THAÍS RICCI CONESA

**ESTUDO SOBRE O KNOW-HOW:
O KNOW-HOW SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE**

Dissertação de Mestrado
Orientador: Prof. Dr. Balmes Vega Garcia

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO**

São Paulo – SP

2017

THAÍS RICCI CONESA

**ESTUDO SOBRE O KNOW-HOW:
O KNOW-HOW SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE**

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração Direito Comercial, sob a orientação do Prof. Dr. Balmes Vega Garcia.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO**

São Paulo – SP

2017

Catálogo da Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Conesa, Thaís Ricci

Estudo sobre o know-how : o know-how sob a perspectiva dos direitos da personalidade / Thaís Ricci Conesa ; orientador Balmes Vega Garcia -- São Paulo, 2017.

144

Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017.

1. Know-how. 2. Direito - Propriedade Industrial. 3. Direitos da personalidade. I. Garcia, Balmes Vega, orient. II. Título.

CONESA, Thaís Ricci.

Estudos sobre know-how: O know-how sob a perspectiva dos Direitos da Personalidade

Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo como exigência parcial para
a obtenção do título de Mestre em Direito.

Aprovada em:

Banca examinadora

Prof.Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof.Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof.Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Aos meus pais, Doris e Ubiratan, pelo amor incondicional para que tudo fosse possível.

Ao Luiz Fernando, maior incentivador e companheiro nesta jornada e em tantas outras.

AGRADECIMENTOS

Ao orientador deste trabalho, Prof. Dr. Balmes Vega Garcia, por ter aceitado uma pesquisa que se apresentou cheia de dúvidas – e traz ainda diversos questionamentos ao seu final. Aos Profs. Drs. Newton Silveira e Cláudio Luiz Bueno de Godoy, pelas valorosas contribuições e orientações, que somente enriqueceram minha visão sobre o tema. Aos professores e colegas de pós-graduação, que se dedicaram com afinco às disciplinas e proporcionaram debates que, sem dúvida, contribuíram para este trabalho. E, por fim, aos amigos e colegas da Red Bull, que, mais do que compreenderem minhas ausências, apoiaram-me nesta empreitada.

*Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.*

Fernando Pessoa, in: “Odes de Ricardo Reis”

RESUMO

CONESA, Thaís Ricci. *Estudo sobre o know-how: o know-how sob a perspectiva dos direitos da personalidade*. 2017. 144 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Este trabalho pretende contribuir para a análise do know-how ao trazer uma perspectiva de proteção com base nos direitos da personalidade. Debate-se, em primeiro lugar, sobre a origem do know-how e sua relação com os *trade secrets* nos Estados Unidos da América, apresentando diferentes opiniões doutrinárias sobre o tema. Volta-se, então, para os países de tradição romano-germânica, para se entender a classificação do know-how como bem imaterial e discutir quais são seus elementos – os segredos de indústria, os segredos de negócio, as habilidades pessoais, o próprio caráter secreto e a novidade. Com um conceito atual de know-how baseado na doutrina, apresenta-se as duas principais formas de proteção ao know-how previstas no ordenamento brasileiro: as normas de repressão à concorrência desleal e de proteção ao segredo. Finalmente, busca-se questionar se o know-how, definido como um conhecimento e com seu valor baseado na inacessibilidade, não poderia ser tutelado por direitos da personalidade. O que se pretende questionar é se o know-how não poderia constituir um bem relevante para a operação da empresa, influenciando diretamente seus atributos protegidos pelos direitos da personalidade.

Palavras-chave: Direitos da Personalidade, Know-How, Privacidade, Propriedade Industrial, Propriedade Intelectual, Segredo de Negócio.

ABSTRACT

CONESA, Thaís Ricci. *A study about know-how: know-how under a personality rights perspective*. 2017. 144 f. Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2017,

This work aims to contribute to the analysis of know-how, by bringing a possible protection based on personality rights. Firstly, the origin of know-how in United States of America and its relation with trade secrets will be presented, along with doctrine opinions about the matter. Returning to the civil law countries, several aspects about know-how will be analyzed, to understand its classification as an intangible good, as well as its elements – industry secret, trade secret, personal skills, secrecy itself and novelty. Based on a definition of know-how according to the doctrine, the two main manners to protect it as per Brazilian law will be presented: the unfair competition rules and the rules that protect the secrets. Finally, the intention is to question if know-how, defined as a knowledge that has its value based on the inaccessibility, could be protected by personality rights. The question to be presented is if know-how could be considered as relevant good for the company's business, directly influencing the attributes that are protected by personality rights.

