

**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
<b>1. O CONCEITO DE KNOW-HOW: ORIGEM, ELEMENTOS E PRINCIPAIS DISCUSSÕES</b> .....	<b>16</b>
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
<b>2. PROTEÇÃO AO KNOW-HOW NO ORDENAMENTO BRASILEIRO</b> .....	<b>62</b>
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

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

## 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 modificam<sup>1</sup>. E a evolução dessa técnica chegou a tal ponto que a reconhecemos como ilimitada, situação tida até como antiética pelo filósofo<sup>2</sup>.

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 proeminentes<sup>3</sup>.

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

---

<sup>1</sup> Cf. ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 12.

<sup>2</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 65.

<sup>3</sup> 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 acompanhar<sup>4</sup>.

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 tecnologia<sup>5</sup>. 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 esperado<sup>6</sup>. O Brasil, assim como os demais

---

<sup>4</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 155 ss.

<sup>5</sup> Cf. ERDILEK, s/d, p. 49 ss.

<sup>6</sup> 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 desenvolvimento<sup>7</sup>. 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 independente<sup>8</sup>.

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-

---

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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.

## 1. O CONCEITO DE KNOW-HOW: ORIGEM, ELEMENTOS E PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Para iniciar este trabalho, é essencial buscar o conceito de know-how. Gomez Segade indicou que, apesar de diversos autores terem definido o termo know-how, não se chegou a um conceito admitido pacificamente pela doutrina. Isso se deveria, além do reconhecimento de que as definições são baseadas nos pontos de vista pessoais dos autores que estudaram o tema, à dificuldade de encontrar uma definição que seja válida para algo que se apresenta, na vida prática, de formas tão diversas e até confusas. Defende, então, o autor que não haveria a necessidade de se buscar uma definição universal, cabendo às legislações nacionais a delimitação dos contornos do que seria know-how, conforme a realidade de cada país<sup>9</sup>. Esse entendimento baseia-se na importância dada ao know-how como uma forma de estimular o desenvolvimento econômico através da transferência de tecnologia de países mais desenvolvidos a países em desenvolvimento, que permeia a obra de Gomez Segade e foi uma das tônicas das discussões sobre o know-how na segunda metade do século XX, como mencionado na Introdução deste trabalho.

Apesar dessa opinião ter sido expressa pelo autor espanhol há cerca de quarenta anos, percebe-se que nem tanto mudou desde então. As discussões acerca do know-how ainda não resultaram num conceito amplamente adotado pela doutrina e entende-se que isso deve-se, em uma certa medida, às cada vez mais inovadoras e diversas formas de atuação das empresas e, também, à importância crescente das atividades inventivas e da inovação frente aos concorrentes<sup>10</sup>. Também, não foram encontradas definições legislativas relevantes sobre o know-how que solucionassem a questão apresentada por Gomez Segade. É incontestável que o conhecimento criado pelas empresas atualmente atinge diversos outros âmbitos que não eram imaginados em meados dos anos setenta (como aqueles resultantes da substancial informatização, da internet e do contato direto e interativo entre empresas, fornecedores e consumidores, que se desenvolveram rapidamente nas últimas décadas). Cria-se, a partir disso, uma dificuldade em conceituar o know-how, um fenômeno tido essencialmente como econômico e social<sup>11</sup> que está sujeito a tantas mudanças quanto as próprias formas de atuação das empresas.

---

<sup>9</sup> Cf. GOMEZ SEGADE, 1974, p. 131 ss.

<sup>10</sup> Cf. MASSA FELSANI, 1997, p. 7.

<sup>11</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 82.

Como mencionado acima, o entendimento de que as legislações nacionais teriam a competência e as condições de determinar o que seria know-how não se concretizou. Nota-se que diferentes países legislaram sobre requisitos para contratos de transferência de tecnologia ou a proteção a segredos de negócio, mas não foram encontradas definições em diplomas legais sobre o conceito de know-how. Isso não significa que o know-how não seja protegido por normas esparsas do ordenamento, tema do capítulo seguinte.

Este capítulo, então, dedica-se às discussões doutrinárias sobre a origem do know-how nos Estados Unidos da América, seus elementos e as principais discussões concernentes ao tema, para que se possa chegar a um conceito que será a referência para a continuidade desta pesquisa.

### 1.1. A ORIGEM DA EXPRESSÃO KNOW-HOW E A PROTEÇÃO AOS *TRADE SECRETS*

Para entender a origem e algumas das discussões sobre o know-how, foram buscadas, como ponto de partida, referências ao tema no ordenamento jurídico norte-americano. A discussão sobre a tutela ao know-how nesse país faz parte do debate, ainda atual, sobre a definição e a proteção aos chamados *trade secrets*. Este item, então, pretende ilustrar a evolução jurídica dos *trade secrets* nos Estados Unidos da América e as divergentes opiniões sobre esse instituto, que certamente colaboram para o desenvolvimento dos pontos que serão tratados a seguir.

Inicialmente, reconhece-se que a expressão know-how foi absorvida pela esfera jurídica nos Estados Unidos da América no final do século XIX, como uma simplificação da expressão “*to know how do it*”, ou saber fazer alguma coisa<sup>12</sup>. Popularmente, o know-how teria dois significados principais: o conhecimento do profissional ao exercer a sua atividade e uma informação ou conhecimento útil em determinada área. E, ao que parece, a discussão do conceito de know-how estaria mais ligada ao campo da administração de empresas ou da economia, enquanto o debate sobre os *trade secrets* na esfera jurídica incluiria a tutela ao know-how.

Por esse motivo, este tópico divide-se em três itens. Dois deles voltados aos *trade secrets*: as fontes do direito sobre os *trade secrets* nos Estados Unidos da América e as discussões encontradas na doutrina sobre o tema. Para concluir, regressa-se ao tema deste

---

<sup>12</sup> Cf. MARTINS, 2000, p. 497, MASSA FELSANI, 1997, p. 1, ZAITZ, 2005, p. 27.

trabalho para apresentar a relação entre o know-how e as diversas abordagens de *trade secrets* que terão sido apresentadas anteriormente.

### 1.1.1. As formas de proteção aos *trade secrets* nos Estados Unidos da América

As primeiras referências no ordenamento jurídico dos Estados Unidos da América aos *trade secrets* remetem a decisões judiciais em meados do século XIX. Desde então, o assunto foi desenvolvido nos tribunais e diferentes entendimentos fazem parte da *common law* norte-americana. A evolução mais recente que influenciou de forma significativa os debates foi a publicação do *Uniform Trade Secrets Act*, que será mencionado em mais detalhes abaixo<sup>13</sup>.

Algumas das primeiras decisões que tratam do assunto foram julgadas pela Suprema Corte de Massachusetts no século XIX. O caso *Vickery vs. Welch*, de 1837, reconheceu que a venda de uma fábrica de chocolates e da própria receita para produzir os chocolates, transferida em caráter de exclusividade, não constitui uma prática anticompetitiva (*restraint of trade*) e transfere a propriedade sobre esse *trade secret* a seu comprador, impedindo o vendedor de transferir a mesma receita a terceiros<sup>14</sup>. Outro caso, *Peabody v. Norfolk*, decidido em 1868, reconhece que há um direito de propriedade sobre um processo secreto de fabricação contra aqueles que pretendem aplicá-lo ou divulgá-lo através de uma violação contratual ou quebra de relação de confiança<sup>15</sup>. Em ambos os casos, a interpretação inicial dos tribunais é que o direito sobre os *trade secrets* era exercido de forma similar à propriedade, tendo o seu titular um direito exclusivo de uso sobre esse segredo de negócio.

Nota-se que, após algumas décadas, os tribunais deixaram de ver os *trade secrets* como um direito essencialmente de propriedade e passaram a adotar uma visão mais social desse instituto, reconhecendo sua importância no jogo competitivo entre as empresas. Foi com base nessas decisões que os *trade secrets* foram incluídos no capítulo sobre

---

<sup>13</sup> Cf. BONE, 2014, p. 4.

<sup>14</sup> Cf. CLAEYA, 2012, p. 4.

<sup>15</sup> “Se [uma pessoa] inventa ou descobre, e mantém em segredo, um processo de fabricação, seja patenteável ou não, ele não tem, na realidade, um direito exclusivo sobre tal contra todos, ou contra aqueles que, de boa-fé, tomam conhecimento desse processo; mas tem um direito de propriedade sobre ele, que deve ser protegido pelas cortes contra quem, em infração a um contrato e quebra de confiança, pretende empregá-lo em seu próprio uso, ou revelá-lo a terceiros” (tradução nossa) *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452, 458 (1868).

“Interferência em Relações Econômicas Vantajosas” do *Restatement (First) of Torts*<sup>16</sup>, publicado em 1939<sup>17</sup>.

Isso significa, inicialmente, que os *trade secrets* passaram a fazer parte dos *torts*, que podem ser traduzidos como casos de responsabilidade civil por ato ilícito. Há quatro hipóteses mencionadas no *Restatement (First) of Torts* que dariam causa à reponsabilidade civil pela revelação ou o uso de um *trade secret* de terceiro, sem autorização: (a) se o segredo foi descoberto com o uso de “meios impróprios”; (b) se a revelação ou uso é uma quebra da confiança depositada por aquele que detém o segredo; (c) se o segredo foi obtido através de um terceiro, e quem o obteve sabia que esse terceiro usou meios impróprios ou descumpriu seu dever perante o titular para revelá-lo; ou (d) se o segredo foi revelado por engano e quem o recebeu sabia que esse conhecimento era secreto.

Após listar essas condutas, o *Restatement (First) of Torts* tenta delimitar o que seriam os *trade secrets* passíveis de proteção. Apesar de reconhecer que é impossível trazer uma definição exata, o conceito esboçado trata dos *trade secrets* como uma informação – ou um conjunto de informações – de uso contínuo no negócio que coloca seu detentor em uma posição de vantagem em comparação com seus competidores que não o conheçam ou utilizem. Já nessa época, a jurisprudência norte-americana reconhecia que, apesar de ser comumente associado com a atividade industrial, o *trade secret* poderia também fazer parte das atividades comerciais do negócio (como as condições de uma oferta ou uma lista de clientes) e exigia um certo grau de sigilo, que não implicava em segredo absoluto, mas na dificuldade em obter essas informações. Por fim, a obtenção independente do mesmo conhecimento é considerada lícita, não havendo, portanto, um direito de exclusividade outorgado aos *trade secrets*<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Cf. RISCH, 2007, p. 14-15.

<sup>17</sup> Os *Restatements* são compilações de *case law* e uma das principais fontes do ordenamento jurídico nos Estados Unidos da América.

