunha-se uma nova compreensão da responsabilidade civil (uma alternativa ao seu regime tradicional) e dos critérios para a determinação do montante da obrigação de indemnização. Quer o acordo TRIPS⁴⁹ quer a Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, consagram disposições sobre «indemnizações» que têm subjacente um outro modelo: o norte-americano. Na verdade, a Diretiva

os pressupostos da fixação do montante da indemnização. Veja-se, neste sentido, por exemplo, o disposto nos artigos 442.º (sinal), 806.º (obrigações pecuniárias), 1041.º (mora do locatário), 1127.º (tosquia de gado lanígero), 1320.º, n.º 2 (animais selvagens com guarida própria), 1531.º, n.º 2 (pagamento das prestações anuais), todos do CC. Ultrapassa o objeto deste texto a abordagem, do ponto de vista das funções da responsabilidade civil, da causa virtual do dano.

⁴⁵ PINTO MONTEIRO, *Cláusula Penal e Indemnização*, Almedina, Coimbra, 1999, 670.

⁴⁶ Sobre diversos exemplos que se «apontam para defesa da pena privada, enquanto categoria jurídica hoje ressuscitada, após um largo período em que a sua simples evocação suscitava imediata repulsa», vide PINTO MONTEIRO, *Cláusula... cit.*, 662-663. Como escreve MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português*, II, *Direito das Obrigações*, tomo III, Almedina, Coimbra, 2010, 419, «Hoje, tal aspecto é pacífico: a indemnização tem, ainda, o escopo de uma pena: uma matéria muito versada a propósito dos *punitive damages*» ou, como nos diz MENEZES LEITÃO, *Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais*, Almedina, Coimbra, 2009, 830, «mesmo com um papel secundário em relação à finalidade reconstitutiva, admite-se, hoje, uma função preventiva-punitiva da responsabilidade civil».

⁴⁷ ALMEIDA COSTA, *Direito das obrigações*, 12.ª edição, Almedina, Coimbra, 2011, 532 e 779, ss.

⁴⁸ A dificuldade da prova da perda de clientela no quadro dos atos de concorrência desleal tem justificado a presunção do dano por parte de alguma jurisprudência (VINEY, JOURDAIN, *Traité de Droit Civil – Les Conditions de la Responsabilité*, 2e édition, LGDJ, Paris, 1998, 4-5). A defesa da função punitiva da responsabilidade civil no domínio da concorrência desleal, devido à dificuldade de prova do dano, tem sido defendida por diversa doutrina (MEIRA LOURENÇO, *A Função Punitiva da Responsabilidade Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, 406, ss.; MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2000, 166, ss.; MENEZES LEITÃO, *Normas...*, cit., 513). Defendendo o recurso a penas privadas nos domínios da contrafacção e da concorrência desleal, vide CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, LGDJ, Paris, 1995, 124, ss., e 282, ss.

⁴⁹ Para mais detalhes vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «A função punitiva da responsabilidade civil na violação de direitos subjetivos de propriedade intelectual», in *Estudios de Derecho Mercantil*, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h c. José Antonio Gómez Segade, obra coordenada por Ana M.ª Tobío Rivas, Marcial Pons, Madrid, 2013, 865-882.

2004/48/CE (artigo 13.º) consagrou uma conceção alargada da responsabilidade civil atribuindo-lhe uma função punitiva e uma compreensão da obrigação de indemnização avessa à nossa tradição jurídica⁵⁰. O n.º 1 do referido artigo 13.º consagra o princípio da adequação («indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo efetivamente sofrido»), ou seja, o montante da obrigação de indemnização não tem de ser igual ao prejuízo ou estar limitado por este. A conjugação deste princípio de adequação com o disposto no artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48/CE que sublinha o efeito dissuasor e eficaz das medidas consagradas, permite-nos concluir que existe uma separação entre o montante da obrigação de indemnização e o prejuízo (*id est*, o montante da obrigação de indemnização pode ser superior ao prejuízo). Quanto aos critérios (indicados a título exemplificativo) a considerar na determinação do montante da obrigação de indemnização a alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º diz o seguinte: «todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito» (sublinhe-se os conceitos indeterminados aplicados). Importa desde já sublinhar que quanto aos danos não patrimoniais a Diretiva 2004/48/CE consagra a sua admissibilidade sem qualquer restrição. Além dos lucros cessantes, permite-se a inclusão da reputação do titular, da perda de clientela, dos gastos em publicidade e outros investimentos. Mais problemática é a inclusão, no referido cálculo, dos lucros indevidamente obtidos pelo infrator. Os lucros indevidamente obtidos pelo infrator estão aqui consagrados como um critério do cálculo do montante da obrigação de indemnização «adequada ao prejuízo» «efetivamente sofrido» pelo lesado. A inserção sistemática deste critério não permite a sua autonomização. Permite-se uma grande liberdade aos Estados-Membros, sendo certo que estes podem sempre consagrar soluções mais favoráveis aos titulares do direito de propriedade intelectual violado (artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE). Em alternativa à alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º, a alínea b) permite, na determinação do montante da obrigação de indemnização, o recurso a «uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão». Trata-se de uma alternativa: o montante da indemnização poderá ser determinado (uma quantia fixa) a partir de elementos como, no mínimo, as remunerações ou direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em causa (é o preço da licença ou da

⁵⁰ Como escreve SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua Legitimação pelo Dano*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, 206, «o Código Civil português vigente, como os correspondentes textos dos demais países da família romano-germânica, (...) procurou depurar a responsabilidade civil dos efeitos que são, tradicionalmente, reconhecidos à responsabilidade penal».

autorização — embora nada se diga quanto ao modo de determinação desse valor). Sublinhe-se aqui a expressão «no mínimo», pois, por certo, não se querará que o infrator pague a mesma quantia que um utilizador tem de pagar quando obtém a autorização devida. Ou seja, o objetivo dissuasor deverá ser ponderado, desde logo em face de violações graves de direitos de propriedade intelectual, o que significa uma dificuldade de articulação do disposto nesta alínea b) com os pressupostos fixados no introito do n.º 1 do artigo 13.º [pressupostos que se aplicam a esta alínea b)]. Trata-se da consagração da *Lizenzanalogie*, *id est*, do recurso a uma ficção. Trata-se de uma ficção que permite o afastamento da necessidade da prova do dano e do nexó de causalidade (todavia, a sua inserção no artigo 13.º, n.º 1, permite interpretações contraditórias — embora se possa defender que bastará a simples aparência de dano e que o nexó de causalidade se presume). Podemos ainda questionar se é possível o recurso a esta ficção quando o titular do direito não tinha a intenção ou tão-pouco a possibilidade de concluir qualquer contrato de licença. O n.º 2 do artigo 13.º (que corresponde ao artigo 45.º, n.º 2, 2.º período, do acordo TRIPS⁵¹) permite (afastando o pressuposto da imputação subjetiva) que os Estados-Membros estabeleçam a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros obtidos pelo infrator ou o pagamento de indemnizações pré-estabelecidas. Ou seja, a lei estabelecerá montantes indemnizatórios mínimos e máximos, mas estes montantes deveriam ter uma função dissuasora de modo a retirar todas as vantagens que o infrator tenha conseguido (os lucros da atividade ilícita). Este artigo 13.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48/CE prescinde dos critérios subjetivos da imputação (ou seja, trata-se de responsabilidade independentemente de culpa), bem como do dano (o lesado não necessita de efetuar esta prova, tantas vezes difícil), o que permite uma indemnização elevada (em especial deverá ser assim quando se verificam os critérios subjetivos de imputação — só assim o sistema será lógico na relação entre os números 1 e 2 do artigo 13.º) e corresponde a um objetivo sancionatório (sancionar o comportamento do lesante e impedir que este se enriqueça à custa do lesado). No que respeita à recuperação dos lucros é permitida uma grande liberdade aos Estados-Membros na determinação destes lucros, sendo certo que se pretenderá sancionar o comportamento ilícito e evitar o enriquecimento do lesante. Quanto às indemnizações pré-estabelecidas (montantes fixos pré-determinados) estamos em face de uma clara função punitiva da responsabilidade civil especialmente aplicável quando não é possível determinar o dano sofrido pelo lesado. Não deixará de ser difícil compatibilizar nos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros as diversas soluções oferecidas pelo artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE.