Key Words: Industrial Property, Intellectual Property, Know-How, Personality Rights, Privacy, Trade Secret.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	11
1. O CONCEITO DE KNOW-HOW: ORIGEM, ELEMENTOS E PRINCIPAIS DISCUSSÕES	16
1.1. A ORIGEM DA EXPRESSÃO KNOW-HOW E A PROTEÇÃO AOS <i>TRADE SECRETS</i>	17
1.1.1. As formas de proteção aos <i>trade secrets</i> nos Estados Unidos da América.....	18
1.1.2. O debate sobre a proteção aos <i>trade secrets</i> nos Estados Unidos da América.....	22
1.1.3. A relação entre <i>trade secrets</i> e know-how.....	26
1.2. O KNOW-HOW NOS PAÍSES DE CIVIL LAW.....	29
1.2.1. O know-how como direito de propriedade industrial.....	30
1.2.2. A proteção ao conhecimento técnico ou industrial.....	40
1.2.3. A proteção ao conhecimento de negócio.....	44
1.2.4. A proteção às habilidades pessoais.....	48
1.2.5. Know-how, segredo e novidade.....	51
1.3. O CONTRATO DE KNOW-HOW.....	55
1.4. CONCLUSÃO.....	58
2. PROTEÇÃO AO KNOW-HOW NO ORDENAMENTO BRASILEIRO	62
2.1. NORMAS DE COMBATE À CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	62
2.1.1. Normas internacionais de combate à concorrência desleal.....	64
2.1.2. Normas nacionais de combate à concorrência desleal.....	66
2.2. NORMAS DE TUTELA DO SEGREDO.....	74
2.2.1. A proteção ao segredo na esfera constitucional.....	74
2.2.2. A proteção ao segredo na esfera criminal.....	75
2.2.3. A proteção ao segredo na esfera trabalhista.....	77
2.2.4. A proteção do segredo na esfera cível.....	80

3. PROTEÇÃO AO KNOW-HOW COMO DIREITO DA PERSONALIDADE.....	88
3.1. DIREITOS DA PERSONALIDADE: CONCEITO E.....	88
DISCUSSÕES RELEVANTES	
3.1.1. Os direitos da personalidade.....	89
3.1.2. O direito geral da personalidade e os direitos parcelares da.....	95
personalidade	
3.1.3. Os direitos da personalidade da pessoa jurídica.....	101
3.2. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.....	108
3.3. O KNOW-HOW COMO DIREITO DE PERSONALIDADE.....	113
3.3.1. O know-how protegido como segredo ou privacidade.....	113
3.3.2. O know-how protegido como conhecimento.....	120
3.4. CONCLUSÃO.....	126
 CONCLUSÃO.....	 130
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	 133

INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho surgiu do interesse em estudar as formas de proteção ao know-how e evoluiu significativamente com as discussões que fizeram parte das disciplinas cursadas durante o Mestrado. Aliar dois temas tão fascinantes e complexos, o know-how e os direitos da personalidade, pareceu um desafio interessante, que sem dúvida não se encerrará com esta pesquisa.

A técnica, nas palavras de Ortega y Gasset é a reação contra a natureza, através daquele conjunto de atos que a modificam¹. E a evolução dessa técnica chegou a tal ponto que a reconhecemos como ilimitada, situação tida até como antiética pelo filósofo².

Verdade é que a técnica ultrapassou o seu caráter quase civilizatório de fazer o homem superar as dificuldades da natureza e apresenta-se hoje como uma multiplicidade de bens, processos, serviços, inimagináveis há nem tanto tempo. Se a ideia inicial era proteger-se do frio, a técnica passou a participar do processo produtivo e, mais conhecida como tecnologia, é um dos principais modos de se agregar valor a uma empresa atualmente:

A transformação tecnológica é um dos principais condutores da concorrência. Ela desempenha um papel importante na mudança estrutural da indústria, bem como na criação de novas indústrias. Ela é também um grande equalizador, acabando com a vantagem competitiva até mesmo de empresas bem fortificadas e instigando outras para a dianteira. Um grande número das grandes empresas de hoje surgiu de transformações tecnológicas capazes de explorar. De todas as coisas que podem modificar as regras da concorrência, a transformação tecnológica figura entre as mais proeminentes³.

Para a administração de empresas, há tecnologia em todas as atividades desempenhadas pelas empresas, mas isso somente é importante para a concorrência se uma determinada tecnologia trazer uma vantagem competitiva ou afetar a estrutura industrial. Isso significa, para Porter, que será considerada como vantagem competitiva perante os competidores aquela tecnologia capaz de alterar a posição de custo relativo ou de diferenciação dos produtos. E, tão importante quanto ter uma tecnologia que assegure uma

¹ Cf. ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 12.

² Cf. IDEM, IBIDEM, p. 65.

³ PORTER, 1989, p. 153.

posição de vantagem, é sustentar a liderança tecnológica. Para o autor, há duas maneiras de fazê-lo: (i) caso os concorrentes não tenham condições de copiar a tecnologia; ou (ii) a empresa é capaz de inovar de maneira mais rápida do que sua concorrência consegue acompanhar⁴.