<sup>18</sup> O comentário “b” ao parágrafo 757 menciona que “um *trade secret* pode ser uma fórmula, um padrão, um mecanismo, uma compilação de informações utilizados no negócio de alguém que lhe dá a oportunidade de obter uma vantagem sobre competidores que não os conheçam ou usem. (...) O *trade secret* difere de outras informações de negócio (conforme o parágrafo 759) porque não é simplesmente informação sobre eventos singulares ou efêmeros na condução do negócio, mas, por exemplo, o montante ou outras condições de uma oferta sigilosa para um contrato ou o salário de certos empregados ou os investimentos feitos ou contemplados, ou a data determinada para o anúncio de uma nova política ou para apresentar um novo modelo ou coisa semelhante. Um *trade secret* é um processo ou mecanismo para uso contínuo na operação do negócio. Geralmente, relaciona-se com a produção de bens, como, por exemplo, uma máquina ou fórmula para a produção de um item. Mas pode, no entanto, relacionar-se à venda de bens ou a outras operações dos negócios, como um código para determinar descontos ou outros benefícios em uma lista de preço ou catálogo, uma lista de clientes especializados ou um método de contabilidade ou de outras funções administrativas. “O objeto do *trade secret* deve ser secreto. Assuntos de conhecimento público ou geral de uma indústria não podem ser apropriados por alguém como seu segredo. Assuntos que são completamente publicados pelos

A próxima edição dessa compilação, o *Restatement (Second) of Torts*, publicado entre 1965 e 1979, não trata mais dos *trade secrets*, aparentemente, por dois motivos. O primeiro deles é a publicação, em 1979, do *Uniform Trade Secrets Act*, que vinha sendo discutido desde 1968 e apresenta uma sugestão de lei estadual sobre o assunto para harmonizar a tutela aos *trade secrets* entre os entes federativos. O segundo motivo seria o entendimento de que a proteção ao *trade secret* não seria mais entendida como um tema de responsabilidade civil, mas como parte da proibição às práticas de concorrência desleal.

Nesse sentido, o *Restatement (Third) of Unfair Competition*, publicado em 1995, apresenta o conceito de *trade secret* já na esfera da concorrência desleal e inicia o tópico com uma definição precisa de *trade secret*: “qualquer informação que possa ser usada em um negócio ou outra empresa que seja suficientemente valiosa e secreta para proporcionar uma vantagem econômica real ou potencial sobre terceiros”. Esse *Restatement* reduziu a lista de condutas que dão causa a responsabilidade civil para duas: “meios impróprios” (definidos como roubo, fraude, interceptação não autorizada de comunicações, induzir alguém a ou participar de uma quebra de confiança e outros meios que sejam ilegais por si só ou ilegais conforme as circunstâncias do caso) e uso ou revelação não autorizados. E reconhece que o objetivo de proteger essas informações, que são caracterizadas pelo valor que agregam ao negócio ou empresa e pelo relativo sigredo, é tanto tutelar um sistema de concorrência justo, evitando o enriquecimento ilícito resultante da má-fé dos competidores; como incentivar investimentos em pesquisas cujos resultados podem ser protegidos como *trade secrets*<sup>19</sup>.

Conforme citado acima, além das referências ao *case law*, houve uma tentativa de adotar leis estaduais sobre o tema, com o intuito de uniformizar os conceitos gerais e codificar os resultados dos principais julgados. Nesse sentido, o *Uniform Trade Secrets Act* foi publicado em 1979, posteriormente modificado em 1985 e, desde então, promulgado, com algumas variações, pela vasta maioria dos entes federativos norte-americanos. Dentre as definições apresentadas nesse diploma, os *trade secrets* seriam

---

artigos que alguém comercializa não podem ser seu segredo. Substancialmente, um *trade secret* é conhecido somente no negócio particular em que é usado. Não é necessário que somente o proprietário do negócio o conheça. Ele pode, sem perder sua proteção, comunicá-lo aos empregados envolvidos em seu uso. Ele também pode comunicá-los a outros sob uma obrigação de sigilo. Terceiros também podem conhecê-lo de forma independente, como, por exemplo, quando descobrem o processo ou fórmula por uma invenção independente e mantém o sigilo. No entanto, um elemento substancial de sigilo deve existir, de forma que, exceto pelo uso de forma não autorizada, haveria uma dificuldade em adquirir a informação. Uma definição exata de *trade secret* não é possível”. RESTATEMENT OF TORTS, §757.

<sup>19</sup> Os mesmos argumentos que justificam a proteção à propriedade intelectual, como mencionado abaixo, especialmente na opinião de ROUBIER, 1952.

(...) informações, incluindo fórmulas, padrões, compilações, programas, mecanismos, métodos, técnicas ou processos que (i) tenham valor econômico independente, real ou potencial, por não serem geralmente conhecidos e facilmente obtidos de forma adequada por outras pessoas que possam obter ganhos econômicos resultantes de sua publicação ou uso e (ii) estejam sujeitos a esforços razoáveis, dadas as circunstâncias, para manter seu sigilo<sup>20</sup>.

Um aspecto relevante é que a definição do *Uniform Trade Secrets Act*, assim como o conceito do *Restatement of Unfair Competition*, mostra-se mais ampla do que a definição contida no *Restatement of Torts*, ao considerar que não é necessário que o *trade secret* seja uma informação de uso contínuo da empresa para que tenha seu valor reconhecido. A intenção do *Uniform Trade Secrets Act* é tanto proteger quem ainda não teve a oportunidade ou todos os meios de utilizar efetivamente um *trade secret*, como tutelar aquelas informações que teriam um valor comercial do ponto de vista “negativo”, tais como resultados de pesquisas que demonstram que um certo processo não traz o resultado esperado e podem ter um grande valor para um concorrente que ainda não o testou.

Assim como os *Restatements* mencionados acima, o *Uniform Trade Secrets Act* define o que seriam meios impróprios (incluem roubo, propina, declarações falsas, quebra ou indução da quebra de um dever de sigilo ou espionagem por meios eletrônicos ou outros meios) e apropriação indevida (aquisição de um *trade secret* por uma pessoa que sabe ou deveria saber que sua aquisição foi feita por meios impróprios e divulgação ou uso de um *trade secret* sem autorização), mas deixa aberta a possibilidade de que outras condutas legais que sejam consideradas impróprias no caso concreto também configurem um meio impróprio.

Outra interpretação que vale destacar é de um julgado mais recente da Suprema Corte dos Estados Unidos da América que retoma o entendimento original de direito de propriedade, ao entender que os *trade secrets* submetidos por uma empresa a autoridades competentes são protegidos pelo direito de propriedade. Essa decisão reconhece que os *trade secrets* teriam muitas das características das formas tangíveis de propriedade (como a possibilidade de transferência) e devem ser protegidos como os resultados do trabalho e da criação dos indivíduos (ou seja, outros tipos de propriedade intelectual). No entanto, por serem intangíveis, a tutela através da propriedade está condicionada à forma pela qual o

---

<sup>20</sup> UNIFORM TRADE SECRETS ACT, 2015.

proprietário do *trade secret* protege seus interesses da divulgação e publicação a terceiros. Dessa maneira, caso o proprietário divulgue um *trade secret* publicamente ou sem exigir um dever de sigilo de quem o recebeu, seu direito de propriedade seria extinto<sup>21</sup>.

Ainda que o debate sobre o assunto permaneça aberto, destaca-se que, desde a publicação do *Uniform Trade Secrets Act* e sua adoção pela maioria dos estados norte-americanos e pelos tribunais estaduais e federais que julgam casos sobre o tema<sup>22</sup>, houve uma maior harmonização da definição de *trade secrets*, mesmo ao se considerar as divergências entre as normas que foram promulgadas em cada estado e, também, a maneira pela qual as cortes estaduais interpretam as normas<sup>23</sup>.

De maneira geral, é possível identificar, em linhas gerais, que as características básicas para que uma informação de negócio seja considerada como um *trade secret* conforme o ordenamento norte-americano são: (a) a informação deve ser – relativamente – secreta; (b) mantê-la em segredo cria um valor econômico para seu detentor; e (c) são empregados esforços razoáveis para manter esse segredo. E seria considerada uma violação a esse *trade secret* sua aquisição, seu uso ou sua divulgação através de uma quebra de um dever de confiança, da violação de uma norma legal ou do uso de outros “meios impróprios” que, na definição da doutrina, podem ser entendidos como aqueles que não são “práticas geralmente aceitas de moralidade comercial e conduta razoável”<sup>24</sup>.

### **1.1.2. O debate sobre a proteção aos *trade secrets* nos Estados Unidos da América**

Como mencionado no item anterior, após quase dois séculos de decisões judiciais sobre *trade secrets*, foi possível alcançar um certo denominador comum sobre seu conceito e a importância de se tutelar esse conhecimento. No entanto, ainda existe um debate atual sobre a natureza jurídica dos *trade secrets* e qual seria a melhor maneira de protegê-los para que o objetivo de continuar a estimular a criação e o desenvolvimento e evitar práticas desleais entre os concorrentes sejam alcançados<sup>25</sup>. Este item traz algumas das opiniões apenas a título ilustrativo e não pretende fazer uma análise exaustiva da discussão na doutrina norte-americana sobre o tema.

---

<sup>21</sup> Ruckelshaus v. Monsanto Co. 467 U.S. 986 (1984).

<sup>22</sup> Cf. ALMELING, SNYDER, SAPOZNIKOW, et. al., 2010a e 2010b.

<sup>23</sup> Cf. PACE, 1995, p. 442 ss.

<sup>24</sup> Cf. BONE, op. cit., p. 4-5.

<sup>25</sup> Cf. LEMLEY, 2008, p.2.

Inicialmente, pode-se dividir a opinião da doutrina em dois polos antagônicos. De um lado, existem autores que recomendam que os *trade secrets* sejam protegidos como um bem jurídico diretamente, da promulgação de uma lei federal. No outro lado, a opinião fortemente defendida por Bone é que a proteção indireta, reprimindo as condutas de uso e divulgação indevidos, seria suficiente.