⁵¹ Os Estados-Membros podem optar por uma solução alternativa ou cumulativa, sendo certo que aquele 2.º período do n.º 2 do artigo 45.º do acordo TRIPS é facultativo – *vide* BUSCHE, STOLL, *TRIPs. Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2007, 637.

Importa sublinhar uma diferente compreensão do instituto da responsabilidade civil consagrada nesta Diretiva 2004/48/CE. Não está aqui apenas presente a função reconstitutiva, mas em especial a função punitiva e preventiva (já não é uma «técnica de reparação de danos», mas uma técnica sancionatória). O englobar no cálculo do montante da obrigação de indemnização o lucro obtido pelo infrator permite-se uma indemnização superior ao montante do dano. A devolução ao titular do direito de propriedade intelectual de todo o enriquecimento (no sentido de «recuperação dos lucros») obtido pelo infrator implica um sublinhar da ilicitude. No mesmo sentido se orienta a possibilidade do estabelecimento de tabelas com montantes indemnizatórios fixos ou pré-estabelecidos⁵². Estamos em face de um regime jurídico diferente do acima referido (em especial os artigos 483.º e 566.º do CC), pelo que se impunha uma alteração ao nosso ordenamento jurídico. Ou seja, afastamo-nos dos pressupostos do instituto da responsabilidade civil e aproximamo-nos do instituto do enriquecimento sem causa, da gestão de negócios imprópria, do regime jurídico do possuidor de má-fé, e, indo mais além, da punição civil⁵³ (uma compreensão que assenta numa distinção entre pena civil e reparação).⁵⁴

Feito este excursus impõe-se regressar à nossa Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, e, em especial, ao seu artigo 14.º (indemnização). Desde logo, importa sublinhar que a esta Diretiva não procedeu à remissão, quanto à tutela dos segredos, para a Diretiva 2004/48/CE, consagrando medidas, procedimentos e vias de reparação autónomos, ou seja, sem remissão para esta Diretiva, evidenciando, também por esta via, que não estamos no domínio dos direitos de propriedade intelectual; é certo que os segredos de negócio sempre necessitariam de adaptações face ao regime consagrado na Diretiva 2004/48/CE, mas um regime totalmente autónomo não seria necessário se os segredos de negócio fossem reconhecidos com direitos subjectivos de propriedade intelectual (bastariam algumas adaptações, em especial nas medidas de natureza processual).

A Diretiva prevê que o titular do segredo possa obter uma compensação adequada pelo prejuízo sofrido como resultado de uma conduta ilegal. No

⁵² A fixação de mínimos legais corresponde a uma «peine privée» (MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, *Traité Théorique...*, cit., 705-706).

⁵³ Uma punição civil que pretenderia, desde logo, afastar qualquer racionalidade económica subjacente à conduta do lesante. Seria igualmente um modo de conferir maior eficácia ao instituto da responsabilidade civil. Por certo que se traduziria numa mudança de “olhar”. Seria um olhar para a esfera jurídica do lesante e para o lucro por si obtido com a sua conduta ilícita em vez de olhar para a esfera jurídica do lesado.

⁵⁴ Vide, com mais detalhes, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «Responsabilidade Civil pela violação de direitos subjectivos da Propriedade Intelectual – As influências anglo-saxónicas», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2014, 165-187.

considerando 30 da Diretiva pode ler-se: «O montante da indemnização concedida ao titular lesado do segredo comercial deverá ter em consideração todos os fatores adequados, como a perda de rendimentos do titular do segredo comercial ou os lucros indevidos do infrator e, se for caso disso, eventuais danos morais causados ao titular do segredo comercial». Diz-se, ainda, que em alternativa e caso seja difícil determinar o montante do prejuízo efetivamente sofrido «o montante da indemnização deverá ser calculado com base em elementos como as remunerações ou os direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse pedido autorização para utilizar o segredo comercial em questão. O objetivo de tal método alternativo não é introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas, mas assegurar a compensação com base num critério objetivo, tendo simultaneamente em conta as despesas incorridas pelo titular do segredo comercial, como os custos de identificação e investigação». Por fim, refere-se, no mesmo considerando que «A presente diretiva não deverá impedir os Estados-Membros de preverem no seu direito nacional que a responsabilidade dos trabalhadores pelos prejuízos causados seja limitada caso estes tenham agido sem dolo».

Apesar do referido no citado considerando, existe uma grande proximidade entre o disposto no artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE e o consagrado no artigo 14.º da Diretiva (UE) 2016/943, com exceção da não consagração, nesta Diretiva, do disposto no n.º 2 daquele artigo 13.º (recuperação dos lucros obtidos pelo infrator e o estabelecimento do pagamento de indemnizações pré-estabelecidas). No restante, o artigo 14.º, n.º 1, primeiro parágrafo, determina o pagamento pelo infrator ao titular do segredo «de uma indemnização adequada ao prejuízo efetivamente sofrido». O n.º 2, primeiro parágrafo, determina que ao fixar a indemnização «as autoridades judiciais competentes têm em conta todos os fatores adequados, tais como as consequências económicas negativas, incluindo os lucros cessantes, que a parte lesada tenha sofrido, os lucros indevidos ganhos pelo infrator e, em casos apropriados, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados ao titular do segredo». Em alternativa, diz o segundo parágrafo deste n.º 2, «as autoridades judiciais competentes podem, em casos apropriados, fixar a indemnização como um montante fixo com base em elementos tais como, no mínimo, o montante de remunerações ou direitos que teriam sido auferidos caso o infrator tivesse pedido autorização para utilizar o segredo comercial em questão». A proximidade com o disposto no artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE, faz-nos remeter para o que dissemos *supra* a propósito desta disposição. Ainda que o sublinhar da natureza punitiva não seja tão acentuado no artigo 14.º da Diretiva (UE) 2016/943, não deixa de ser possível a fixação de um montante de indemnização superior ao dano (seja pela proximidade com a figura do enriquecimento sem causa quando permite que o montante de indemnização seja fixado considerando os lucros indevidamente obtidos pelo infrator, seja quando admite, em alternativa, o estabelecimento de um montante fixo de indemnização atendendo ao valor da

remuneração ou direitos que teriam sido auferidos pelo titular do segredo caso o infrator tivesse pedido autorização para utilizar o segredo).

No direito dos EUA estão previstas indemnizações punitivas e penalidades. Na verdade, o *Defend Trade Secrets Act* (DTSA), além de definir o titular do segredo, estabelecer prazo de prescrição da ação (em regra 3 anos), prever imunidade para o *whistleblower* e qualificar os atos (obtenção, utilização ou divulgação) ilícitos, bem como medidas cautelares [uma das medidas mais controversas foi a permissão de o tribunal determinar medidas cautelares de apreensão de modo a prevenir a propagação ou disseminação de um segredo (face a uma potencial infração) — ainda que apenas admissível em circunstâncias excepcionais e cumpridos um conjunto de requisitos] e de injunção («to prevent any actual or threatened misappropriation»), consagra medidas para reparação dos danos e indemnizações punitivas [refira-se que, quando são concedidas indemnizações punitivas (exemplares), o tribunal pode conceder o pagamento de honorários de advogados (igualmente podem ser concedidos quanto existe litigância de má-fé)]. Lê-se no referido diploma «In a *civil action* brought under this subsection with respect to the misappropriation of a trade secret, a court may— (...) (B) award— “(i)(I) damages for actual loss caused by the misappropriation of the trade secret; and “(II) *damages for any unjust enrichment* caused by the misappropriation of the trade secret that is not addressed in computing damages for actual loss; or “(ii) in lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by the misappropriation measured by imposition of liability for a *reasonable royalty* for the misappropriator’s unauthorized disclosure or use of the trade secret; “(C) if the trade secret is willfully and maliciously misappropriated, *award exemplary damages* in an amount not more than 2 times the amount of the damages awarded under subparagraph (B); and “(D) if a claim of the misappropriation is made in bad faith, which may be established by circumstantial evidence, a motion to terminate an injunction is made or opposed in bad faith, or the trade secret was willfully and maliciously misappropriated, award reasonable attorney’s fees to the prevailing party» (itálico nosso).

Analisado, brevemente, o regime da responsabilidade (contratual e por factos ilícitos), importa verificar se os segredos de negócio ainda são protegidos pela via da concorrência desleal (como tradicionalmente o foram em diversos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros da União Europeia).

3. TUTELA PELA VIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência desleal ao proibir determinadas condutas tutela interesses juridicamente protegidos (é uma norma de proteção; de proteção dos concorrentes⁵⁵); não concede direitos subjetivos (de propriedade industrial).