A questão da inovação tecnológica está diretamente ligada ao know-how e sua proteção. Como se verá mais adiante, o know-how passou a ser reconhecido como um bem imaterial nos países de tradição romano-germânica após ter o seu valor atribuído pela economia. Ou seja, considerar certos conhecimentos como a vantagem competitiva de uma empresa é um dos argumentos que contribuiu para a proteção jurídica do know-how.

Além disso, notar que o valor dessa tecnologia baseia-se na dificuldade dos concorrentes em copiá-la denota a que classe de direitos a tecnologia deve pertencer. A dificuldade em copiar uma tecnologia pode resultar da própria diferença técnica entre os participantes do mercado, mas também da proteção jurídica outorgada pelo ordenamento a essa tecnologia. Então, é fácil associar a tecnologia à propriedade industrial, seja pelos direitos de propriedade industrial que são protegidos pela exclusiva (marcas, patentes, desenhos industriais), seja pelas próprias normas de repressão à concorrência desleal que acabam por reprimir condutas fraudulentas de desvio de clientela. Ainda, entender que a constante inovação é uma das maneiras de manter a sustentabilidade tecnológica mostra a outra face da propriedade industrial: sua intenção de incentivar a inovação.

Todos esses aspectos foram bem notados a partir do final do século XIX, quando começou-se a discutir a proteção da propriedade intelectual em nível global. O know-how passou a assumir um lugar privilegiado nos debates a partir da segunda metade do século XX, quando foi visto como uma das formas de se estimular o desenvolvimento do então chamado terceiro mundo, a partir dos contratos de know-how.

Com a atenção dada ao tema, percebeu-se que os países passaram a reagir de maneiras diversas para tentar garantir sua posição na batalha tecnológica. Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, preocuparam-se em manter a sua posição de liderança, por meio da remoção de obstáculos legais e institucionais ao recebimento de capital e tecnologia⁵. Outros países, que buscavam receber tecnologia para impulsionar seu desenvolvimento, acabaram por criar diversas regulações e relatam que essa experiência não foi tão exitosa quanto o esperado⁶. O Brasil, assim como os demais

⁴ Cf. IDEM, IBIDEM, p. 155 ss.

⁵ Cf. ERDILEK, s/d, p. 49 ss.

⁶ Cf. OSUBOR, 1987, p. 13 ss.; KASSIM-MOMODU, 1988, p. 51 ss.; CHOI-BELLANGER, 1994, p. 845 ss.

países latino-americanos, seguiu pelo mesmo caminho: a excessiva regulamentação criada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial acabou por dificultar a chegada de tecnologia no país e, após algumas décadas, não se viu nenhum aporte significativo que pudesse contribuir para seu desenvolvimento⁷. A única exceção notada é a Coreia do Sul, que elaborou um plano para permitir a criação dos passos necessários para a absorção de tecnologia estrangeira até que a indústria nacional pudesse avançar de maneira independente⁸.

Esse aparente fracasso da transferência de tecnologia internacional como forma de se promover o desenvolvimento parece ter sido um dos fatores para que o contrato de know-how deixasse de ser um assunto tão buscado pelos juristas. Muito se discutiu sobre o tema nas décadas de 1970, 1980 e 1990, mas há poucos textos sobre esses contratos a partir de então.

Outro fator que pode ter contribuído foi o desenvolvimento da tecnologia de maneira significativa em setores não industriais. A evolução dos mercados, vista, por exemplo, através da crescente digitalização, permitiu que novas e diversas formas de empresa se organizassem, abrindo-se, na realidade, novos mercados que representam parcela significativa da economia. Ou seja, se o know-how contava com um elemento essencialmente industrial, como se verá na posição de Gomez Segade que será indicada abaixo, passou-se a reconhecer que esse valioso conhecimento poderia fazer parte de qualquer empresa e, até, de qualquer atividade da empresa, ampliando sua definição.

É levando em conta esse caráter dinâmico e valioso do know-how que se desenvolveu esta pesquisa, dividida em três partes.

A primeira delas busca fazer uma investigação sobre o know-how. Começa-se com a origem do know-how no ordenamento jurídico norte-americano, a sua relação com os *trade secrets* e como a doutrina vê a proteção a esse tipo de segredo. A partir daí, apresenta-se como o know-how foi trazido aos países de tradição romano-germânica e discorre-se sobre sua natureza jurídica, partindo do entendimento de que o know-how é um bem imaterial, pertencente aos direitos de propriedade industrial. E, então, busca-se discutir alguns de seus elementos que foram debatidos pela doutrina: se seu conteúdo refere-se a conhecimentos industriais, comerciais ou de negócio e às habilidades pessoais, bem como se o conhecimento deve ser secreto ou novo para ser considerado como know-

⁷ Cf. SANTOS, 1999, p. 15 ss.; MEJÍA, 1987, p. 101 ss.; SOUZA NETO e PEREIRA, 1989, p. 15 ss. e COMPARATO, 1982, p. 41 ss.