Em um artigo que busca justificar a necessidade de proteção específica aos *trade secrets*, Risch retoma as características mencionadas no *Restatement (Third) of Unfair Competition* e define os *trade secrets* como um tipo de informação que tem seu valor porque não é amplamente conhecida<sup>26</sup>. Ao tomar como premissa que as decisões dos tribunais desde o século XIX não devem estar erradas em proteger os *trade secrets*, o autor baseia-se em argumentos econômicos para exigir que sua tutela vá além do que é possível através de dispositivos sobre responsabilidade civil ou quebra contratual, institutos que, na sua opinião, seriam insuficientes para proteger os *trade secrets* de forma ampla. Seu primeiro ponto para defender essa argumentação é que as normas de responsabilidade civil ou violação contratual não tratam especificamente dos *trade secrets*, mas buscam reprimir condutas, que podem resultar na obtenção de outras informações além daquelas que são consideradas *trade secrets*. Outro aspecto levantado pelo autor é que a falta de uma tutela ampla aos *trade secrets*, que seja suficiente para limitar os potenciais prejuízos que podem ser sofridos como resultado da obtenção dessas informações pelos seus competidores, pode fazer com que as empresas invistam montantes exagerados na manutenção da segurança das suas informações, reduzindo sua eficiência. Risch também cita quais seriam, no seu entendimento, as desvantagens em basear a proteção aos *trade secrets* na *common law*: (i) uma definição limitada dos meios impróprios de aquisição de *trade secrets*; (ii) a impossibilidade de responsabilizar terceiros que se beneficiaram da obtenção dessas informações; e (iii) a indenização relativamente baixa atribuída nesses casos. Ou seja, para Risch, haveria suficientes argumentos econômicos e jurídicos para que sejam previstas maiores garantias quanto à aplicação judicial das normas sobre *trade secrets*, inclusive na obtenção de decisões antecipadas<sup>27</sup>.

Pace também defende a necessidade de que haja uma norma federal para a proteção dos *trade secrets*, mas seus argumentos são menos econômicos. Internamente, o autor entende que as diferenças entre as normas e interpretações adotadas pelos entes federativos faz com que as empresas que atuem em mais de um ente encontrem dificuldades em saber

---

<sup>26</sup> Cf. RISCH, op. cit., p. 6.

<sup>27</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 37-52.

como seus *trade secrets* devem ser protegidos e serão tutelados pelos tribunais. E, internacionalmente, Pace nota que tratados internacionais assinados pelos Estados Unidos da América que protegem os *trade secrets*, notadamente o *North American Free Trade Agreement* e o acordo TRIPS, trazem compromissos que devem ser observados pelos seus entes federativos que não são integralmente cumpridos por esse país. Isso também enfraqueceria a posição estadunidense de negociar com outros países normas mais rígidas de proteção à propriedade intelectual para garantir investimentos<sup>28</sup>.

Dentre os autores que reconhecem a necessidade de uma tutela específica aos *trade secrets*, Lemley vai além e defende que deve-se tratá-los como uma forma de propriedade intelectual, já que o propósito da sua proteção, que é incentivar novas invenções e torná-las disponíveis ao público, é similar ao da tutela de outras formas de propriedade intelectual. No seu entendimento, uma proteção específica aos *trade secrets* como um direito de propriedade intelectual seria uma maneira de estimular novas invenções porque (i) oferece uma forma de proteção mais rápida e barata, se comparada com as patentes; (ii) cobre invenções que não seriam patenteáveis; (iii) permite que os inventores vendam seus *trade secrets*; e (iv) ao reconhecer sua proteção, faz com que as empresas não precisem investir valores desproporcionais na manutenção do segredo das suas informações<sup>29</sup>. Ao assumir essa posição, o autor exige como elementos para a tutela judicial evidências de que se trata efetivamente de uma informação (ainda que relativamente) secreta que foi obtida de forma indevida e entende que isso limitaria uma certa interpretação dos tribunais que define certos casos como de proteção aos *trade secrets* para, na realidade, reprimir uma conduta considerada inadequada, mesmo quando a informação em questão era publicamente acessível<sup>30</sup>. Além disso, seria necessário abandonar a proteção pela *common law* baseada nas teorias de responsabilidade civil e violação de contratos, para impedir que as empresas recorram a esses institutos quando seus processos que tratam dos *trade secrets* como direitos de propriedade intelectual não sejam bem-sucedidos<sup>31</sup>. E, por fim, o autor sugere que um dos resultados de reconhecer os *trade secrets* como direitos de propriedade intelectual seria fazer com que a proteção a essas informações “expire” após um certo prazo (e não apenas quando se tornar pública)<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Cf. PACE, op. cit., p. 445 ss.

<sup>29</sup> Cf. LEMLEY, op. cit., p 2-3.

<sup>30</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 41 ss.

<sup>31</sup> Cf. ID., IBID., p. 45 ss.

<sup>32</sup> Cf. ID., IBID., p. 55. Questiona-se a dificuldade prática em concretizar essa sugestão. Haveria um “arquivo” do know-how de cada empresa? As empresas devem declarar quais são seus conhecimentos e a data de criação (se é que isso é determinável) para que se outorgue proteção? Ao declarar ou formalizar seus

Clayes traz uma opinião interessante ao questionar porque os *trade secrets* e as *hot-news* não são amplamente considerados como direitos de propriedade (como as patentes e os *copyrights*) e traça um paralelo com o instituto do usufruto, considerando-os como “usufrutos intelectuais”. Fazendo referências ao Direito Romano, o autor conceitua usufruto como o direito de usar ou consumir um bem, mas sem poder esgotá-lo (ou seja, sem poder dispor ou destruir o bem). E, referindo-se aos direitos sobre a água previstos no ordenamento norte-americano, menciona que o usufruto não dá a seu titular o direito de impedir terceiros de adquirirem direitos semelhantes sobre o mesmo ativo, mas confere a segurança de que poderá continuar a utilizar esse ativo com a mesma intensidade que o faz regularmente, bem como de que ninguém utilizará o ativo sem fazer investimentos similares ao que seu titular realizou<sup>33</sup>. Voltando à propriedade intelectual, Clayes compara os *trade secrets* com as patentes para defender porque aqueles poderiam ser protegidos por usufruto. O primeiro argumento é que a patente seria uma inovação mais significativa e cara de ser desenvolvida, enquanto os *trade secrets* estariam dentro de um nível usual da indústria. Portanto, faz sentido que a proteção às patentes seja um direito de propriedade e aos *trade secrets* um direito mais simples, que não outorgue a exclusividade que permite ao titular da patente recuperar seus investimentos. Também não cabe pensar em monopólio sobre um *trade secret* ao se considerar que empresas concorrentes podem descobrir ou criar *trade secrets* semelhantes de forma independente. Esse ponto, aliás, seria uma resposta do autor a doutrinadores que defendem que, ao não haver um direito de monopólio sobre os *trade secrets*, tais informações não podem ser consideradas como direitos de propriedade intelectual (como Bone, que será citado abaixo). Reconhece também Clayes que sua teoria não se adequa perfeitamente aos *trade secrets*, ao mencionar que essas informações podem ser vendidas por seus titulares, o que não condiz com o instituto do usufruto<sup>34</sup>.

Na corrente oposta dos autores mencionados acima, destaca-se a posição de Bone, que define como “parasitária” a proteção dos *trade secrets*, ou seja, através de outros institutos do ordenamento jurídico, como as normas de direito contratual, por exemplo. Isso não significa, para o autor, que as normas dessas outras áreas do direito devam ser

---

segredos de negócio, já não se criaria uma possibilidade de acesso pelos concorrentes? E como se tratariam as evoluções constantes desses *trade secrets*, que fazem parte da experiência da empresa e estão em constante desenvolvimento? Nota-se que essa é mais uma sugestão hipotética do autor, que pretende evitar uma possível proteção perpétua a esse tipo de direito, do que de fato uma sugestão legislativa já desenvolvida.

<sup>33</sup> Cf. CLAYER, op. cit. p. 8.

<sup>34</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 16.

aplicadas exatamente como são, mas que não haveria justificativas para se criar um corpo de normas independente sobre *trade secrets*<sup>35</sup>. A razão para tanto é que a violação a um *trade secret* seria a consequência do uso de um meio impróprio, como um descumprimento contratual, uma fraude ou uma invasão de propriedade, os quais já são suficientemente regulados pelo ordenamento<sup>36</sup>. Ou seja, é mais importante reprimir as condutas que apresentam uma ofensa à ordem pretendida do que caracterizar os *trade secrets* como um direito que deva ser protegido de forma independente. E conclui afirmando que não é possível demonstrar os elementos empíricos que justifiquem a criação de uma regulamentação própria sobre os *trade secrets*, nem é possível prever as consequências da criação dessa regulamentação, em especial na interação dos *trade secrets* com as patentes, os copyrights e outras normas de propriedade intelectual<sup>37</sup>, havendo, portanto, falta de interesse social em promover essa alteração legislativa.

Em suma, ainda que haja um intenso debate na doutrina norte-americana defendendo a proteção autônoma aos *trade secrets*, essencialmente como um direito intelectual (propriedade ou, segundo a incomum opinião de Clayes, usufruto), a posição de Bone vem prevalecendo e não há, até o momento, uma legislação federal que tutele essas informações de forma direta nos Estados Unidos da América. É interessante também destacar que, com base nos resultados de uma análise estatística sobre os processos envolvendo *trade secrets* nos tribunais estaduais e federais, concluiu-se que a maioria dos casos aparenta trazer situações mais corriqueiras, baseadas nas formas de proteção atualmente disponíveis<sup>38</sup>.

### 1.1.3. A relação entre *trade secrets* e know-how

---

<sup>35</sup> Cf. BONE, op. cit., p. 6-7.

<sup>36</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 49.

<sup>37</sup> Cf. ID., IBID., p. 42.

<sup>38</sup> Pesquisas conduzidas por Almeling, Snyder, Sapoznikow, et al. concluíram que (i) em cerca de 90% dos casos (em ambas as esferas), a pessoa que se apropriou indevidamente de *trade secrets* manteve alguma relação anterior com seu titular, seja de trabalho (na maioria dos casos) ou comercial; (ii) em geral, as informações consideradas *trade secrets* nesses processos são informações de negócio ou técnicas, havendo raros casos sobre *trade secrets* que são uma combinação de informações em domínio público ou que são “negativos” (ou seja, as tentativas que não foram bem sucedidas); e (c) a prática de firmar acordos de confidencialidade com empregados e parceiros comerciais foi o principal fator reconhecido pelos tribunais para argumentar que o titular dos *trade secrets* esforçava-se para manter seu sigilo. Esses estudos foram publicados em duas partes: as decisões das cortes federais distritais e dos tribunais estaduais. Os estudos selecionaram uma amostra de cerca de 400 casos julgados por cortes federais distritais entre 1950 e 2008 e aproximadamente 360 processos decididos por cortes estaduais entre 1995 e 2009, levando-se em conta, em ambos os casos, decisões escritas que foram disponibilizadas publicamente. Cf. ALMELING, SNYDER, SAPOZNIKOW, et. al., 2010a e 2010b.

Após expor as principais fontes sobre *trade secrets* e parte do debate que os cercam, cabe voltar ao tema deste trabalho para entender como o conceito de *trade secrets* relaciona-se com o know-how.