⁵⁵ Vide MENEZES LEITÃO, *Normas ...*, cit., 464-467, 470; MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito*

A disciplina da concorrência desleal insere-se num quadro mais amplo de regulação dos comportamentos no mercado, podendo incluir as relações com os consumidores e o direito da concorrência. Todavia, a nossa disciplina da concorrência desleal em Portugal pretende apenas tutelar os interesses dos concorrentes (ainda que reflexamente possa proteger outros interesses) e pressupõe uma relação entre concorrentes. Esta intervenção do legislador na regulação dos comportamentos no mercado (e vivendo nós num Estado de Direito democrático e liberal — sublinhando-se, aqui, os valores liberais e, em especial, a liberdade de concorrência) fundamenta-se num padrão de lealdade que tem como referencial um conjunto de valores necessariamente mutável. Não nos esqueçamos que a deslealdade na concorrência existe desde que o comércio é livre.

Com origem na jurisprudência francesa⁵⁶, a concorrência desleal é autonomamente disciplinada na Alemanha (pela primeira vez em 1896⁵⁷) cujo modelo, assente numa cláusula geral e numa enumeração exemplificativa de atos desleais, vem influenciar a CUP (artigo 10.º-bis) e diversos ordenamentos jurídicos, incluindo o português (sendo certo que o Decreto n.º 6, de 15 de dezembro de 1894, relativo à propriedade industrial, já punia a concorrência desleal nos artigos 198.º e ss., tal como a Carta de Lei aprovada em Cortes de 21 de maio de 1896, artigos 198.º e ss. — em ambos os diplomas tipificando os atos de concorrência desleal). O Código da Propriedade Industrial de 1940 já segue o modelo alemão de uma cláusula geral e uma listagem de atos de concorrência desleal (artigo 212.º) que a doutrina maioritária entendia (e entende no Código da Propriedade Industrial vigente) como exemplificativa. A cláusula geral — expressão da mutação da qualificação da lealdade ou da deslealdade de um ato — permite a construção de um verdadeiro *ius honorarium*.

A compreensão subjacente ao regime jurídico da concorrência desleal consagrado em Portugal diverge de outros ordenamentos jurídicos, designadamente

Privado cit., 156, ss.; TOMÁS CASTRO RODRIGUES RABAÇAL, *Interpretação actualista da cláusula geral de concorrência desleal*, Almedina, reimpressão, 2020, 49-50.

⁵⁶ Vide, entre outros, JÉRÔME PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, Paris, 1997, 1-6; JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, JEAN-LUC PIERRE, *Droit de la Propriété Industrielle*, 4e édition, Éditions Litec, Paris, 2007, 13; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 48, ss.; TULLIO ASCARELLI, *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, traducción de E. VERDERA y L. SUÁREZ-LLANOS, Bosch, Barcelona, 1970, 158, ss.

⁵⁷ Referimo-nos à *Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs* vom 27. Mai 1896. Seguiu-se a *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* vom 7. Juni 1909 (que se referia, na cláusula geral, aos bons costumes: «die gegen die guten Sitten verstoßen»). Este último diploma consagrou uma cláusula geral assente nos bons costumes o que permitiu alargar o círculo dos interesses tutelados pela disciplina da concorrência desleal (já não limitados aos interesses dos concorrentes, como se verificou com o primeiro diploma).

o alemão⁵⁸, quanto aos interesses tutelados⁵⁹. Na verdade, o regime jurídico nacional (artigo 311.º do Código da Propriedade Industrial de 2018) tutela os interesses dos concorrentes e não interesses dos consumidores ou interesses públicos. Continua a ser particularmente controversa a tutela do consumidor pela via da concorrência desleal. Se a proteção do consumidor se efetuou em alguns Estados-Membros da UE (com vista à transposição de Diretivas sobre práticas comerciais desleais) no quadro da concorrência desleal, outros Estados adotaram legislação específica e autónoma da concorrência desleal. Ou seja, se as Diretivas europeias sobre práticas comerciais desleais se centram na tutela do consumidor e só reflexamente na tutela dos concorrentes, a disciplina da concorrência desleal (nos casos em que se mantém fiel ao seu desígnio inicial) centra-se na tutela dos concorrentes e só reflexamente na tutela do consumidor. Sem nos referimos aos regimes dos países de *common law* (por vezes limitados às figuras do *passing-off* e *malicious falsehood*⁶⁰), a verdade é que ainda não foi possível uma harmonização, no quadro dos países da UE, da disciplina da concorrência desleal. Se o desenho inicial da disciplina da concorrência desleal — e presente no nosso regime — foi a proteção do comerciante honesto, hoje, em diversos ordenamentos jurídicos, reconhece-se que a proteção do consumidor é igualmente importante (no quadro da concorrência desleal)⁶¹. Todavia, mesmo a funcionalização da concorrência

⁵⁸ Apesar do primeiro diploma (*supra* referido) na Alemanha proteger apenas os interesses dos concorrentes, a jurisprudência alargou o âmbito dos interesses protegidos [uma tríade (*Schutzzwecktrias*) de interesses: concorrentes, consumidores e público; *id est*, outros participantes no mercado (*Marktteilnehmer*)] – vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG*, 27. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2009, 115. O modelo de concorrência desleal na Alemanha poderá ser qualificado como social ou institucional prescindindo da exigência de uma relação entre concorrentes. A identificação dos interesses protegidos constitui um padrão hermenêutico na aplicação do regime da concorrência desleal – vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *op. cit.*, 116-117. Na verdade, ao lado da tutela dos interesses dos concorrentes e dos consumidores, a lei alemã da concorrência desleal tutela, igualmente, o interesse público numa concorrência não distorcida.

⁵⁹ Sobre os sistemas «que seguem o modelo profissional» e os que adotam o «modelo social», vide DÁRIO MOURA VICENTE, «Concorrência desleal: diversidade de leis e direito internacional privado», in *Direito Industrial*, vol. VIII, Almedina, Coimbra, 2012, 183-184.

⁶⁰ JENNIFER DAVIS, «Unfair Competition Law in the United Kingdom», in *Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007, 187, diz «We have noted that the prevailing view is that the UK does not have a general tort dealing with unfair competition. Instead, the courts have developed a number of specific torts which deal with different aspects of unfair competition».

⁶¹ Vide MARCUS HÖPPERGER, MARTIN SENFTLEBEN, «Protection Against Unfair Competition at the International Level – The Paris Convention, the 1996 Model Provisions and the Current Work of the World Intellectual Property Organisation», in *Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007, 69. Sendo certo que, independentemente do sistema escolhido para regular os diversos interesses (autonomizando-os ou não), sempre estamos, em sentido amplo, em face de instrumentos de regulação da concorrência. Uma

desleal aos interesses dos concorrentes (os sujeitos da proteção – *Schutzsubjekte*) não pode deixar de ter como objetivo (objeto da proteção – *Schutzobjekte*) a concretização do princípio da liberdade de concorrência e, conseqüentemente, um eficiente funcionamento da concorrência (inerente à economia de mercado).

A disciplina jurídica da concorrência desleal pretende a resolução de conflitos entre os concorrentes (devido ao uso excessivo da liberdade de concorrência⁶² — tendo assim um fundamento diverso do direito da concorrência, pois este visa combater a falta de concorrência⁶³) com vista a proteger a sua liberdade competitiva⁶⁴ e apresenta-se, entre nós, com três pressupostos: um ato de concorrência; contrário às normas e usos honestos; de qualquer ramo de atividade económica.

Especificamente quanto aos segredos de negócio, desde o Decreto de 15 de dezembro de 1894 que, entre nós, a violação de segredos de negócio foi «integrada no domínio da concorrência desleal»⁶⁵. A qualificação manteve-se na Lei de 21 de maio de 1896 e, posteriormente, no Código da Propriedade Industrial de 1940, artigo 212.º, n.º 9. O Código da Propriedade Industrial de 1995 aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro, no artigo 260.º relativo à concorrência desleal, punia [alínea i)] a «a ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos da indústria ou comércio de outrem», ou seja, a tutela dos segredos de negócio era efetuada no quadro da repressão dos atos de concorrência desleal. O Código da Propriedade Industrial de 2003 aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05 de março, referia-se, no artigo 318.º, a «protecção de informações não

regulação da concorrência que deve ponderar todos os interesses, em especial, o interesse geral da concorrência.