⁸ MIN, 1988, p. 1 ss.

how. Finaliza-se o primeiro capítulo com uma breve referência aos contratos de know-how e, então, será apresentado o conceito pertinente para esta pesquisa.

Dada a ausência de norma específica no ordenamento jurídico brasileiro que tutele (ou mesmo defina) expressamente o know-how, expõe-se, no segundo capítulo, aquelas normas que, de maneira indireta, podem proteger essa forma de conhecimento. Nota-se que há dois enfoques essencialmente admitidos para a proteção do know-how: a repressão à concorrência desleal e, na medida em que esse conhecimento é secreto, as normas que protegem o sigilo de informações.

Ao ser reconhecido como um direito de propriedade industrial, o know-how encontra proteção indireta nas normas que coíbem os atos de concorrência desleal, nos âmbitos criminal e cível. E, por sua vez, a proteção por meio do sigilo faz parte de diferentes áreas do Direito: desde o sigilo que deve ser observado pelo trabalhador quanto às informações que recebe no exercício de suas atividades, o sigilo profissional tutelado pelas normas de direito penal e, também, na esfera cível, as obrigações contratuais e extracontratuais de não divulgar informações confidenciais sem a autorização de seu titular.

O terceiro capítulo, então, questionará sobre a possibilidade de tutelar o know-how como um direito da personalidade. Para desenvolver essa perspectiva, começa-se esse capítulo com uma pesquisa sobre os direitos da personalidade e dois temas relacionados que mostram-se interessantes para este trabalho: a cláusula geral de personalidade e a aplicação dos direitos da personalidade à pessoa jurídica. A partir daí e com o entendimento, baseado na doutrina e na legislação brasileira, de que não há um rol taxativo de direitos da personalidade e que certos atributos das pessoas jurídicas podem ser tutelados como tais direitos, avança-se para o debate se o know-how pode ser uma manifestação da personalidade.

Essa última parte baseia-se em dois dos elementos do know-how: seu caráter relativamente secreto e o entendimento de que o know-how é um conhecimento. Quanto ao primeiro, o questionamento é se o know-how pode ser considerado como uma das manifestações da privacidade da pessoa jurídica, não apenas do segredo como especificado pelo ordenamento. E, finalmente, coloca-se o know-how como um conhecimento que pode ser tão relevante para quem o detém a ponto de representar seu espírito criativo e afetar a própria liberdade de trabalho (da pessoa humana) e a imagem (da pessoa jurídica)

O percurso percorrido neste trabalho não busca apresentar uma definição definitiva de know-how nem uma forma taxativa de protegê-lo. De forma contrária, ao reconhecer a complexidade e o dinamismo desse conhecimento, que pode ser tão diverso quanto as formas de atuação das empresas, compreende-se os motivos pela falta de definição e tutela expressas pelo ordenamento jurídico. A partir daí, entende-se que todas as formas de proteção acabam por ser indiretas e limitadas, ao tratarem de aspectos específicos que são verificados *in casu* para a proteção do know-how.

É com base nisso e dada a importância cada vez crescente do know-how como vantagem competitiva que diferencia os concorrentes em um mercado que se questiona então, a possibilidade de se garantir outra forma de tutela, sob a perspectiva dos direitos da personalidade.

CONCLUSÃO

Espera-se que, ao final deste trabalho, tenha sido possível trazer algumas respostas e, também, deixar certos questionamentos. Não podia ser diferente, quando os assuntos estudados são temas tidos como complexos e dinâmicos, como o know-how e a personalidade.

O primeiro capítulo buscou trazer uma ampla análise sobre o que é o know-how, expressão bastante usada em seu senso comum, mas que ainda não encontra no ordenamento jurídico e na doutrina uma definição clara. Para tanto, o caminho percorrido teve como início referências ao ordenamento jurídico norte-americano e discussões doutrinárias sobre os *trade secrets*, categoria do qual o know-how faria parte. Com essa ideia em mente, passou-se a discutir o que seria o know-how para os países de tradição romano-germânica, desde a sua natureza jurídica até seus elementos.

Concluiu-se, então, que o know-how é, antes de tudo, um conhecimento. Como conhecimento, deriva da experiência e é mais do que apenas informação, mas um saber articulado que pode ser transmitido. E o conteúdo desse conhecimento relaciona-se a alguma parte do negócio (industrial, comercial, administrativo ou organizacional) da empresa, sendo que seu uso gera um valor para quem o detém. Esse valor resulta da inacessibilidade do know-how aos concorrentes e é também o que faz com que parte da doutrina reconheça a sua condição como bem imaterial.