A primeira interpretação que vale mencionar é o uso das expressões know-how e *trade secret* como sinônimos, que pode ser encontrada em parte da doutrina e da jurisprudência norte-americanas. Esse entendimento reflete uma abordagem mais liberal, que entende que o conceito de *trade secret* deve ser flexibilizado para proteger qualquer técnica ou conhecimento de negócio que mereça essa tutela. Foi nesse contexto a seguinte definição de know-how incluída em um julgado de 1947:

(...) conhecimento efetivo de um grupo de dados não passíveis de descrição precisa e separada, mas que, quando usados em seu conjunto, depois de ter sido adquirido como o resultado de tentativas e erros, propicia ao detentor ou adquirente a capacidade de produzir algo que de outro modo não conseguiria produzir com a mesma exatidão ou precisão, tidas como necessárias para o sucesso comercial<sup>39</sup>.

Esse conceito traz diversos elementos que devem ser notados. O primeiro deles é que o know-how é um conhecimento de dados que não podem ser individualizados. Ou seja, é mais do que uma informação específica, é um conjunto de dados articulados por uma empresa para atingir um certo resultado. Ainda, fica claro que esse conjunto resulta da experiência e, novamente, distancia-se de uma informação que pode ser descontextualizada e recebida em um suporte material ou obtida de forma isolada. Por fim, o resultado do emprego desse conhecimento é o sucesso comercial, indicando que o know-how é capaz de elevar a produção ou o negócio a um certo grau de desenvolvimento que não seria alcançável sem esse conhecimento, influenciando, diretamente, o êxito da empresa. Nesse sentido, entender-se-ia que o know-how não é, por exemplo, uma fórmula mantida em segredo pela empresa, mas todo o caminho de erros e acertos que conduziu a essa fórmula e que pode, eventualmente, ser empregado no contínuo desenvolvimento da linha de produtos da empresa.

Nota-se que essa interpretação tida como mais flexível é de meados do século XX. Publicado alguns anos antes desse julgado, o *Restatement (First) of Torts* não menciona o know-how, mas traz um conceito muito similar de *trade secrets*, ao sugerir que seriam

---

<sup>39</sup> Definição prevista no julgado *Mycalex Corp. vs. Pempo Corp.*, 64 F. Supp. 420, 425 (D. Md. 1946), 159 F. 2d 907 (4 Cir. 1947).

aquelas informações tomadas como conjunto e relativamente secretas que são usadas continuamente por um negócio e valiosas no contexto desse negócio, não apenas informações ou dados isolados. Como será exposto abaixo, esse conceito é bem similar ao de know-how desenvolvido nos países de *civil law*.

Por sua vez, as definições contidas no *Restatement (Third) of Unfair Competition* e no *Uniform Trade Secrets Act* trazem conceitos mais abrangentes de *trade secrets*, que incluem, entre outras informações, o know-how.

O *Restatement (Third) of Unfair Competition* lista o know-how como um dos possíveis elementos dos *trade secrets*, ao tratar dos segredos técnicos, em oposição a segredos comerciais ou de negócio:

(...) um *trade secret* pode ser uma fórmula, um padrão, uma compilação de dados, um programa de computador, um dispositivo, um método, uma técnica, um processo, ou outra forma ou expressão de uma informação que tem valor econômico. Um *trade secret* pode ser relacionado a assuntos técnicos, como a composição ou o *design* de um produto, um método de fabricação ou o know-how necessário para realizar uma certa operação ou um certo serviço. Um *trade secret* também pode ser relacionado a outros aspectos de operações de negócio, como preços e técnicas de marketing, ou a identidade e exigências de consumidores<sup>40</sup>.

Abordagem similar pode ser vista no *Uniform Trade Secrets Act*. A definição, já trazida acima, inclui os termos “método” e “técnica” e os comentários que fazem parte do próprio *Uniform Trade Secrets Act* estabelecem que “(...) as palavras ‘método, técnica’ incluem o conceito de ‘know-how’”<sup>41</sup>. Apesar de não haver qualquer explicação sobre o que seria o conceito de know-how, veem-se duas possíveis conclusões que podem resultar dessa sentença. A primeira delas é entender que o know-how, como parte dos métodos e técnicas, teria um caráter de conhecimento industrial. O outro comentário é que os métodos e as técnicas (que incluem o know-how) são formas de se chegar a um resultado – o “como” já indicado na própria expressão “how” –, e não o resultado em si (que poderia ser, então, a fórmula ou o programa, utilizando também dois exemplos da definição de *trade secret*).

---

<sup>40</sup> § 39, item d. RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION, 2016.

<sup>41</sup> IDEM, IBIDEM.

É interessante notar que o conceito de know-how nos Estados Unidos da América viria, aparentemente, mais do campo da economia ou da administração de empresas do que essencialmente uma definição jurídica. E, por sua vez, os *trade secrets* seriam o instituto jurídico que tutelaria essa forma de conhecimento<sup>42</sup>. Então, todas as observações feitas nos tópicos acima sobre os *trade secrets*, devem ser refletidas para a proteção ao know-how, seja ele considerado como coincidente aos *trade secrets* ou uma de suas formas.

Isso significa, em primeiro lugar, que a tutela jurídica ao know-how nos Estados Unidos da América somente será possível se esse conhecimento for – pelo menos – relativamente secreto, mantê-lo em sigilo dê a seu usuário uma vantagem econômica frente a seus competidores e o usuário faça esforços razoáveis para conservar esse sigilo. Não haveria, então, qualquer forma de proteção a um know-how que possa ser considerado como amplamente disponível. Além disso, a proteção somente é outorgada nos casos em que há a aquisição ou o uso indevido do know-how (conceito deixado aberto de maneira intencional), não havendo nada a se fazer em caso de descoberta independente por terceiro.

E a segunda observação que se faz relevante é que a forma de proteção aos *trade secrets* ainda vem sendo amplamente discutida e passou por significativas mudanças nas últimas décadas, resultando em distintas abordagens para a sua proteção, as quais não são necessariamente excludentes entre si. O que se destaca é que, se tal dificuldade é vista no país em que essa figura foi criada e vem sendo debatida há quase dois séculos, não há dúvidas de que o cenário em outros países não será muito diferente<sup>43</sup>.

## 1.2. O KNOW-HOW NOS PAÍSES DE CIVIL LAW

Após a criação do conceito de know-how, nos Estados Unidos da América, diferentes países de *civil law* buscaram absorvê-lo, não sem apresentar novas dificuldades. Temas que aparentemente não tiveram tanta relevância na doutrina e na jurisprudência norte-americanas, como se o know-how inclui habilidades ou experiências pessoais e se refere-se apenas a informações industriais ou se compreende também outras informações comerciais ou de negócio, passam a ser debatidos, expondo relevantes divergências entre o contexto em que o conceito de know-how foi criado e como a doutrina e a jurisprudência de outros países passaram a entendê-lo.

---

<sup>42</sup> Cf. FRIGNANI, 1995, p. 4.

<sup>43</sup> Cf. FEKETE, 2003, p. 47 ss.

Os itens deste tópico abordarão algumas das principais questões enfrentadas pela doutrina no estudo do know-how nos países de tradição romano-germânica.

### **1.2.1. O know-how como direito de propriedade industrial**

Um primeiro aspecto a ser destacado é que o know-how é entendido, para relevante parte da doutrina nos países de tradição romano-germânica, como um direito de propriedade industrial. É necessário, para compreender o que isso significa, entender um pouco melhor a origem da proteção à propriedade industrial.

O primeiro conceito que destaca-se, nesse sentido, é o de direitos intelectuais, trazido por Picard com referência a Kohler. Picard define, inicialmente, que a característica essencial do direito é a coação social, ou seja, a possibilidade de obter a proteção da autoridade pública para o restabelecimento de uma relação social constitui a atuação própria do direito. E essa proteção nada mais é do que a reação social contra a violação de um dever<sup>44</sup>. A partir daí, o autor delimita os quatro elementos essenciais de todo direito: objeto, sujeito, a relação entre o sujeito e o objeto e a própria coação social para por fim a uma situação que perturbou a fruição da relação entre sujeito e objeto<sup>45</sup>.

Com base nesses elementos, Picard apresenta sua divisão das áreas do direito tendo como referência o objeto do próprio direito. Essa divisão, tida como clássica, acrescenta uma nova categoria à classificação tradicional romana: os chamados direitos intelectuais. Isso porque a divisão romana já reconhecia três tipos de objetos do direito: (i) aquele chamado de o “invólucro do eu”, a própria pessoa, objeto dos direitos pessoais; (ii) o objeto representado pelos outros sujeitos, os direitos obrigacionais; e (iii) o direito sobre as coisas materiais, ou seja, os direitos reais<sup>46</sup>. Picard enuncia um quarto objeto, as coisas intelectuais, que seriam

(...) tudo o que tem uma existência puramente intelectual, própria e original, antes da sua expressão e da sua realização em corpos materiais, máquinas, quadros, estátuas, livros, móveis, estofos, papel, - podiam, sob essa forma psíquica, contanto que dotados de novidade, tornar-se objetos de direitos de uma natureza especial<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Cf. PICARD, 2004, p. 84-85.

<sup>45</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 70 ss.

<sup>46</sup> Cf. ID., IBID., p. 80 ss, p. 95.

<sup>47</sup> ID., IBID., p. 85.

A origem dessa nova categoria, como explica o próprio autor, foi o reconhecimento das distinções entre os direitos sobre as coisas materiais e os direitos sobre as coisas intelectuais, essencialmente porque o primeiro seria um direito perpétuo, enquanto o segundo limitado no tempo (uma análise mais detida sobre esse ponto será feita abaixo). Para evitar as “marteladas” que pretendiam fazer caber os direitos intelectuais na noção de propriedade usada para as coisas materiais, sugeriu Picard a criação de uma categoria específica para os direitos intelectuais, devendo-se preferir a expressão “monopólio” a “propriedade”<sup>48</sup>. Esse monopólio seria a manifestação do direito pleno do autor sobre a sua obra, que pode, assim como com os direitos reais, ser desmembrado em direitos de exploração, que constituiriam as licenças<sup>49</sup>.

Franceschelli chega a uma conclusão semelhante, mas percorrendo um caminho que refuta a teoria dos bens imateriais de Picard. Aponta o autor que o uso do termo “propriedade” e a equiparação com os direitos reais denotam um entendimento impreciso, insuficiente e incongruente para expressar esse tipo de direito. Para Franceschelli, não se pode entender que existe uma relação de propriedade com os direitos intelectuais, seja porque esses direitos não são absolutos e patrimoniais, ou porque essa rubrica não reflete a riqueza e a complexidade de tais direitos. E, também, recusa o caráter imaterial dos bens, já que nem todos os direitos incluídos nessa categoria podem ser considerados como imateriais – e, por outro lado, porque pode haver outros direitos imateriais que não fazem parte da categoria. Sua conclusão é que o título que melhor representa esses bens deve ser o de direito industrial<sup>50</sup>.