⁶² FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 48-49, escreve «si la loi Le Chapelier des 2 et 17 mars 1791 pose le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, les actes de déloyauté commerciale constituent un abus de cette liberté».

⁶³ A disciplina da concorrência desleal tutela os interesses dos concorrentes (são estes os destinatários das vantagens da qualificação como desleais de certas condutas e conseqüente restrição da liberdade) ao contrário, por exemplo, o regime da concorrência desleal na Alemanha após a alteração da *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (UWG) de 2004, na sua versão atual, [em que se passou a proteger os interesses dos concorrentes, os interesses dos consumidores e o interesse público (o que inclui a tutela dos interesses inerentes ao direito da concorrência); diz o § 1 (Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich) «(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.»] – vide MENEZES LEITÃO, *Normas de Protecção ...*, *cit.*, 465-466; sobre a amplitude da noção participante no mercado (*Marktteilnehmer*) vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *op. cit.*, 157, ss. Com esta amplitude, no direito alemão o ato de concorrência afasta-se da noção que defendemos para o nosso ordenamento jurídico, aproximando-se de uma noção de ato de mercado ou prática comercial [vide § 2 (1) 2 da UWG – sobre a substituição do termo *Wettbewerbshandlung* pelo *geschäftlichen Handlung* vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *op. cit.*, 135].

⁶⁴ Sobre a *wettbewerblichen Entfaltungsfreiheit* (liberdade competitiva de desenvolvimento) vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *op. cit.*, 117-118.

⁶⁵ Vide OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2002, 461.

divulgadas» e ao remeter para o artigo anterior (317.º) relativo à concorrência desleal continuava a qualificar a violação dos segredos de negócio como um ato de concorrência desleal. A epígrafe do referido artigo 318.º era uma consequência da consagração no acordo TRIPS (*vide* o artigo 39.º) da «protecção de informações não divulgadas» sendo certo que o n.º 1 deste artigo 39.º começa por dizer «ao assegurar uma protecção efectiva contra a concorrência desleal, conforme previsto no artigo 10.º bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão (...)», ou seja, remete-se para a protecção concedida pela via da concorrência desleal (sendo certo que esta protecção constituiu um patamar mínimo imposto aos países membros). Diga-se, ainda, que a referida disposição do Código da Propriedade Industrial de 2003 (artigo 318.º), além de estabelecer os pressupostos para a tutela dos segredos de negócio, se referia expressamente a «segredos de negócio» o que conjugado com a epígrafe e o disposto no acordo TRIPS parecia querer ser mais abrangente do que a anterior expressão «segredos da indústria ou comércio». De todo o modo, para a tutela de tais segredos ou informações era exigido o cumprimento dos pressupostos da concorrência desleal.

Com a transposição da citada Diretiva (UE) 2016/943, o Código da Propriedade Industrial de 2018 conferiu uma tutela autónoma aos segredos de negócio deixando os mesmos de ser protegidos pela disciplina da concorrência desleal e, conseqüentemente, não é pressuposto da sua tutela a existência de um ato de concorrência ou de uma relação de concorrência, ou seja, permite-se, agora, que a cessação de uma conduta violadora de segredos de negócio contra terceiros que não são concorrentes do titular do segredo (alarga-se o quer o âmbito objetivo quer o subjetivo da aplicação do regime jurídico de tutela dos segredos⁶⁶).

Como referido, o acordo TRIPS pretendeu, no seu artigo 39.º constituir um primeiro referencial mundial com vista à tutela dos segredos de negócio apesar de intitulado «protecção de informações não divulgadas»⁶⁷ (e, neste especto, o acordo TRIPS foi inovador⁶⁸). Recorrendo à ferramenta da concorrência

⁶⁶ O infrator não tem, tão-pouco, de exercer qualquer atividade económica. Na verdade, a aquisição, utilização ou divulgação do segredo não tem de ter qualquer objetivo económico ou mercantil; qualquer destes atos (independentemente da finalidade) infringe o segredo.

⁶⁷ Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, *cit.*, 469, esta «terminologia não é casual. É próprio da ordem jurídica norte-americana uma preocupação muito grande com o segredo, que leva a um empolamento da tutela deste. Vai, seguramente, muito para além do segredo industrial». Na verdade, trata-se de uma terminologia neutra (evitando-se divergências entre os negociadores e a proximidade com a legislação dos EUA) que pretende ser abrangente – *vide* UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, New York, 2005, 521. Por outro lado, a terminologia usada é enganosa, pois «what is protected is not really “undisclosed information” (since, if no one has disclosed it to anyone, it could not be used at all), but rather information disclosed selectively and under precise conditions» – *vide* DANIEL GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London, 2008, 424.

⁶⁸ A inclusão desta protecção foi um dos objetivos dos EUA – *vide* LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 73.

desleal, o artigo 39.º, n.º 1, impõe aos membros a proteção das informações não divulgadas que cumpram os requisitos do n.º 2 e «os dados comunicados aos poderes públicos ou organismos públicos em conformidade com o disposto no n.º 3». O n.º 2 dispõe que os titulares de informações não divulgadas (referindo-se àquelas que estejam sob o seu controlo) podem impedir que as mesmas sejam «divulgadas, adquiridas ou utilizadas por terceiros sem o seu consentimento de uma forma contrária às práticas comerciais leais desde que essas informações» cumpram os seguintes requisitos (cumulativos): «a) sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exactas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão; b) tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; e c) tenham sido objecto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas»⁶⁹. Estes requisitos são os mesmos que encontramos na Diretiva e no nosso Código da Propriedade Industrial de 2018. Todavia, existe uma grande diferença que se encontra logo no início da disposição: «de uma forma contrária às práticas comerciais leais». Ou seja, remete-se para conceitos próprios da concorrência desleal⁷⁰. A esfera de indeterminação deste conceito — num quadro de um acordo que pretende ser global — exigiu alguma concretização que se encontra em nota. A nota 10 esclarece que tal conceito designará, pelo menos, o seguinte: «práticas como a ruptura de contrato, o abuso de confiança e a incitação à infração, incluindo a aquisição de informações não divulgadas por parte de terceiros que tinham conhecimento de que a referida aquisição envolvia tais práticas ou que demonstraram grave negligência ao ignorá-lo». Sublinhe-se a preocupação de incluir nesta tentativa de definição de um conceito indeterminado e sujeito a diferentes compreensões no tempo e no espaço, terceiros que conheciam ou deviam conhecer as práticas ilícitas (ou seja, que a aquisição da informação pelo infrator originário era ilícita).

O n.º 3 do artigo 39.º pretende tutelar uma especial preocupação da indústria farmacêutica (e, também aqui, temos as primeiras regras a ser estabelecidas internacionalmente) — ou seja, os dados derivados de testes são um caso especial no quadro da proteção da informação não divulgada⁷¹. Se um Membro da OMC exige, para a «aprovação da comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos químicos para a agricultura que utilizem novas entidades químicas»⁷²,

⁶⁹ Sobre estes requisitos *vide* CARLOS M. CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007, 372-373.

⁷⁰ *Vide* DÁRIO MOURA VICENTE, «A informação como objeto de direitos», *in Revista de Direito Intelectual*, n.º 1/2014, 125.

⁷¹ Sobre a proteção *sui generis* concedida a estes dados por alguns ordenamentos jurídicos, *vide* CARLOS M. CORREA, *op. cit.*, 376-377.

⁷² Pode-se discutir o que se entende por «novas». Não nos parece que seja a novidade exigida numa invenção para ser protegida por patente ou num desenho para ser protegido por desenho ou

a «apresentação de dados não divulgados referentes a ensaios ou outros, cuja obtenção envolva um esforço considerável, os Membros protegerão esses dados contra qualquer utilização comercial desleal» (estamos em face da proteção do investimento efetuado na realização dos ensaios, testes, etc., para obtenção dos dados). Acrescentava-se, ainda, que os Membros da OMC «protegerão esses dados contra a divulgação, excepto quando necessário para protecção do público, ou a menos que sejam tomadas medidas para garantir a protecção dos dados contra qualquer utilização comercial desleal». Ou seja, tais dados (designadamente os resultados dos ensaios) não poderão ser divulgados, exceto quando necessário para proteção do interesse público — exceção muito relevante a propósito da relação dos segredos com a saúde pública⁷³.