Ao classificar o know-how como bem imaterial, coloca-se tal conhecimento ao lado da propriedade intelectual – mais especificamente, da propriedade industrial. Isso significa que uma das formas de proteção ao know-how é aquela indicada no início do segundo capítulo: através das normas de repressão à concorrência desleal.

Tanto a Convenção de Paris como o acordo TRIPS já previam que uma das formas de proteger os direitos de propriedade industrial era através da proibição dos atos de concorrência desleal. E a Lei n. 9.279/96 trouxe dispositivos específicos nesse sentido. O artigo 195 tipifica as condutas consideradas como crime de concorrência desleal e nota-se que algumas delas poderiam, então, relacionar-se com o know-how, como o uso não autorizado de informações confidenciais, a vantagem proporcionada a concorrente por empregado que recebeu paga ou promessa de paga e o próprio desvio de clientela por meio fraudulento. Além disso, o artigo 209 prevê a reparação por danos causados por atos de concorrência desleal, ainda que não tipificados no artigo 195.

Outra forma de proteção ao know-how seria aquela relacionada a seu caráter inacessível: o segredo. Existem, no ordenamento brasileiro, normas que protegem diferentes tipos de segredo (epistolar, profissional, de comunicações, bancário, de dados pessoais na internet), nas esferas criminal, trabalhista e cível. Portanto, caso o know-how venha a ser protegido por alguma das modalidades de segredo expressamente previstas na legislação brasileira, seu titular pode tomar medidas contra quem o acessou, divulgou ou utilizou indevidamente.

Nota-se que essas duas formas de proteção ao know-how estão relacionadas a próprios elementos da definição de know-how e tem sido comumente aceitas pela doutrina. O que se buscou no terceiro capítulo foi dar um enfoque diverso ao próprio segredo e a outro elemento da definição de know-how: o conhecimento.

Tanto o segredo como o conhecimento podem ser considerados como expressões dos direitos da personalidade, assunto que tangenciou o desenvolvimento deste trabalho por algumas vezes. Para investigar essa possibilidade de maneira mais profunda, o terceiro capítulo dedica-se apenas aos direitos da personalidade.

Inicialmente, conceituou-se direitos da personalidade como aqueles direitos privados que permitem que a pessoa defenda a própria existência. A personalidade é tida pela doutrina como um bem unitário, dinâmico e complexo, que compreende a pessoa em si mesma (física e psiquicamente) e seus prolongamentos e interações com a sociedade. E esses direitos são tão importantes para as pessoas que são considerados absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis e vitalícios.

A partir dessa definição, dois temas foram debatidos: a cláusula geral de personalidade e a aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas.

Sobre o primeiro, a doutrina mais recente vem defendendo que, além das manifestações parcelares da personalidade, existe um direito geral, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, que integraria a proteção à personalidade. Isso não significa a predominância da cláusula geral sobre os direitos parcelares, ou vice-versa, mas uma verdadeira complementariedade que busca não exaurir a proteção à personalidade naquelas expressões que já estejam estabelecidas no ordenamento.

Quanto à aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, apesar de certa rejeição por parte da doutrina, entende-se que há atributos não patrimoniais da pessoa jurídica que dela são inseparáveis e contribuem diretamente para seu sucesso ou fracasso. A lesão a esses atributos seria, então, um efetivo dano moral por lesão a direito da

personalidade da pessoa jurídica, como já reconhecido pelos Tribunais e previsto no Código Civil.

Admitindo-se, portanto, tanto a cláusula geral de tutela da personalidade, como a proteção de certos direitos da personalidade da pessoa jurídica, foram apresentadas algumas hipóteses em que o know-how poderia ser protegido sob esses institutos.

A primeira hipótese trata da proteção do know-how sigiloso através do direito à privacidade da pessoa jurídica (e não só da violação do segredo). E a segunda é proteger a expressão criativa como forma de elaboração, desenvolvimento e utilização do know-how, seja do ex-empregado face a seu ex-empregador, seja até em face de uma empresa que se utilizou de informações confidenciais para fazer-se passar por um concorrente. Naquele, o que se protege é a liberdade do ex-empregado de trabalhar e continuar o desenvolvimento da sua personalidade e, neste, é a própria imagem e reputação da empresa, derivada do seu know-how, que foi afetada por um competidor.

Ao fim deste trabalho, o que se pretendeu mostrar é que o conhecimento da empresa tem ganhado contornos tão relevantes no atual jogo competitivo que pode agregar um valor bem maior do que o resultado das vendas e refletir diretamente, em elementos que impactam o êxito do empreendimento. Não se pretende – nem se imagina possível – tentar criar contornos legislativos para o know-how, especialmente dadas as constantes revoluções na forma de se fazer negócios que acontecem atualmente. Mas ver esse conhecimento além da confidencialidade de informações pode estimular a inovação dentro das empresas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEMANHA. Lei Fundamental de Bonn. Bonn, 23 de maio de 1949. Disponível em <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf>. Acesso em 13 de outubro de 2016.