Também aponta Franceschelli que o conteúdo dos institutos do direito industrial é de condutas (*o facere*), ou melhor, o direito exclusivo do titular é o *non facere* relacionado à coisa protegida que deve ser observado por todos os demais. E essa relação (que, conforme as categorias de Picard, seria considerada como obrigacional) constitui monopólios privados – e não direitos absolutos sobre um bem imaterial<sup>51</sup>.

Vale apresentar a posição de Ascarelli, que distingue o ato de criação, protegido pelo direito de paternidade, da própria criação objetivamente identificável, para determinar que somente esta é objeto do direito absoluto que protege os bens imateriais<sup>52</sup>. Justifica o

---

<sup>48</sup> ID., IBID., p. 95 ss.

<sup>49</sup> ID., IBID., p. 102.

<sup>50</sup> Cf. FRANCESCHELLI, 1973, p. 8 ss.

<sup>51</sup> Cf. SILVEIRA, 1986, p. 269.

<sup>52</sup> Cf. ASCARELLI, 1960, p. 292 ss.

autor que esse direito sobre os bens imateriais é um direito de exclusiva ou de privativa e prefere a adoção do termo “direito absoluto de utilização da criação” em comparação com outros, como mesmo “propriedade industrial” ou “propriedade literária”, que não seriam aplicáveis a todas as espécies de bens imateriais<sup>53</sup>.

Mas reconhece Ascarelli que esse direito absoluto está mais próximo da propriedade, quase um direito de soberania, do que do monopólio. Isso porque é possível identificar objetivamente a criação intelectual e considerá-la um bem imaterial de acordo com as regras previstas na legislação aplicável, e o objeto do direito é essencialmente patrimonial, a possibilidade de ganho que pode ser obtida a partir da materialização externa da criação intelectual – ou seja, de um bem externo ao sujeito criador. Por sua vez, o direito de monopólio se relaciona a uma atividade e não à criação objetivamente individualizada, não refletindo integralmente a tutela prevista no ordenamento aos bens imateriais. O exemplo dado pelo autor explica seu raciocínio: uma patente de invenção protege não apenas a fabricação da expressão material da criação, mas também seu comércio, sua importação e outras formas de utilização da invenção, ultrapassando qualquer gênero de atividade e protegendo aquela invenção, considerada objetivamente. Além disso, o monopólio pressupõe uma proibição geral de exercício de uma atividade, enquanto o direito absoluto sobre a criação intelectual resulta numa liberdade geral de exercício de atividade, limitada, em caráter de exceção, pelo confronto com esses direitos absolutos detidos por terceiros. Com base nesses fatores, Ascarelli reconhece que, apesar de preferir a expressão “direito de utilização exclusiva” e de indicar que os aspectos funcionais do instituto fazem parte da disciplina da concorrência, a estrutura do direito sobre os bens imateriais enquadra-se como um direito de propriedade, definido como um direito absoluto patrimonial de gozo e disposição sobre um bem externo ao sujeito<sup>54</sup>.

Ao apresentar as teorias de Picard, Franceschelli e Ascarelli, Silveira filia-se ao primeiro, reconhecendo que o objeto dos direitos intelectuais é aquele bem imaterial, puramente intelectual, conforme definido por Picard. Mas conclui com uma conciliação entre as teorias de Franceschelli e Ascarelli: o objeto dos direitos intelectuais é a criação intelectual, mas esse direito absoluto exercido pelo titular é em relação a uma determinada atividade referente à criação intelectual, que pode ser chamado de monopólio. É nesse sentido a proteção concedida pela Lei de Propriedade Industrial, que, ao enunciar os

---

<sup>53</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 297.

<sup>54</sup> Cf. ID., IBID., p. 318 ss.

direitos outorgados ao titular, lista as condutas que não podem ser praticadas por terceiros em relação ao objeto da patente<sup>55</sup>.

Em outra obra, Silveira aponta os desdobramentos da já chamada propriedade intelectual nas demais categorias de direitos de Picard. Ao reconhecer que há, também, os chamados direitos morais de autor sobre a propriedade intelectual (tais como os direitos de inédito e de ter o nome do criador ligado à obra, ou ainda nos casos em que uma marca ou nome comercial confunde-se com o nome ou imagem de pessoa ou com obras artísticas), bem como os negócios jurídicos relacionados a bens imateriais ou as obrigações de não praticar atos de concorrência desleal, o autor conclui que a propriedade intelectual encontra-se presente nas três categorias dos direitos subjetivos: os direitos reais, os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais<sup>56</sup>.

Continuando na doutrina brasileira, Ferreira enuncia que o direito sobre a propriedade industrial é adquirido originariamente pela invenção e a lei apenas reconhece e regulamenta o exercício desse direito pelo adquirente. Até o momento do registro, essas criações intelectuais são protegidas apenas pelo dever de segredo e, a partir da publicação exigida pela lei, é outorgada a proteção, de forma absoluta e temporária<sup>57</sup>.

Tratando novamente da propriedade, Fekete pontua que não há mais questionamentos na doutrina de que os direitos sobre os bens imateriais são de propriedade. No entanto, há duas correntes divergentes sobre o assunto. A primeira delas entende que a propriedade é a figura que mais se aproxima do fenômeno de proteção aos bens imateriais, mas essa é uma propriedade *sui generis*, distinta da propriedade sobre os bens materiais. A justificativa desse entendimento é que a propriedade sobre os bens imateriais encontra-se prevista em lei especial e não é possível aplicar exatamente os mesmos institutos entre os dois tipos de propriedade (alguns exemplos de aspectos específicos de cada um dos tipos de propriedade seria a caducidade que extingue o direito de propriedade industrial e a usucapião como forma de aquisição do domínio, como previsto no Código Civil). A segunda corrente, por sua vez, não vê tantas divergências entre os dois direitos de propriedade e reconhece verdadeiro direito real sobre os bens imateriais, filiando-se a autora a esse entendimento<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de *impedir terceiro*, sem o seu consentimento de *produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar* com estes propósitos:

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patentado” (grifo nosso). BRASIL, 2016b.

<sup>56</sup> Cf. SILVEIRA, 2014, p. 83 ss.

<sup>57</sup> Cf. FERREIRA, 1962, 163 ss.

<sup>58</sup> Cf. FEKETE, op. cit., p. 132 ss.

Como notado acima, um aspecto interessante que faz parte da discussão se o direito sobre os bens imateriais é efetivamente de propriedade é o prazo definido do direito de exclusiva previsto no ordenamento jurídico. A perpetuidade (e, como consequência, a impossibilidade de extinção da propriedade em decorrência do não-uso) é tida como uma das principais características<sup>59</sup>, mas não um requisito imprescindível da propriedade, e admite-se no direito moderno a propriedade resolúvel e, também, limitações no termo da propriedade em função do interesse público<sup>60</sup>. Divide-se a doutrina entre aqueles que entendem que a propriedade resolúvel é uma forma especial de domínio ou veem esse caso como mera aplicação das regras gerais sobre a condição e o termo, relativas à dissolução dos contratos, à disciplina da propriedade<sup>61</sup>.

Nos artigos dedicados à propriedade resolúvel no Código Civil, são destacadas três hipóteses de resolução da propriedade: o implemento da condição, o termo e outra causa superveniente<sup>62</sup>. As duas primeiras são de especial interesse para a questão indicada acima. Entende a doutrina que a condição ou o termo deve estar estabelecido no título de constituição da propriedade, sendo necessária a declaração de vontade das partes<sup>63</sup> ou a determinação da lei nesse sentido<sup>64</sup>.

Nota-se que os bens imateriais tutelados pela propriedade industrial (patentes, desenhos industriais, marcas) tem seu termo de vigência previsto na lei e, especificamente, previsto no respectivo carta-patente ou certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E as demais condições de extinção do direito sobre patentes, desenhos industriais e marcas, assim como possível para a condição para a resolução da propriedade, encontram-se indicadas na Lei n. 9.279/96, quais sejam: a renúncia, a caducidade, a falta de pagamento das retribuições devidas e a não indicação de procurador domiciliado no país. Entende-se que seria possível, então, estabelecer um paralelo entre a propriedade resolúvel e a temporalidade dos direitos de propriedade industrial, não sendo esta justificativa suficiente para que os bens imateriais não sejam

---

<sup>59</sup> Cf. GOMES, 2001, p. 97 ss. e GONÇALVES, 1979, p. 49 ss.

<sup>60</sup> Cf. GONÇALVEZ, op. cit. p. 64 ss.

<sup>61</sup> Cf. GOMES, op. cit., p. 236-237 e MONTEIRO, 2011b, p. 335-336.

<sup>62</sup> “Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possuía ou detinha”.

“Art. 1.360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor, que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa, em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor”. BRASIL, 2016c

<sup>63</sup> Cf. GOMES, op. cit., p. 237 e VENOSA, 2010, p. 408.

<sup>64</sup> Cf. MONTEIRO, op. cit., p. 334.

tutelados pelo direito de propriedade. O termo e as condições da extinção são claramente previstos na legislação aplicável e, portanto, de conhecimento do criador quando submete seu pedido às autoridades competentes.

Destaca-se também a posição de Gama Cerqueira, que reconhece que a propriedade imaterial é a tutela aos “(...) direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles pode resultar”<sup>65</sup>. E, ao analisar as diferentes teorias sobre a proteção às criações intelectuais conclui que existem, em paralelo, os direitos morais do autor e o direito de propriedade imaterial, que é definido como

(...) um direito privado *patrimonial*, de caráter *real*, constituindo uma propriedade *móvel*, em regra *temporária* e *resolúvel*, que tem por objeto uma coisa ou bem *imaterial*; denomina-se, por isto, *propriedade imaterial*, para indicar a natureza de seu objeto<sup>66</sup>.

Ao distinguir as duas espécies da propriedade imaterial, a propriedade literária, científica e artística e a propriedade industrial, Gama Cerqueira define esta como aqueles “(...) institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial”<sup>67</sup>. Desse conceito, extraem-se dois pontos relevantes.

O primeiro deles é que os direitos de propriedade industrial tem a finalidade de proteger a lealdade da concorrência no mercado e tal aspecto foi também acolhido pela legislação brasileira, ao estabelecer, no artigo 2º da Lei n. 9.279/96, que a “repressão à concorrência desleal” é uma das formas de proteção aos direitos de propriedade industrial. Esse ponto remonta à origem dos direitos de propriedade industrial, como apontado por Roubier. O autor inicia sua obra indicando que a teoria da propriedade industrial teve início nos tempos modernos e criou as normas jurídicas para o jogo da concorrência entre as empresas. Isso porque a concorrência não é um direito absoluto e baseia-se em dois pilares: os sinais distintivos, as marcas e outros sinais de seus concorrentes, que permitem que a clientela reconheça a empresa; e as criações novas e genuínas que não existiam no mercado anteriormente. Essa proteção fundamenta-se, essencialmente, em três ideias: ordem na sociedade (que evita que um sinal distintivo de uma empresa seja utilizado para

---

<sup>65</sup> GAMA CERQUEIRA, 1946, p. 68 ss.