Estamos, agora (como consequência da transposição da Diretiva), perante um regime jurídico autónomo da concorrência desleal e, por isso, não sujeito aos seus pressupostos, o que lhe concede uma proteção mais vasta (objetiva e subjetivamente, como dissemos). Diga-se que no direito italiano os segredos de negócio continuam a ser tutelados pelo instituto da concorrência desleal, mas não estão limitados pela disciplina da concorrência desleal pois a nova redação não exige uma relação de concorrência (entre o titular do segredo e o terceiro) e aplica-se à sua tutela os instrumentos processuais previstos para os direitos de propriedade industrial⁷⁴ – vide o artigo 99.º do *Codice della Proprietà Industriale*⁷⁵.⁷⁶ Mario Libertini⁷⁷, defende que estamos, face à nova disciplina do segredos comerciais no Código de Propriedade Industrial Italiano, perante um direito de propriedade industrial [«il segreto è divenuto oggetto di un diritto (non titolato) di proprietà industriale» – p. 569], apesar de reconhecer que a eficácia *erga omnes* deste direito tem de ser redimensionada no plano substantivo e que no plano processual tal reconhecimento como direito de propriedade industrial

modelo; parece que bastará que não tenha sido previamente submetido aos poderes públicos ou organismos públicos competentes. Vide DANIEL GERVAIS, *op. cit.*, 427.

⁷³ Sobre esta relação vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA «Direito de patente, segredos de negócio e saúde pública. Acordo TRIPS», *cit.*, 13-37. CARLOS M. CORREA, *op. cit.*, 374, escreve «Under these exceptions, disclosure would be permissible, for example, to allow a compulsory license to obtain a marketing approval, particularly when the licence is aimed at remedying anti-competitive practices or at satisfying public health needs».

⁷⁴ Vide TREVISAN & CUONZO, *op. cit.*, 468.

⁷⁵ Aprovado pelo Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e alterado, no que respeita ao artigo 99.º, pelo Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63 [attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti]. O referido artigo 99.º começa por dizer «Ferma la disciplina della concorrenza sleale (...)».

⁷⁶ No direito francês, com dúvidas, mas negando a qualificação como direito subjetivo, vide FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 490 e 492.

⁷⁷ MARIO LIBERTINI, «Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale», in *Il Diritto industriale*, 6/2017, 566, ss.

está limitado. Propondo que a disciplina relativa aos segredos comerciais deve ser interpretada de acordo dos princípios gerais da propriedade industrial (p. 572), admite que «la situazione che si determina in una prospetiva di protezione del diritto esclusivo “non titolato” non è molto diversa da quella dell’esercizio di un’azione di concorrenza sleale» (p. 570). Sem prejuízo de se reconhecer, com o autor (p. 575), que estamos perante uma tendência geral para um reforço da tutela dos segredos de negócio e, *inclusive*, uma tendencial uniformidade de regimes (desde logo entre a Diretiva europeia citada e o direito dos EUA), não entendemos, face ao exposto no texto, que estejamos perante um direito subjetivo de propriedade industrial. Na Alemanha, a *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019* (BGBl. I S. 466), transpôs a citada Diretiva e conferiu autonomia ao regime de tutela dos segredos de negócio [criminalizando condutas – *vide Abschnitt 4 (Strafvorschriften), § 23 (Verletzung von Geschäftsgeheimnissen)*].

Aqui chegados, e sem prejuízo da aplicação da disciplina da concorrência desleal, se preenchidos os pressupostos desta, é tempo de analisar que tutela autónoma foi concedida aos segredos de negócio na sequência da transposição da Diretiva.

4. TUTELA PENAL

Independentemente de responsabilidade civil⁷⁸, a violação de segredo poderá constituir ilícito penal nos termos do disposto nos artigos 195.º e 196.º do Código Penal português⁷⁹. A Diretiva não consagrou proteção penal [segundo a linha da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004 (*enforcement*) e após rejeição pelo Parlamento Europeu do Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA – *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*)]. Além das disposições penais referidas, os segredos de negócio poderão ser protegidos criminalmente, ainda que indiretamente, na sequência da aplicação de outras disposições penais, designadamente as relativas a crimes cibernéticos e criminalidade tecnológica (Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime).

Nos EUA está prevista tutela penal. O *Defend Trade Secrets Act of 2016* modificou o *Economic Espionage Act* (EEA) (18 U.S.C. § 1831, et seq.), aumentando, nomeadamente, as penalidades. Lê-se o seguinte no § 1832 – *Theft of trade secrets*: «(a)Whoever, with intent to convert a trade secret, that is related to a product or service used in or intended for use in interstate or foreign commerce, to the economic benefit of anyone other than the owner thereof, and

⁷⁸ *Vide*, no direito francês, FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 486.

⁷⁹ Neste sentido NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», *cit.*, 365-366.

intending or knowing that the offense will, injure any owner of that trade secret, knowingly— (1)steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains such information; (2)without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys such information; (3)receives, buys, or possesses such information, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4)attempts to commit any offense described in paragraphs (1) through (3); or (5)conspires with one or more other persons to commit any offense described in paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, shall, except as provided in subsection (b), *be fined under this title or imprisoned not more than 10 years, or both.* (b)Any organization that commits any offense described in subsection (a) shall be *fined not more than the greater of \$5,000,000 or 3 times the value of the stolen trade secret to the organization, including expenses for research and design and other costs of reproducing the trade secret that the organization has thereby avoided*» (itálico nosso).

Na Alemanha, a *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019* (BGBl. I S. 466), também consagrou, como referimos, tutela penal [*vide Abschnitt 4 (Strafvorschriften), § 23 (Verletzung von Geschäftsgeheimnissen)*].

Constituindo o direito penal uma última *ratio*, o legislador qualificou, como regra, a infração à tutela concedida aos segredos de negócio como contraordenação.

5. TUTELA CONTRAORDENACIONAL

No Código da Propriedade Industrial português (artigo 331.º) a violação de segredo de negócio é qualificada como contraordenação económica muito grave sendo punida com coima de acordo com o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro.

Face à natureza dos segredos de negócio e respeitando o princípio da proporcionalidade foram consagradas regras especiais face ao regime aplicável aos direitos subjetivos de propriedade industrial⁸⁰. O detalhe consagrado em

⁸⁰ Na verdade, no plano processual foram consagradas disposições especiais em matéria de segredos de negócio. Além (ou seja, além das medidas aplicadas à tutela dos direitos subjetivos de propriedade industrial) do disposto nos artigos 338.º (legitimidade), 339.º (medidas para obtenção de prova), 340.º (medidas de preservação da prova), 344.º (obrigação de prestar informações), 345.º (providências cautelares), 346.º (arresto), 347.º (indenização por perdas e danos), 348.º (sanções acessórias), 349.º (medidas inibitórias), foi consagrada uma secção destinada especificamente à tutela, no plano processual, dos segredos de negócio [artigos 351.º (limites e exceções à aplicação de medidas, procedimentos e vias de reparação), 352.º (preservação dos segredos comerciais em processos judiciais), 353.º (prazo de prescrição do

relação às medidas de aplicação efetiva — na sequência do disposto na Diretiva — deriva do facto de não ter havido uma qualificação da natureza jurídica dos segredos de negócio como direitos subjetivos de propriedade industrial (e, conseqüentemente, a não aplicabilidade das disposições sobre a aplicação efetiva de tais direitos) e (no que diz respeito às disposições consagradas na Diretiva) de existir divergência entre os Estados Membros quanto à regulação e qualificação dos segredos de negócio.⁸¹

A tutela contraordenacional, como regime regra (independentemente da tutela civil e da tutela penal), parece-nos a mais adequada face aos interesses em presença e ao princípio da mínima intervenção do direito penal exigida pelo artigo 18.º, n.º 2, do Constituição da República Portuguesa.

6. QUALIFICAÇÃO COMO DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Face ao regime jurídico da Diretiva, entendemos, como veremos, que dificilmente poderemos qualificar como concedendo um direito subjetivo de propriedade industrial. Por certo que existem alguns indícios no sentido desta qualificação. Por exemplo o artigo 4.º, n.º 4, da Diretiva (já analisado) permite afirmar que a extensão da tutela que efetua (tal como a que a estende a toda a cadeira de comercialização, nos termos do n.º 5 do artigo 4.º da Diretiva) afasta o regime dos segredos de negócio da disciplina da concorrência desleal, aproximando-a de uma proteção com eficácia *erga omnes*.