ALMELING, David S.; SNYDER, Darin W; SAPOZNIKOW, Michael; et. al. “A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts”. *Gonzaga Law Review*, v. 45 (2010a), pp. 291-334.

_____; SNYDER, Darin W; SAPOZNIKOW, Michael; et. al. “A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts”. *Gonzaga Law Review*. v. 46 (2010b), pp. 57-101.

ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. *A pessoa jurídica e os direitos da personalidade*. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

AMARAL, Pedro Eichin. “Função social dos contratos de transferência de tecnologia”. *Revista da ABPI*. n. 66 (set./out. 2003), pp. 37-43.

ARAUJO, Juliana Cristina Busnardo Augusto de. *Tutela dos direitos da personalidade da pessoa jurídica na atividade empresarial*. Curitiba: Juruá, 2012.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali : istituzioni di diritto industriale*. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1960.

AZEVEDO, Álvaro Villaça. *Teoria geral das obrigações : responsabilidade civil*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

BARBOSA, Denis Borges. Conceito jurídico de “know how”. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_knowhow.html. Acesso em: 17 nov. 2016.

_____. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BITTAR, Carlos Alberto. *Os direitos da personalidade*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989b.

_____. *Responsabilidade civil: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989a.

_____. *Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BONE, Robert G. “The (Still) Shaky Foundations of Trade Secret Law”. *The University of Texas School of Law – Public Law and Legal Theory Research Paper Series*. n. 563 (2014), pp. 35-53.

BRANCHER, Paulo. *Direito da Concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010.

BRASIL. Constituição Federal. Brasília/DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 12 nov. 2016a.

_____. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília/DF, 14 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 27 nov. 2016b.

_____. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília/DF, 10 de maio de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 12 dez. 2016c.

_____. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília/DF, 23 de abril de 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 5 dez. 2016d.

_____. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 16 out. 2016e.

_____. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em: 27 out. de 2016f.

_____. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília/DF, 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2016g.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção, Súmula 227, J. 08/09/1999. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0>. Acesso em: 15 dez. 2016h.

_____. 3ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. REsp 1203109/MG. J. 05/05/2015.

_____. 3ª Turma. Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. P. Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. REsp 1606781/RJ. J. 13/09/2016.

_____. 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrigli, REsp 978200/PR. J. 19/11/2009

_____. 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. REsp 1316149/SP, J. 03/06/2014.

_____. 4ª Turma, Rel Min. Cesar Asfor Rocha. RMS 9612/SP. J. 03/09/1998

_____. 5ª Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. HC 308493/CE. J. 20/10/2015.

_____. 6ª Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. RHC 51531/RO. J. 19/04/2016.

_____. Tribunal Superior do Trabalho. 2ª Turma. Rel. Min. Delaíde Miranda Arantes. RR 2529-21.2011.5.02.0003. J. 16/03/2016.

_____. 3ª Turma, Rel. Min. Horácio Raymundo de Senna Pires. RR9330-67.2003.5.02.0054. J. 07/04/2010.

_____. 5ª Turma. Rel. Min. Antonio José de Barros Levenhagen. AIRR 544-92.2015.5.17.0121. J. 23/11/2016.

CAHALI, Yussef Said. *Dano moral*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. *O Direito Geral de Personalidade*. Coimbra: Coimbra, 2011.

CHAVANNE, Albert e BURST Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*. 2 ed., Paris: Dalloz, 1980.

CHOI-BELLANGER, Iris. “Le transfert de technologie en Chine”. *Revue internationale de droit comparé*. N. 3 (jul./set. 1994), pp. 845-888.

CHAVANNE, Albert e BURST Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*. 2 ed., Paris: Dalloz, 1980.

CHOI-BELLANGER, Iris. “Le transfert de technologie en Chine”. *Revue internationale de droit comparé*. n. 3 (jul./set. 1994), pp. 845-888.

CIFUENTES, Santos. *Los derechos personalísimos*. Buenos Aires: Lerner, 1974.

CLAEYS, Eric R. “Intellectual Usufructs: Trade Secrets, Hot News, and the Usufructuary Paradigm at Common Law”. *Intellectual Property and the Common Law*, Shyam Balganes. v. 11-32 (2011), Cambridge University Press, pp. 1-29.

COMPARATO, Fábio Konder. “A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins”. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. n. 47 (jul./set. 1982), pp. 41-53.

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Disponível em http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em 13 nov. 2016.

CONVENÇÃO DE PARIS. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016.

COSTA, Antonio Augusto da e TIUJO, Edson Mitsuo. “Dos direitos da personalidade e as pessoas jurídicas”. In: TOMASZEWSKI, Adauto de Almeida (Org.). *Lições fundamentais de direito volume 1*. Londrina: [s/e], 2006.

COSTA JÚNIOR, Paulo José da. *O direito de estar só: tutela penal e intimidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970.