<sup>66</sup> IDEM, IBIDEM, p. 148.

<sup>67</sup> ID., IBID., p. 73.

criar confusão com outra empresa), justiça (que impede tanto que um sinal distintivo seja utilizado indevidamente, como entende que a empresa que traz uma nova criação deve ter um monopólio temporário de sua exploração, para recuperar seus investimentos) e progresso (deve-se estimular, por meio do mencionado monopólio temporário, as criações realizadas pelas empresas)<sup>68</sup>.

O segundo aspecto é que, apesar de chamados industriais, entende-se que esses direitos relacionam-se à atividade empresária de forma geral. Há, certamente, alguns institutos que são essencialmente industriais, como as patentes de invenção, mas, ao reconhecer a finalidade de garantir a lealdade da concorrência, deve-se considerar, também, no que aplicável, a proteção às diferentes formas de atividade empresária, como o comércio ou os serviços. Esse entendimento será retomado adiante, tratando especificamente do know-how.

Na esfera legislativa, percebe-se que a discussão quanto ao nome desses direitos não teve tanta repercussão e é clara a aceitação das expressões “propriedade intelectual” e “propriedade industrial” que, como apontado por Pontes de Miranda, demonstra a superação das divergências entre os direitos reais sobre os bens materiais e sobre os bens imateriais para reconhecer que estes últimos também são objeto do direito de propriedade<sup>69</sup>.

Um dos principais exemplos, a Convenção de Paris, de 1883, já se chama Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e tem como objeto

(...) as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal<sup>70</sup>.

A Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, promulgada no Brasil em 1975, amplia o rol de obras protegidas, incluindo, ao lado das obras literárias, artísticas e científicas, das invenções, dos modelos e desenhos industriais, das marcas e nomes de comércio, dentre outros, “(...) a proteção contra a concorrência

---

<sup>68</sup> Cf. ROUBIER, op. cit., p. 1 ss.

<sup>69</sup> MIRANDA, 1983, p. 7 ss.

<sup>70</sup> CONVENÇÃO DE PARIS, 2016

desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico”<sup>71</sup>.

A Constituição Federal não traz as expressões “propriedade intelectual” e “propriedade industrial” literalmente, mas prevê, em seu artigo 5º, o direito à propriedade, incluindo, notadamente, o direito exclusivo do autor sobre a utilização, publicação ou reprodução de suas obras; a proteção a participações individuais em obras coletivas e a direitos sobre a imagem e o som da voz; o privilégio temporário aos autores de inventos industriais e a proteção a criações industriais, marcas, nomes de empresa e outros sinais distintivos<sup>72</sup>.

Por fim, a Lei n. 9.279/96 estabelece, em consonância com a Constituição Federal, que:

(...) a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II – concessão de registro de desenho industrial;
- III – concessão de registro de marca;
- IV – repressão às falsas indicações geográficas; e
- V – repressão à concorrência desleal.<sup>73</sup>

Com base no exposto acima, conclui-se que o ordenamento jurídico tem aceitado a expressão “propriedade intelectual” para nomear aquele direito sobre bens imateriais, sejam obras artísticas, literárias ou científicas ou a chamada propriedade industrial. Cabe mencionar que a própria Organização Mundial de Propriedade Industrial rejeita um rol taxativo do que seria considerado propriedade intelectual, abarcando quaisquer direitos resultantes da atividade intelectual, em diferentes domínios. A propriedade industrial, especificamente, baseia-se em formas de proteção nomeadas (como patentes, marcas, nomes de comércio, desenhos industriais) e contempla também a proteção à concorrência, coibindo condutas que são indicadas como desleais.

No que diz respeito especificamente ao know-how, conclui grande parte da doutrina que esse tipo de conhecimento é um dos tipos de bem jurídico de natureza imaterial,

---

<sup>71</sup> IDEM, IBIDEM.

<sup>72</sup> BRASIL, 2016a.

<sup>73</sup> IDEM, 2016b.

relacionado à atividade das empresas, sendo a sua importância econômica o motivo para que se outorgue proteção jurídica.

Zaitz analisa diferentes teorias para concluir que o know-how não pode ser considerado um direito da personalidade (seja como um direito de autor ou uma das manifestações do direito à intimidade), de propriedade (já que a tutela do know-how é limitada e não se verificaria o caráter absoluto e oponível *erga omnes* que são característicos desse instituto), nem de posse (já que o possuidor do know-how não pode impedir terceiros que o adquiriram licitamente de utilizá-lo). Apresenta a autora, então, a teoria do bem jurídico e questiona, com base em relevante doutrina, se o know-how seria um “bem econômico que produz efeitos legais e recebe tutela jurídica limitada” ou efetivamente um bem jurídico. Ao considerar que o know-how é um bem econômico (e, portanto, deve ser considerado um bem jurídico conforme o princípio da patrimonialidade e o critério da tipificação indireta) e que sua transferência é objeto do chamado contrato de know-how, reconhece que o know-how deve ser considerado um bem jurídico<sup>74</sup>.

Gomez Segade inicia sua exposição com a opinião de que o entendimento de que o segredo é um direito de personalidade encontra-se superado, seja porque a violação ao segredo afeta apenas o patrimônio do empresário (e não sua personalidade) ou porque os segredos industriais podem ser objeto de negócios jurídicos, ao contrário dos direitos da personalidade, que são indisponíveis<sup>75</sup>.

Avança o autor com sua definição de bens imateriais, para fins jurídicos: as criações da mente humana que, através dos meios adequados, tornam-se perceptíveis e utilizáveis nas relações sociais e, em razão da sua especial importância econômica, são objeto de uma tutela jurídica especial. As características dos bens imateriais que os distinguem de outros tipos de bens são as seguintes: (i) o bem imaterial não pode ser aproveitado economicamente de forma direta, mas depende da sua materialização corpórea para tanto; (ii) o bem imaterial pode ser usufruído simultaneamente por diversas pessoas, através da repetição da sua materialização corpórea; (iii) essa mesma repetição não esgota nem prejudica os direitos de seus titular; e (iv) é possível a posse simultânea por mais de uma pessoa de um bem imaterial, que não está limitado no tempo e no espaço<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Cf. ZAITZ, op. cit., p. 193 ss.

<sup>75</sup> Cf. GOMEZ SEGADE, op. cit., p. 69-70. Essa opinião será mais aprofundada adiante, mas entende-se que não é atual. A indisponibilidade dos direitos da personalidade não impede a realização de negócios jurídicos que os tenham como objeto, como a autorização de uso de direito de imagem para fins publicitários.

<sup>76</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 70 ss.

Voltando-se para o segredo industrial, Gomez Segade retoma sua definição e reconhece que todos os elementos apresentados encontram-se no segredo industrial: é uma ideia criada pela mente humana que se expressa em objetos corpóreos (como fórmulas, esquemas, desenhos e apontamentos), os quais tem valor econômico e podem ser utilizados nas relações sociais. E o fato de que a proteção ao segredo não seja um direito de exclusiva não seria suficiente para desconsiderar essa classificação: para o autor, a existência de direitos de propriedade intelectual que gozem de exclusividade, como a patente, não significa que essa deva ser vista como uma característica comum a todos os bens imateriais. Conclui, então, definindo que o segredo industrial é um bem imaterial que não é protegido por um direito de exclusiva, mas pelas normas de concorrência desleal. Portanto, se os demais bens imateriais encontram nas normas de tutela da concorrência uma proteção complementar, tais normas seriam a forma fundamental de proteção ao segredo industrial<sup>77</sup>.

Massa Felsani notou a conclusão de Gomez Segade, mas destacou a dificuldade em se adotar esse entendimento pela doutrina e pela jurisprudência. A autora relaciona a proteção aos bens imateriais ao interesse jurídico em proteger o valor, seja moral ou patrimonial, que esses bens representam. Ou seja, o próprio interesse em tutelar o know-how resultaria na sua classificação como bem imaterial. Apesar de Massa Felsani também desdobrar os bens imateriais em duas categorias: aqueles protegidos por direitos absolutos, oponíveis *erga omnes*, e outros sujeitos a poderes de fato, que permitem que seu possuidor defenda-se de ataques ilícitos, reconhece que a ausência do direito de exclusiva tem sido o maior obstáculo apresentado pela doutrina e pela jurisprudência para o reconhecimento do know-how como um bem imaterial. Aponta a autora que caminho que tem sido proposto, então, é o reconhecimento de que o know-how seria um bem em sentido atécnico e exclusivamente do ponto de vista econômico. Para a autora, essa “solução” resulta na tutela limitada do know-how, que depende de esclarecimentos e definições no caso concreto para que se justifique a proteção dada pelo ordenamento jurídico<sup>78</sup>.

A conclusão de Massa Felsani é bastante interessante ao refletir que a exclusividade nada mais é do que um acessório ao direito principal representado pela relação entre sujeito e objeto e que classificar uma criação intelectual como bem jurídico ou não acaba por não influenciar a individualização da tutela do know-how. Isso significa que, independente de toda a discussão conceitual sobre o reconhecimento técnico e terminológico do know-how

---

<sup>77</sup> Cf. ID., IBID., p. 82 ss.

<sup>78</sup> MASSA FELSANI, op. cit., p. 57 ss.

como um bem jurídico, a conclusão é a mesma: o know-how como resultado da criação, da experiência, do conhecimento, quando exteriorizado e reconhecido como inacessível, economicamente valioso e adequadamente protegido, é o possível objeto de um direito de uso (e não o próprio direito em si) não exclusivo e protegido de terceiros pelas normas de proteção à concorrência desleal<sup>79</sup>.

Sem prejuízo dos diversos entendimentos sobre a natureza jurídica do know-how, a conclusão comum a que se chega é que esse conhecimento é um bem imaterial que não está expressamente previsto no ordenamento como uma das formas de propriedade industrial, mas que encontra proteção em decorrência do valor que representa para seu usuário. Por conta disso, sua tutela é feita de forma limitada e indireta, tanto pelas normas de repressão à concorrência desleal, como através de outros direitos subjetivos, notadamente, relacionados à proteção ao segredo. Um ponto a ser observado é que deve-se considerar como essas normas relacionam-se com o estímulo à livre concorrência, a fim de evitar que a proteção ao know-how possa criar efeitos indesejados no mercado. Esses aspectos serão analisados mais detidamente abaixo.