Por outro lado, o círculo de atos lícitos consagrado no artigo 3.º da Diretiva permite-nos uma outra qualificação, *id est*, de que a tutela de segredos de negócio não se traduz na concessão de um direito subjetivo de propriedade industrial. Podemos invocar que as limitações ou exceções pretendem promover a inovação e a concorrência, mas, na verdade, ao não ser atribuído um direito subjetivo (naturalmente que o conteúdo de poder poderia ser mais ou menos vasto) dificilmente se poderiam impedir as descobertas independentes de um certo saber-fazer ou de uma certa informação e considerar um meio lícito de obter

direito de agir), 354.º (limites ao decretamento de providências cautelares), 355.º (adequação na aplicação de sanções acessórias), 356.º (adequação na aplicação de medidas inibitórias) e 357.º (especialidade na adoção de medidas de publicidade)]. Diga-se, ainda, que em relação à preservação dos segredos em processos judiciais se ponderou, ainda que com limitações, o risco de o titular do segredo não recorrer às vias judiciais para a tutela do segredo devido ao risco de perda da confidencialidade desse segredo. Por fim, quanto ao prazo de prescrição do direito de agir se estabeleceu um prazo curto (5 anos) por razões de segurança jurídica e considerando o dever de diligência do titular do segredo na preservação da confidencialidade. Mas um prazo que se define em virtude de, não existindo limitação temporal para a tutela dos segredos (pois proibem-se comportamentos – e estes não são limitados no tempo), se impor uma limitação temporal para o direito de agir:

⁸¹ Vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *op. cit.*, 8-057.

informações protegidas a adopção da engenharia inversa relativamente a um produto adquirido legalmente — assim se promove a inovação e a concorrência igualmente (como consequência da ausência de um direito subjetivo). O considerando 16 da Diretiva é expresso «No interesse da inovação e a fim de promover a concorrência, as disposições da presente diretiva não deverão criar direitos exclusivos relativamente ao *know-how* ou às informações protegidas como segredos comerciais. Assim, a descoberta independente do mesmo *know-how* ou das mesmas informações deverá continuar a ser possível. A engenharia inversa de um produto legalmente adquirido deverá ser considerada como um meio lícito de obter informações (...)». Por fim, as cláusulas particularmente abertas estabelecidas no referido artigo 3.º [desde logo o n.º 2 e a alínea d) do n.º 1] dificilmente se compaginariam com um direito subjetivo de propriedade industrial.

No mesmo sentido de que a Diretiva não efetuou uma qualificação dos segredos de negócio como direitos subjetivos de propriedade intelectual encontra-se, igualmente, o facto de não ter efetuado uma remissão para a Diretiva 2004/48/CE, estabelecendo um regime autónomo quanto medidas, procedimentos e vias de reparação (como tivemos oportunidade de referir); é certo que os segredos de negócio sempre necessitariam de adaptações face ao regime consagrado na Diretiva 2004/48/CE, mas um regime totalmente autónomo não seria necessário se os segredos de negócio fossem reconhecidos com direitos subjetivos de propriedade intelectual.

A tutela como direitos subjetivos pressuporia um *quid* sobre que incidiria. Esse *quid* não está especificado⁸² ou devidamente individualizado (falta de individualidade «para ter o estatuto permanente de objeto de direitos»⁸³). Acresce que a dificuldade em determinar esse *quid* deriva de o regime jurídico do segredo não permitir a suscetibilidade da sua apropriação em exclusivo por alguém. O conteúdo (*licere*) que é atribuído ao titular do segredo não permite, assim, qualificá-lo como direito subjetivo⁸⁴. Apesar — usando as palavras de Orlando de Carvalho (que provavelmente discordaria de nós) — dos conflitos de interesses à volta dos segredos e da sua tutela, o ordenamento jurídico ainda não confere ao titular do segredo um «aproveitamento exclusivo»⁸⁵.

⁸² Sobre o princípio da especialidade ou da individualização [«não há direitos reais sobre coisas genéricas (...), sendo necessária a especificação dessas coisas, que elas se tornem certas e determinadas, para que nelas incida um *jus in re*] vide ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, 163.

⁸³ ORLANDO DE CARVALHO, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, 159.

⁸⁴ Vide MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, *Teoria Geral da Relação Jurídica*, vol. I, Almedina, Coimbra, 1987, 188-189, 199-200; CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Negócio Jurídico*, 3.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1986, 340-341.

⁸⁵ ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, cit., 134-135.

Os segredos de negócio não pretendem proteção pela via dos direitos subjetivos de propriedade intelectual consagrados. Esse catálogo, legalmente tipificado, não se adequa ao conteúdo que se pretende proteger nos segredos (que é precisamente o segredo), nem se exige que o conteúdo em causa tenha originalidade, criatividade, novidade, atividade inventiva ou distintividade. Por outro lado, recusam qualquer procedimento que implique publicitação (para efeitos de reclamação ou oposição) ou divulgação (assente em interesses públicos, designadamente no contributo para a inovação, como na patente; mas inovação que o segredo não tem de ter) — seria, mais uma vez, contrário à essência de um segredo (deixaria de o ser). A eficácia *erga omnes* de um direito real (um direito subjetivo de propriedade industrial) é contrária à lógica do segredo (imporia a divulgação)⁸⁶. O titular do segredo não é titular de um direito subjetivo que possa opor a terceiros que tenham “descoberto” o segredo de forma lícita (ou seja, mais do que uma pessoa pode, ao mesmo tempo, deter o segredo, sem que entre elas exista qualquer relação, designadamente contratual, que legitime essa detenção). Acresce que qualquer destas pessoas — que legitimamente detêm o segredo — pode, lícitamente, tornar público o segredo e, conseqüentemente, todas perdem o segredo ou, inversamente, qualquer daquelas pessoas pode solicitar (se cumprir os requisitos legais) a tutela do segredo pela via da patente (dificilmente o detentor do segredo se poderá opor com sucesso a este pedido ou vir a invocar a nulidade da patente⁸⁷). O eventual titular originário nada pode opor (porque não é titular de um direito subjetivo com eficácia *erga omnes*). A tutela do segredo (além do poder de facto sobre o mesmo) assenta, assim, na qualificação como ilícitas de certas condutas (cuja amplitude pode ser maior ou menor) e não na atribuição de um direito subjetivo. Não estamos perante um direito exercitável *erga omnes* pelo titular do segredo contra qualquer pessoa que adquira, utilize ou divulgue o segredo.⁸⁸

Por outro lado, não se atribuindo um direito subjetivo sobre o segredo de negócio, exige-se do legislador não apenas a identificação das condutas proibidas como a ponderação do círculo da proteção de modo a não transformar a exceção (proibição de certas condutas) na regra. Na verdade (e apesar do disposto no artigo 315.º do Código da Propriedade Industrial — que corresponde ao artigo 3.º da Diretiva — poder ser qualificado como exceções ou limitações à tutela dos segredos), os princípios aqui dominantes são os da liberdade de concorrência, da liberdade de expressão e da liberdade de informação (e sua circulação). Tal significa que, em princípio, qualquer aquisição, utilização ou divulgação de

⁸⁶ Já Roubier escrevia «l'élément d'appropriation publique manque, et comment réclamer un droit opposable à tous à défaut de cet élément?» – vide PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Recueil Sirey, Paris, 1954, 372.

⁸⁷ Desde que a novidade não seja prejudicada pelo acesso lícito ao segredo. Vide DANIELE DE ANGELIS, *op. cit.*, 899.

⁸⁸ Vide DANIELE DE ANGELIS, *op. cit.*, 897.

uma informação é legal (seja secreta ou não). A exceção é a proibição. Assim sendo, poder-se-á questionar se certas cláusulas (abertas) não são excessivas e em conflito com os referidos princípios, designadamente quando o artigo 314.º, n.º 1, alínea b) [que corresponde ao artigo 4.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva], insere nas condutas proibidas qualquer outra conduta que «seja considerada contrária às práticas comerciais honestas».