COUTO E GAMA, André. *Direito Civil: Sistema dos Direitos da Personalidade*. Belo Horizonte: D’Plácido, 2014.

DANIEL, Denis Allan. “INPI vitorioso nos dois primeiros litígios judiciais relativos a contratos de exploração de patente e de transferência de tecnologia”. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. N. 37 (jan./mar. 1980), pp. 173-182.

DE MATTIA, Fabio Maria. “Direitos da Personalidade: Aspectos Gerais”. *Estudos de Direito Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.

DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1975.

DEMIN, Paul. Hecke. *Contrat de know-how étude de sa nature juridique et du régime fiscal des redevances dans les pays marche commun*. Bruxelas: Bruylant, 1968.

DIAS, José de Aguiar. *Da responsabilidade civil*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro* : v. 1. 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. “Segredo industrial, segredo de empresa, *trade secret* e know-how e os problemas de segurança nas empresas contemporâneas”. *Revista Forense*. v. 308 (out./dez. 1989), pp. 27-33.

ERDILEK, Asim. “Questões Sobre a Transferência Internacional de Tecnologia”. *Economic Impact*. n. 56 (s/d), pp. 49-54.

FEKETE, Elizabeth Kaznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva, 1962.

FORBES. The World's Most Valuable Brands. Disponível em http://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank_header:brandValue_sortreverse:true. Acesso em: 9 jan. 2016.

FRANÇA, Rubens Limongi. *Instituições de direito civil*. São Paulo: Saraiva, 1988.

FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di Diritto Industriale : Parte Generale*, v.1. Milano: Giuffrè, 1973.

FRANCESCHINI, José Inácio “G. Os contratos de tecnologia como forma de abuso do poder econômico”. *Revista de Direito Público*. n. 53-54 (jan./jun. 1980), pp. 336-345.

FRIGNANI, Aldo. Know-How and Trade Secrets. Disponível em: <http://www.jus.unitn.it/cardoza/review/business/Frignani-1997/Parigi2.htm>. Acesso em: 12 set. 2016.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial* : Volume I, Parte I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial* : Volume II, Tomo II, Parte III. Rio de Janeiro: Forense, 1956.

GARCIA, Enéas Costa. *Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007.

GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. *A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

GOGLIANO, Daisy. *Direitos Privados da Personalidade*. São Paulo: Quartier Latin, 2013.

GOMES, Orlando. *Direitos Reais*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. *El secreto industrial (Know-how) concepto y protección*. Madrid: Tecnos, 1974.

GONÇALVES, Aderbal da Cunha. *Da propriedade resolúvel*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.

ITALIA. Costituzione della Repubblica Italiana. Roma, 27 de dezembro de 1947. Disponível em: <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2016.

JABUR, Gilberto Haddad. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada : conflitos entre direitos da personalidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

KASSIM-MOMODU, Momodu. "Transfer of Technology in the Petroleum Industry: The Nigerian Experience". *Journal of World Trade*. v. 22, n. 4 (1988), pp. 51-66.

LEMLEY, Mark A. "The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights". *Stanford Law Review*. v. 61 (2008), p. 311.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

MALHEIROS FILHO, Arnaldo. "Crimes Contra a Propriedade Imaterial". *Direito Penal dos Negócios : Crimes do Colarinho Branco*. São Paulo: AASP, 1989.

MARTINS, Fran. *Contratos e obrigações comerciais*. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

MASSA FELSANI, Fabiana. *Contributo all'analisi del know-how*. Milão: Giuffrè, 1997.

MAUDONNET, Maria Clara Villaboas A. "Contratos de transferência de tecnologia". *Revista dos Tribunais*. v. 711 (jan. 1995), pp. 38-47.

MEJÍA, María Elena Mansilla. "Contratos de transferencia de tecnología". *Revista Mexicana de Justicia*. n. 1, v. 5 (jan./mar. 1987), pp. 101-118.

MENDES, Gilmar Ferreira. "Colisão de direitos fundamentais: liberdade de expressão e de comunicação e direito à honra e à imagem". *Revista de Informação Legislativa*. v. 31, n. 122 (mai./jul. 1994), pp. 297-301.

MIN, Byoung Kook. "The Law of Technology Transfer and Economic Development: The Next Phase of Korea's Course Towards Economic Parity". *Law/Technology* (jan./mar. 1988), pp. 1-17.

MINHARRO, Francisco Luciano. *A propriedade intelectual no direito do trabalho*. São Paulo: LTr, 2010.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=4485>. Acesso em: 1 jul. 2015.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado : Parte Especial ; Tomo XVI , Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial*. 4. ed. Revista dos Tribunais, 1983.

MONTANARINI, Marco. “Contratti di cessione e di uso di *know how* e concorrenza sleale”. *Contratto e impresa*. v. 4-5 (2007), pp. 1124-1155.

MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de direito civil, 1: parte geral*. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2011a.

MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de direito civil, 3: direito das coisas*. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2011b.

MORATO, Antonio Carlos. Quadro geral dos direitos da personalidade. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, v. 106/107 (2011/2012), p. 121-158.

ORTEGA Y GASSET, José. *Meditação sobre a técnica*. Trad. José Francisco P. de Almeida Oliveira. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1991.

OSUNBOR, Oserheimen A. “Law and Policy on the Registration of Technology Transfer Transactions in Nigeria”. *Journal of World Trade Law*. v. 21., n.5 (1987), pp. 13-30.

PAES, Paulo Roberto Tavares. *Da concorrência do alienante do estabelecimento comercial*. São Paulo: Saraiva, 1980.

PACE, Christopher Rebel J. “The case for a federal trade secrets act”. *Harvard Journal of Law & Technology*, v. 8, n.2, (1995) pp. 427-469.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*, v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

_____. *Responsabilidade civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.

PICARD, Edmond. *O direito puro*. Campinas: Romana, 2004.

PORTER, Michael. *Vantagem competitiva: Criando e sustentando um desempenho superior*. Trad. Elizabeth Maria de Pinho Braga. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989.

PORTUGAL. Código Civil. Aprova o Código Civil e regula a sua aplicação. Conforme atualizado pela Lei n. 150/2015, de 10 de setembro de 2015. Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=. Acesso em: 20 nov. 2016.

RESTATEMENT OF TORTS Section 757. Liability for Disclosure or Use of Another Trade Secret. Disponível em: <http://www.lrdc.pitt.edu/ashley/RESTATEM.HTM>. Acesso em: 06 jul. 2016.

RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION. Disponível em http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194019. Acessado em 12 de outubro de 2016.

RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto. AC 70054241435. J. 27/11/2013.

_____. 17ª Câmara Cível. Rel. Des. Liege Puricelli Pires. AC 70069549632. J. 29/09/2016.

RISCH, Michael. “Why Do We Have Trade Secrets?”. *Marquette Intellectual Property Law Review*, v. 11 (2007), p. 1.

ROUBIER, Paul. *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris: Sirey, 1952.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. “A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional”. *Revista da ABPI*. n. 39 (mar./abr, 1999), pp. 15-22.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Francisco Loureiro. AC 1000805-72.2013.8.26.0068. J. 26/08/2015.

_____. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Maia da Cunha. AI 0153003-58.2012.8.26.000. J. 28/08/2012.

_____. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Teixeira Leite. AC 1008624-90.2014.8.26.0564. J. 21/09/2016.

SILVEIRA, Newton. “Concorrência e propriedade”. *Direito Penal dos Negócios : Crimes do Colarinho Branco*. São Paulo: AASP, 1989.

_____. “INPI – Transferência de tecnologia – Leis 5.648/70 e 5.772/71 – Averbação de contrato no INPI”. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. N. 54 (abr./jun. 1984), pp. 112-119.

_____. “Invenção (Certificado de autoria)”. In: Rubens Limongi França (org.). *Enciclopédia Saraiva do Direito* : v. 46. São Paulo: Saraiva, 1977, pp. 126-130.

_____. “Propriedade imaterial e concorrência”. *Revista dos Tribunais*. Ano 75, v. 604 (fev. 1986), pp. 264-271.

_____. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes*. Barueri: Manole, 2014.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.

SOUZA NETO, José Adeodato e PEREIRA, Hilda Maria Salomé. “Propriedade Intelectual e transferência de tecnologia”. *Revista de Administração*. v. 24, n. 2 (abr./jun. 1989), pp. 14-24.

STUMPF, Herbert. *El contrato de know-how*. Bogotá: Librería TEMIS Editorial, 1984.

SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos de personalidade e sua tutela*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

TÔRRES, Heleno Taveira. “Propriedade industrial e transferência de tecnologia no direito tributário brasileiro”. *Repertório de Jurisprudência IOB*. v.1, n. 15/2004, pp. 569-555.

UNIFORM TRADE SECRETS ACT with 195 amends. Disponível em: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf. Acesso em: 6 jun. 2015.

VAZ E DIAS, José Carlos. “Os princípios da legalidade e da competência e os limites de atuação do INPI no direito da concorrência”. *Revista do IBRAC*. V.5, n.9, 1998, pp. 13-21.

VENOSA, Sílvio de Salvo. *Direito civil: direitos reais*. São Paulo: Atlas, 2010.

_____. *Direito civil: parte geral*. São Paulo: Atlas, 2012.

WARREN, Samuel D. e BRANDEIS, Louis D. “The Right to Privacy”. *Harvard Law Review*. Vol. 4, n. 5, dez. 1890.

ZAITZ, Daniela. *Direito & Know-How*. Curitiba: Juruá, 2005.