### **1.2.2. A proteção ao conhecimento técnico ou industrial**

Após sua criação nos Estados Unidos da América, houve a tentativa de absorver o conceito de know-how pelos países de *civil law*, que contam com uma estrutura jurídica bem diversa. Percebem-se, então, as dificuldades em se adaptar um conceito ainda em desenvolvimento criado pela jurisprudência para proteger um certo tipo de informação para o ordenamento dos países de *civil law*, que é fortemente legislativo e já contava com institutos semelhantes.

Um exemplo é o conceito de *savoir-faire* na França. Chavanne e Burst trazem a definição de Mousseron para o “*savoir-faire*”: um conhecimento técnico transmissível, que não é imediatamente acessível ao público nem patentado. A partir daí, destrincham seus elementos.

O primeiro ponto levantado pelos autores é que o conteúdo do *savoir-faire* é um conhecimento e, por natureza, imaterial e intelectual. Por esse motivo, não se deve confundir o suporte, a forma material do *savoir-faire* (como anotações técnicas, planos, manuais de operação) com o conhecimento em si.

---

<sup>79</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, pp. 112, 125-126, 183, 187 e 188.

Sobre os demais elementos da definição de *savoir-faire*, Chavanne e Burst enumeram quatro: (i) o caráter técnico (ou até prático) do *savoir-faire*, sendo um conhecimento que está dentro do domínio da técnica e, portanto, industrial. Apesar disso, reconhecem a existência de um *savoir-faire* comercial, constituído por um conjunto de conhecimentos não técnicos; (ii) a possibilidade de transmitir esse conhecimento a terceiros, excluindo da definição de *savoir-faire* todas aquelas habilidades de uma pessoa que são impossíveis de serem transferidas; (iii) esse conhecimento não precisa ser secreto nem novo, mas deve ser inacessível ao público em geral e mantido em um certo grau de segredo; e (iv) o conhecimento pode ser patenteável ou não, mas não deve ter sido patenteado para que seja considerado como *savoir-faire*. Ou seja, o detentor de um *savoir-faire* patenteável deve optar pela forma de proteção que pretende dar a esse conhecimento: a proteção direta e limitada no tempo da patente ou a proteção indireta e, eventualmente, mais duradoura do *savoir-faire*.

Por fim, quanto à proteção ao *savoir-faire*, Chavanne e Burst não reconhecem a existência de um direito de propriedade sobre esse tipo de conhecimento e argumentam que essa tutela é feita de forma indireta, pelas normas relativas ao segredo industrial e à responsabilidade civil<sup>80</sup>.

Para Tulio Ascarelli, a expressão know-how relaciona-se essencialmente ao contrato de know-how, que permite a utilização, a título oneroso, de invenções patenteáveis, mas não patenteadas e mantidas em segredo ou outros artifícios construtivos que não são passíveis de proteção como invenção, exigindo também o dever de não divulgação desse know-how a terceiros<sup>81</sup>. Ainda que o autor entenda que o know-how inclui conhecimentos não patenteáveis, esses conhecimentos são essencialmente técnicos e, em certa medida, secretos.

Gomez Segade, em obra dedicada ao segredo industrial, expõe que o know-how é o conhecimento sobre alguma coisa e, portanto, intangível. Destaca, também, que, apesar de o know-how poder ser representado por um elemento material, não se deve confundir o objeto próprio do know-how com os seus meios de comunicação que são tangíveis. O núcleo original e típico do know-how seria, para o autor, “(...) as regras, procedimentos e práticas que permitem uma rápida e vantajosa exploração da invenção”<sup>82</sup>, ou seja, aqueles conhecimentos e práticas complementares que são indispensáveis para a exploração de

---

<sup>80</sup> Cf. CHAVANNE e BURST, 1980, p. 173 ss.

<sup>81</sup> Cf. ASCARELLI, op. cit. p. 567.

<sup>82</sup> GOMEZ SEGADE, op. cit. p. 138.

uma patente, mas que a simples licença ou cessão da patente não confere ao licenciado ou cessionário. No entanto, reconhece Gomez Segade que é possível que o know-how tenha como objeto conhecimentos secretos que possam não ser relacionados a uma invenção ou que não sejam patenteáveis ou, ainda que patenteáveis, não o foram por seu inventor (conforme também apontado por Ascarelli), mas tais conhecimentos não seriam o objeto original e típico do know-how<sup>83</sup>.

Quanto às características do know-how, Gomez Segade afasta a novidade (uma das exigências para a patente) como um requisito do know-how, mas exige que os conhecimentos sejam industriais e secretos. De maneira bastante incisiva, o autor rejeita a possibilidade de admitir que conhecimentos comerciais sejam considerados como know-how, o que deformaria seu conceito original, segundo o qual, já citado anteriormente, o know-how inclui apenas aqueles conhecimentos técnico-industriais necessários para a melhor exploração de uma patente<sup>84</sup>.

Como mencionado acima, Gomez Segade conclui pela coincidência do know-how e do segredo industrial e expande um pouco seu núcleo central, ao reconhecer que seu objeto pode ser uma invenção, modelo industrial ou desenho não patenteado ou registrado (conforme o caso), uma descoberta científica, as práticas manuais e inovações empregadas para obter o máximo aproveitamento de processos e objetos industriais e outras criações técnicas, que represente algum valor àquele que o utiliza e aplicado diretamente à indústria. Reitera-se que é o segredo e não a novidade um requisito para sua existência, podendo haver uma divulgação relativa que não torne o segredo industrial amplamente conhecido pelos concorrentes, mas são necessárias tanto a vontade de manter esse conhecimento secreto (como, por exemplo, com cláusulas de confidencialidade e restrição de divulgação aos empregados e parceiros comerciais que devam conhecê-lo), como o interesse da manutenção do segredo.

Paul Demin também limita a definição de know-how a conhecimentos técnicos, procedimentos ou habilidades (o *tour de main* que será mencionado abaixo) que seu detentor pretende manter em sigilo e que utiliza na sua produção industrial. Ao discorrer sobre as características do know-how, prossegue detalhando que o know-how sempre será um conhecimento intangível destinado à aplicação prática que se torna imprescindível para a fabricação de um produto e que deve ser secreto na medida em que não está disponível

---

<sup>83</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 137 ss.

<sup>84</sup> Cf. ID., IBID., p. 143 ss.

para o público em geral e seu detentor toma medidas razoáveis para evitar sua publicação indevida<sup>85</sup>.

Esse entendimento de parte da doutrina dos países de *civil law* de que o know-how seria um conhecimento técnico ou industrial, excluindo-se, portanto, outros conhecimentos comerciais ou de negócio, levou a definições semelhantes sugeridas por órgãos internacionais. Por exemplo, a Câmara Internacional de Comércio inclui em seu informe de 17 e 18 de outubro de 1957, uma definição de know-how estritamente relacionada aos conhecimentos, especializados e resultantes da experiência, relacionados ao procedimento e à realização técnica da fabricação de um produto<sup>86</sup>. No Brasil, o Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n. 7.903/45, parcialmente revogado pela Lei n. 9.279/96), distinguia, nos incisos que previam os atos de concorrência desleal, tipos diversos para a divulgação ou utilização não autorizada de segredos de fábrica e de segredos de negócio<sup>87</sup>.

É importante mencionar que tal entendimento afasta-se do conceito de *trade secret* nos Estados Unidos da América, que abrange qualquer conhecimento de negócio de uma empresa que possa colocá-la em uma situação de vantagem se comparada com seus concorrentes que não o conheçam ou utilizem. Alguns dos exemplos trazidos acima, como as condições de uma oferta ou os valores e benefícios pagos a um empregado estratégico, podem ser tutelados conforme a doutrina e a jurisprudência norte-americanas, mas não seriam protegidos nos países de tradição romano-germânica, conforme o posicionamento dos autores mencionados neste item.

Ainda, a vinculação do know-how a conhecimentos estritamente técnicos ou industriais aproxima-o da patente, levantando, então, duas questões. A primeira delas é se o know-how incluiria conhecimentos patenteáveis e não patenteáveis. Como visto acima, mesmo os autores que entendem que o núcleo típico e original do know-how é um conhecimento que permita uma melhor exploração de uma invenção, reconhecem que o

---

<sup>85</sup> Cf. DEMIN, 1968, p. 13 ss.

<sup>86</sup> Stumpf traz as seguintes definições do mencionado documento, que traduzimos livremente: “a totalidade dos conhecimentos, do saber especializado e da experiência vertidos no procedimento e na implementação técnica da fabricação de um produto pode, portanto, ser denominada ‘*art de fabrication*’ (= know-how)”. Ainda, “esse conceito pode designar não apenas fórmulas e procedimentos secretos, mas também uma técnica relacionada a procedimentos de fabricação patenteados e que seja necessária para a utilização da patente. Pode também designar procedimentos práticos, particularidades e conhecimentos especializados técnicos, que foram obtidos por um produtor através de investigações e que não foram ainda adquiridos pela concorrência”. STUMPF, 1984, p. 5 ss.

<sup>87</sup> Delmanto, em sua análise sobre os crimes de concorrência desleal previstos no Código de Propriedade Industrial, define os segredos de fábrica como “um método ou meio especial de fabricação, patenteável ou não, que é mantido em sigilo” e os segredos de negócio como “todos os dados especiais concernentes ao âmbito dos negócios em geral, que devem ser mantidos em reserva, sob risco de causar prejuízo”. Ambos poderiam ser chamados de “segredos de competição”. DELMANTO, 1975, p. 211 e 238.

know-how poderia abarcar conhecimentos patenteáveis e não patenteáveis. No entanto, caso seja patenteável e seu titular opte por seguir por essa forma de proteção, o conhecimento deixa de ser tutelado como know-how, já que, o pedido de patente será publicado e o conhecimento, então, perderá o caráter de inacessível ao público<sup>88</sup>.

A outra questão que se coloca é como o caráter de relativo segredo tido como uma das características do know-how relaciona-se com o requisito de novidade a ser verificado nas patentes, que será discutido mais abaixo.

### **1.2.3. A proteção ao conhecimento de negócio**

Sem prejuízo do posicionamento de parte da doutrina exposto acima, segundo o qual o know-how é essencialmente um conhecimento técnico ou industrial, há autores que reconhecem uma maior amplitude desse conceito, abrangendo outros tipos de conhecimento.