Acresce que as exceções e limitações (na verdade, aquisições, utilizações e divulgações lícitas) legalmente previstas à tutela dos segredos de negócios (consagradas no artigo 315.º do Código da Propriedade Industrial de 2018 e *supra* referido — correspondendo ao artigo 3.º da Diretiva) são a evidência de que não há um direito subjetivo de propriedade industrial). Estas exceções e limitações assentes em cláusulas muito abertas («observação, estudo, desmontagem ou teste»; «permissão que resulte da lei»; «em conformidade ... com a lei») e conceitos particularmente indeterminados («práticas comerciais honestas»; «práticas nacionais») dificilmente se compaginariam com um conteúdo de poder do direito subjetivo. Em rigor não são exceções ou limitações; são antes a consagração dos princípios dominantes referidos (o legislador apenas foi cauteloso face à amplitude das condutas proibidas, mas a regra é da liberdade, desde logo da liberdade de circulação da informação), pelo que nem deveria ser necessária esta norma que terá uma função meramente informativa e não delimitadora do que é lícito (pois tudo é lícito, salvo se infringe as condutas proibidas). Todavia, a identificação de certas condutas como lícitas também nos ajuda na não qualificação de um direito subjetivo sobre os segredos. Permite-se o acesso à informação protegida (ao segredo) desde que o acesso seja lícito e esse acesso pode (salvo se for “guardado” em segredo) colocar fim ao segredo (assim, não existe qualquer analogia com as exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual, cujas limitações e exceções não colocam em causa o próprio direito subjetivo). O artigo 315.º (3.º da Diretiva), além de identificar de forma precisa certas condutas, não deixou de introduzir uma cláusula geral (outra prática que esteja em conformidade com as práticas comerciais honestas) que não só nos remete para conceitos típicos da concorrência desleal, como evidência que a regra é a da liberdade (mais uma vez, proíbem-se condutas; não se atribui um direito subjetivo) — o que, de forma simples, significa dizer que o que é legal é legal... Importa, ainda, efetuar mais alguns comentários a esta disposição. A ausência de um direito subjetivo de propriedade industrial torna desnecessária a disposição que determina que é lícita a descoberta ou criação independente⁸⁹. A admissão da engenharia inversa é igualmente um reconhecimento de que não estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial (sem prejuízo de, no quadro da concorrência desleal, podermos estar em face de cópias parasitárias ou imitação servil).

⁸⁹ Vide, com mais detalhe, LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 125.

Face ao exposto entendemos que não estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial.⁹⁰

No direito italiano assistiu-se a uma evolução da tutela dos segredos do seio da disciplina da concorrência desleal e, conseqüentemente, exigindo uma relação de concorrência entre os sujeitos, para a sua compreensão com «un diritto esclusivo autonomo ed *erga omnes*» prescindindo dos requisitos da deslealdade e da relação de concorrência — todavia, a doutrina não é consensual na interpretação do regime vigente⁹¹.

No domínio do *common law* alguma doutrina defende que, nos segredos de negócio, estamos em face de *property rights*. Carlos M. Correa escreve⁹² «Control does not imply ownership or property. Strictly speaking, undisclosed information is a mere factual situation eventually subject, under certain circumstances, to the indirect protection conferred by unfair competition laws, and to the contractual conditions laid down by the relevant parties to preserve its secret character or implement its transfer». Nos EUA, Michael Risch⁹³ qualifica os segredos comerciais como curiosas anomalias («curious anomalies») no seio do direito de propriedade intelectual. Embora o autor tenda a aceitar que se tratam de «property rights» não deixa de concluir (p. 23, ss.) que «further examination of the underlying bundle of rights is necessary for normative justification». Mark A. Lemley⁹⁴ defende que os «trade secrets can be justified as a form, not of traditional property, but of *intellectual property*», em virtude de terem vantagens em relação às patentes (além de ser mais económica e rápida a sua proteção, os segredos comerciais podem incluir «types of business and process information» que não seriam patenteáveis). Para o autor o elemento central é a delimitação do objeto protegido, *id est*, se «there is a really a secret to be protected», podendo os segredos cumprir os mesmos objetivos de encorajar a inovação e a divulgação dessa inovação tal como a patente ou o direito de autor (p. 353). Todavia, não admite a qualificação de direito de propriedade, dizendo «References to a “property” right in trade secret law, therefore, seem in fact not to mean that non-public information is similar to real or chattel property, but instead to mean that trade secrets should be treated as an IP right» (p. 325-326), sendo certa que esta qualificação poderá gerar a problemática da duração da proteção concedida aos segredos. Robert G. Bone⁹⁵ diz, para o direito dos EUA à data, que os segredos

⁹⁰ Entendendo que a proteção dos segredos de negócio «is not to grant exclusive rights», *vide* ULLA-MAIJA MYLLY, «Proportionality of Trade Secret Remedies in European Union – In Comparison with Patent Law Enforcement», *in IIC*, 2022, 53, 1444-1476.

⁹¹ *Vide* DANIELE DE ANGELIS, *op. cit.*, 894, ss

⁹² CARLOS M. CORREA, *op. cit.*, 358.

⁹³ MICHAEL RISCH, «Why Do We Have Trade Secrets», *in Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 11, issue, 1, 2007, 1, ss.

⁹⁴ MARK A. LEMLEY, «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», *in Stanford Law Review*, 61, 2008, 311, ss.

⁹⁵ ROBERT G. BONE, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», *in*

comerciais são uma anomalia na propriedade intelectual, sendo regidos por diversos tipos de normas («a collection of other legal wrongs») e a sua tutela assenta, fundamentalmente, no direito dos contratos («trade secret law is not essential to the protection of intellectual property; in fact, most of its benefits are better achieved through contract»).

7. QUALIFICAÇÃO COMO QUASE DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Alguma doutrina, deslumbrada com a amplitude de uma tutela negativa, entende que estamos em face de um quase direito ou quase exclusivos. Naquele primeiro sentido encontramos Couto Gonçalves⁹⁶. Referindo-se a quase exclusivos Dário Moura Vicente escreve «os segredos comerciais assumem, assim, na lei portuguesa um estatuto híbrido: sem serem objeto de direitos de exclusivo, beneficiam de um regime muito próximo do dos direitos de propriedade industrial. Constituem, nesta medida, objeto de “quase exclusivos”»⁹⁷. Luc Desauettes-Barbero defende que estamos perante uma disciplina de meio caminho entre a concorrência desleal e os direitos subjetivos de propriedade industrial⁹⁸.

O “quase” ou o “meio caminho” é uma forma de não qualificar, de não ficar definido, de não alcançar a solução (fica-se algures entre dois lugares). O legislador pode não ter delimitado com rigor o objeto, mas o intérprete tem de encontrar a solução para o problema que enfrenta (não pode ele — o intérprete — ficar a meio do caminho). Esse era o trabalho de Hermes que transformava o incompreensível em compreensível.

8. TUTELA PELA VIA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE, EM ESPECIAL O DIREITO À PRIVACIDADE

Não é solução a inclusão dos segredos de negócio — face à tutela concedida — no direito de propriedade ou no direito à privacidade.

Atendendo à natureza jurídica da tutela concedida aos segredos de negócio — assente, do nosso ponto de vista, em normas de proteção (e não no reconhecimento de direitos absolutos) — bem como à dificuldade de determinar o sentido e alcance da proteção concedida (qual *quid* e qual extensão do *licere*),

California Law Review, vol. 86, 2, March 1998, 241, ss.

⁹⁶ COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2024, 432-433.

⁹⁷ DÁRIO MOURA VICENTE, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coordenação de Luís Couto Gonçalves, Almedina, Coimbra, 2021, 1186.

⁹⁸ LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 259.

difícilmente poderemos inseri-los na proteção do direito de propriedade como direito fundamental⁹⁹.

Por outro lado, a inclusão dos segredos de negócio no direito fundamental à privacidade¹⁰⁰ implicaria uma extensão do direito à privacidade ou à reserva da intimidade de pessoas humanas à tutela dos segredos de negócio que, pela sua natureza, têm uma qualificação empresarial ou mercantil. Porventura teríamos de admitir, ainda, uma extensão de tais direitos às pessoas jurídicas (com menos sentido o poderíamos defender em relação às sociedades comerciais).¹⁰¹

9. QUALIFICAÇÃO DO REGIME CONSAGRADO COMO DE NORMAS DE PROTEÇÃO (TUTELA DE INTERESSES JURIDICAMENTE PROTEGIDOS)

Tudo ponderado, entendemos, pelas razões expostas, que as disposições em causa que tutelam os segredos de negócio constituem normas de proteção que tutelam interesses juridicamente protegidos.

O legislador não delimitou com rigor o objeto dos segredos de negócio¹⁰² nem determinou de forma clara o sentido da proteção concedida. O regime jurídico protege um valor imaterial (porventura assente num relevante investimento), mas não uma coisa imaterial (desde logo não é uma coisa que possa ser objeto de apropriação jurídica exclusiva nem o ordenamento jurídico estabeleceu uma demarcação clara do objeto de modo a lhe conferir autonomia). O princípio da taxatividade e da tipicidade dos direitos reais impedem a qualificação como direitos subjetivos de propriedade industrial.

O ponto de partida foi, claramente, o da concorrência desleal (*id est*, a proibição de certas condutas), ainda que o legislador se tenha esforçado, através da tutela concedida (um vasto acervo de meios e assente num regime vago e numa ampla noção de segredo), de se aproximar de um direito subjetivo de propriedade industrial; só que o meio caminho não permite qualquer qualificação segura.

Considerando que a interferência na liberdade de concorrência através daqueles dois mecanismos (o da concorrência desleal e o dos direitos subjetivos) é de tal forma diferente (resolvem problemas diferentes através de diferentes

⁹⁹ Para mais detalhes *vide* LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 208-216.

¹⁰⁰ Sobre a progressiva evolução do conteúdo do direito à privacidade e a inclusão dos segredos de negócio neste direito, *vide* LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 220-228 (como referimos, não defendemos esta extensão).

¹⁰¹ Negando a aplicação aos segredos comerciais da tutela concedida pelo direito à privacidade, *vide* ROBERT G. BONE, *op. cit.*, 284-289.

¹⁰² Na verdade, como vimos (incluindo a relatividade do segredo), existem muito poucas limitações ou restrições à natureza da informação que pode ser protegida. O objeto é muito amplo. Não se exige a novidade ou a originalidade da informação, por exemplo. Sobre isto, *vide* BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1260-1261.

medidas) que não permite, ao abrigo dos princípios da segurança jurídica e da taxatividade dos direitos reais, reiteramos, outra qualificação que não seja a de normas de proteção; uma norma que protege os interesses de certos indivíduos proibindo determinados comportamentos, mas sem atribuir um direito subjetivo.

10. CONCLUSÃO.

Face à flexibilidade oferecida pelo acordo TRIPS (na sequência do direito dos EUA), pela Diretiva e pelo nosso Código da Propriedade Industrial, pertencerá aos tribunais densificar e clarificar as dúvidas de um regime que intencionalmente foi concebido para resolver um problema de harmonização do direito dos Estados federados dos EUA e que, agora, pretende harmonizar o direito dos Estados Membros da UE.

A transposição da Diretiva não afastará as divergências entre os ordenamentos jurídicos da EU quanto à natureza jurídica da tutela concedida, mas assegurará uma grande aproximação quanto aos instrumentos para sua aplicação efetiva (*enforcement*).¹⁰³

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «A função punitiva da responsabilidade civil na violação de direitos subjectivos de propriedade intelectual», in *Estudios de Derecho Mercantil*, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h c. José Antonio Gómez Segade, obra coordenada por Ana M.^a Tobío Rivas, Marcial Pons, Madrid, 2013, 865-882.
- ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «Direito de patente, segredos de negócio e saúde pública. Acordo TRIPS», in *Boletim da Faculdade de Direito, STVDIA IVRIDICA*, 113, Ad Honorem – 9, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Pinto Monteiro, Volume II, Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Instituto Iuridico, 2023.
- ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «Responsabilidade Civil pela violação de direitos subjectivos da Propriedade Intelectual – As influências anglo-saxónicas», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2014, 165-187.
- ALPA, BESSONE, *La Responsabilità Civile*, terza edizione, Giuffrè, Milano, 2001.
- ANTUNES VARELA, *Das obrigações em geral*, vol. I, 9.^a reimpressão da 10.^a edição, Almedina, Coimbra, 2012.
- BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Sixth Edition, Oxford, 2022.
- BUSCHE, STOLL, *TRIPs. Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2007.
- CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Negócio Jurídico*, 3.^a edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1986.

¹⁰³ Vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *op. cit.*, 8-062.

- CARLOS M. CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007.
- CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, LGDJ, Paris, 1995.
- CASTRONOVO, *La Nuova Responsabilità Civile*, seconda edizione, Milano, Giuffrè, 1997
- CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Ninth Edition, Thompson Reuters, 2019.
- COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2024.
- DANIEL GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London, 2008.
- DANIELE DE ANGELIS, «Informazioni Segrete e Diritti di Proprietà Industriale non Titolati», in *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, *Diritto Sostanziale*, CEDAM, 2014.
- DÁRIO MOURA VICENTE, «A informação como objeto de direitos», in *Revista de Direito de Intelectual*, n.º 1/2014.
- DÁRIO MOURA VICENTE, «Concorrência desleal: diversidade de leis e direito internacional privado», in *Direito Industrial*, vol. VIII, Almedina, Coimbra, 2012.
- DÁRIO MOURA VICENTE, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coordenação de Luís Couto Gonçalves, Almedina, Coimbra, 2021.
- FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle. La Propriété Industrielle*, deuxième édition, Economica, Paris, 2022.
- HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG*, 27. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2009.
- JENNIFER DAVIS, «Unfair Competition Law in the United Kingdom», in *Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.
- JÉRÔME PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, Paris, 1997.
- JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, JEAN-LUC PIERRE, *Droit de la Propriété Industrielle*, 4e édition, Éditions Litec, Paris, 2007.
- LUC DESAUNETTES-BARBERO, *Trade Secrets Legal Protection – From a Comparative Analysis of US and EU Law to a New Model of Understanding*, Munich Studies on Innovation and Competition, 19, Springer, Munich, 2023.
- MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, *Teoria Geral da Relação Jurídica*, vol. I, Almedina, Coimbra, 1987.
- MARCUS HÖPPERGER, MARTIN SENFTLEBEN, «Protection Against Unfair Competition at the International Level – The Paris Convention, the 1996 Model Provisions and the Current Work of the World Intellectual Property Organisation», in *Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.
- MARIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, 12.º edição, Almedina, Coimbra, 2019.
- MARIO LIBERTINI, «Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale», in *Il Diritto industriale*, 6/2017.

Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva...

- MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, *Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle*, Tome III, premier volume, sixième édition, Montchrestien, Paris, 1978.
- MARK A. LEMLEY, «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», in *Stanford Law Review*, 61, 2008, 311, ss.
- MEIRA LOURENÇO, *A Função Punitiva da Responsabilidade Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2006.
- MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português*, II, *Direito das Obrigações*, tomo III, Almedina, Coimbra, 2010.
- MENEZES LEITÃO, *Direito das obrigações*, vol. I, 9.^a edição, Almedina, Coimbra, 2010.
- MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2000.
- MENEZES LEITÃO, *Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais*, Almedina, Coimbra, 2009.
- MICHAEL RISCH, «Why Do We Have Trade Secrets», in *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 11, issue, 1, 2007, 1, ss.
- NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», in *Propriedade intelectual, contratação e sociedade da informação*, estudos em homenagem a Manuel Oehen Mendes, Almedina, Coimbra, 2022.
- NUNO SOUSA E SILVA, «A nova disciplina dos segredos de negócio: análise e sugestões», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1/2019.
- OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2002.
- ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012.
- ORLANDO DE CARVALHO, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012.
- PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Recueil Sirey, Paris, 1954.
- PINTO MONTEIRO, *Cláusula Penal e Indemnização*, Almedina, Coimbra, 1999.
- PINTO MONTEIRO, *Cláusulas Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade Civil*, Almedina, Coimbra, 2003.
- PIRES DE LIMA, ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 4.^a edição revista e actualizada, reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra, 2010.
- ROBERT G. BONE, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», in *California Law Review*, vol. 86, 2, March 1998, 241, ss.
- SALVI, *La Responsabilità Civile*, Giuffrè, Milano, 1998.
- SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua Legitimação pelo Dano*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.
- TOMÁS CASTRO RODRIGUES RABAÇAL, *Interpretação actualista da cláusula geral de concorrência desleal*, Almedina, reimpressão, 2020.
- TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, Intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2022.

TULLIO ASCARELLI, *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, traducción de E. VERDERA y L. SUÁREZ-LLANOS, Bosch, Barcelona, 1970.

ULLA-MAIJA MYLLY, «Proportionality of Trade Secret Remedies in European Union – In Comparison with Patent Law Enforcement», *in IIC*, 2022, 53, 1444-1476.

UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, New York, 2005.

VINEY, JOURDAIN, *Traité de Droit Civil – Les Conditions de la Responsabilité*, 2e édition, LGDJ, Paris, 1998.

VINEY, *Traité de Droit Civil – Introduction à la Responsabilité*, 2e édition, LGDJ, Paris, 1995.