Stumpf, apesar de compreender que a origem do know-how nos países de tradição romano-germânica é essencialmente industrial, admite que não se pode deixar de lado conhecimentos comerciais e administrativos das empresas, que permitem não apenas a fabricação dos produtos por quem detém esses conhecimentos, mas também a realização de outras atividades empresariais, incluindo sua organização ou administração<sup>89</sup>. Outro

---

<sup>88</sup> Massa Felsani aponta quais os fatores que podem levar ao detentor de um conhecimento patenteável a optar pela proteção conferida ao know-how: o longo prazo e os altos custos envolvidos no processo de obtenção da patente, a dificuldade em se defender de certas formas de contrafação, a tentativa de evitar a já mencionada publicidade do conhecimento e, também, a intenção de manter o sigilo do conhecimento por um prazo superior do que o direito de exclusividade conferido às patentes. Cf. MASSA FELSANI, op. cit., p. 20. Maudonnet, por sua vez, percebe a patente como uma forma mais firme de proteção dos conhecimentos patenteáveis: “O sistema de patentes está baseado na divulgação da invenção com proteção temporária. Por outro lado, o segredo é mantido por um prazo indeterminável, em poder do seu possuidor, sob seu próprio risco, uma vez que o mesmo implica em um monopólio de fato e não de direito, como a patente. Sendo assim, o segredo de fábrica, que compreende uma informação confidencial capaz de proporcionar uma real vantagem competitiva, é protegido mundialmente apenas por mecanismos legais indiretos existentes para a repressão aos delitos, concorrência desleal ou enriquecimento ilícito (...)”.

“Sendo assim, a opção pelo segredo de fábrica só se torna atrativa quando o patenteamento da criação ou desenvolvimento é duvidoso; nas invenções patenteáveis cujas violações são dificilmente comprovadas; ou nas invenções que apresentem suficiente grau de certeza quanto ao improvável desenvolvimento independente e cujo valor agregado seja significativamente relevante que compense medidas de segurança máxima para manutenção de tal segredo”. MAUDONNET, 1995, p. 39.

Também vale notar os comentários feitos por Silveira sobre o certificado de autoria na Enciclopédia Saraiva: esse instituto criado na União Soviética é válido por prazo indeterminado e prevê uma remuneração ao autor por todos aqueles que utilizarem a invenção protegida, que pode ser um novo dispositivo, processo, substância, espécie de microrganismo, variedade ou híbrido de culturas agrícolas ou planta ou uma nova aplicação de dispositivo, processo ou substância já conhecido. Sugere o autor que o Brasil considere uma figura semelhante para tutelar invenções não patenteáveis como forma de incentivo à pesquisa. Cf. SILVEIRA, 1977, p. 131 ss.

<sup>89</sup> É interessante trazer a definição de Stumpf: “Consequentemente, o know-how pode-se definir como segue: é um saber não protegido por direitos de tutela industrial. O ponto em comum é que existe um segredo. Mas

aspecto relevante defendido pelo autor é que, por não estar sujeito ao direito de exclusivo como as demais espécies de propriedade industrial, o know-how não seria, portanto, um direito de propriedade industrial. Ao notar que esse entendimento contraria as definições de órgãos internacionais, Stumpf não aprofunda a discussão para explicitar então qual tipo de direito seria o know-how, mas apenas reconhece que essa divergência não tem qualquer implicação prática (pelo menos no direito alemão), já que há uma separação clara na proteção dos direitos de propriedade industrial (que é feita por meio de registro) e do know-how, cuja proteção ajusta-se à pessoa que cometeu uma infração (seja, por exemplo, a outra parte de um contrato de know-how, um empregado ou ex-empregado ou um terceiro com quem o detentor do know-how não tem qualquer relação, mas violou as práticas da concorrência)<sup>90</sup>.

A doutrina italiana mais recente também vem aceitando que o know-how deve incluir conhecimentos comerciais ou administrativos utilizados pelas empresas nas suas atividades. Para Massa Felsani, a prática mostra que existem conhecimentos e experiências que acabam por melhorar as técnicas comerciais e, portanto, trazem valor àquelas empresas que os utilizam<sup>91</sup>. Montanarini complementa, deixando claro que todas as informações sobre a administração, os aspectos financeiros e a organização da empresa que podem trazer vantagens econômicas no exercício da empresa frente a seus concorrentes também fariam parte do conceito de know-how<sup>92</sup>.

No Brasil, Barbosa opõe o know-how às patentes ao ver naquele uma situação de fato e nestas uma exclusividade de direito. Para o autor, o know-how é “a posição de uma empresa que tem conhecimentos técnicos e de outra natureza, que lhe dão vantagens na concorrência, seja para entrar no mercado, seja para disputá-lo em condições favoráveis”<sup>93</sup>. Esses conhecimentos não se relacionam apenas a aspectos técnicos ou industriais, mas

---

isso não é uma condição. O que interessa é se o beneficiário do know-how teria ou não acesso a esse saber se não o recebesse através de um contrato. Além dos conhecimentos técnicos, deve-se incluir conhecimentos comerciais e da economia da empresa. Por know-how deve-se entender, por fim, conhecimentos e experiências de ordem técnica, comercial e da econômica da empresa, cuja utilização permite ou, se for o caso, faz possível ao beneficiário não apenas a produção e venda de objetos, mas também outras atividades comerciais, como a organização e a administração”. STUMPF, op. cit., p. 12.

<sup>90</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 15 ss.

<sup>91</sup> Cf. MASSA FELSANI, op. cit., p. 15.

<sup>92</sup> Cf. MONTANARINI, 2007, p. 1124.

<sup>93</sup> Barbosa, 2010, p. 626. Outra definição é apresentada pelo autor em artigo específico sobre o know-how como “o corpo de conhecimentos técnicos, relativamente originais e secretos, ou pelo menos escassos, que permitem, a quem os detenha, uma posição privilegiada no mercado”. Barbosa, 2002, p. 5-6. Para o autor, o que se transfere em um contrato de know-how não é a tecnologia, mas a oportunidade comercial resultante dessa tecnologia. É nesse sentido que Barbosa inicia sua definição de know-how acima com “a posição de uma empresa”.

podem ser parte de qualquer parte do modelo de negócio de uma empresa que permita que faça parte do mercado ou tenha vantagens perante seus concorrentes. E prossegue Barbosa trazendo como elemento principal do know-how a inacessibilidade ao público, que traz valor à empresa que o detém. A proteção, portanto, do know-how não impede que terceiros obtenham esse conhecimento técnico por meios próprios, mas é feita pelo direito de manter o sigilo desse conhecimento, sendo a perda da vantagem concorrencial o bem tutelado.

Avança o autor comparando as definições de segredo de negócio e segredo de fábrica com o know-how. O segredo de negócio, conforme definido pela doutrina e jurisprudência norte-americanas, seria qualquer informação utilizada em um negócio que dê uma oportunidade de obter vantagens sobre seus competidores que não tem ou usam essa informação. Já o *secret de fabrique* na França é mais estático: é um conhecimento técnico, industrial, protegido pelo dever de sigilo daqueles que a ele tem acesso. Sob essa perspectiva, o know-how é mais amplo do que o segredo de fábrica e também dotado da capacidade de criar, processar e aplicar conhecimentos que são intransmissíveis, que serão analisados mais detidamente abaixo<sup>94</sup>.

Para Leonardos, o know-how pode ser definido como “(...) qualquer informação que possua valor econômico para quem a detém, podendo ela referir-se a processos ou métodos industriais, comerciais ou de prestação de serviços”<sup>95</sup>. Ainda, o autor distingue os segredos de fábrica e de negócio do know-how, que pode ou não ser sigiloso, e prevê que esses segredos são uma espécie do gênero know-how<sup>96</sup>.

Fekete, em trabalho voltado ao segredo de indústria e comércio, ao tratar do know-how, deixa clara a ausência de definições legislativas e a dificuldade da doutrina e da jurisprudência de concordarem sobre uma definição. Fazendo referência à doutrina estrangeira, admite que “(...) know-how é um a realidade híbrida e dinâmica, derivada da prática negocial, que não se atém a características rígidas”<sup>97</sup>, o que resultaria na sua dificuldade de defini-lo na legislação. E conclui sua análise sobre esse conceito evidenciando o caráter prático do know-how, que deriva da experiência daquele que o criou, ao contrário, por exemplo, das patentes, que dependem da originalidade da sua criação<sup>98</sup>.

---

<sup>94</sup> Cf. BARBOSA, 2010, p. 626 ss.

<sup>95</sup> LEONARDOS, 2001, p. 76.

<sup>96</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 77 ss.

<sup>97</sup> FEKETE, op. cit., p. 51.

<sup>98</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 47 ss.

Tratando brevemente do tema, Zaitz aponta que a corrente que entende que os conhecimentos de natureza comercial não devem ser considerados know-how é parte minoritária da doutrina e, atualmente, grande parte dos autores que tratam do tema reconhecem a importância de um conceito mais amplo de know-how, incluindo não apenas os conhecimentos comerciais, como também aqueles relacionados à administração da empresa. O ponto apresentado pela autora é que os mesmos requisitos exigidos para que um conhecimento industrial seja considerado know-how (um valor atribuído ao conhecimento e o fato de que é relativamente secreto) também devem se aplicar àqueles conhecimentos de natureza comercial ou administrativa<sup>99</sup>.

Uma referência relevante é a proteção às informações confidenciais prevista no acordo TRIPS. Esse tratado não menciona expressamente o know-how, mas define como informações confidenciais que devem ser protegidas aquelas que sejam secretas (ou seja, fora do conhecimento em geral e inacessíveis a círculos de pessoas que lidam com esse tipo de informação), tenham um valor comercial derivado desse segredo e que tenham sido razoavelmente protegidas, dadas as circunstâncias concretas, pela pessoa que está em controle das informações. Essa proteção deve ser conferida a pessoas físicas e jurídicas e cada Estado signatário deve definir as medidas que as pessoas que tenham informações confidenciais sob seu controle podem tomar para evitar a divulgação, aquisição ou uso sem consentimento dessas informações por terceiros. Compreende-se, baseado na complexidade desse conhecimento, que o know-how é mais amplo e complexo do que informações confidenciais, mas o que cabe notar aqui é que não é feita qualquer exigência quanto à natureza das informações a serem protegidas (industriais, comerciais ou de negócio). A proteção resulta do segredo, do consequente valor e dos esforços de quem detém as informações em mantê-las confidenciais e protege pessoas físicas e jurídicas<sup>100</sup>.

Com base no exposto acima, entende-se que não há motivos para se excluir os conhecimentos de negócio, sejam eles comerciais, de serviço, organizacionais ou administrativos, do conceito de know-how. Como destacado por diversos autores que se debruçaram sobre o tema, o know-how tem um aspecto dinâmico e deve-se reconhecer que vem evoluindo desde que o conceito foi criado, dificultando, inclusive, sua definição.

O que se nota é que diversos aspectos, como a importância de um certo posicionamento de mercado, as formas de organização que maximizam recursos, a criação de uma estratégia de marketing na busca de consumidores, dentre tantos outros estudados

---

<sup>99</sup> Cf. ZAITZ, op. cit., p. 37 ss.

<sup>100</sup> Cf. BRASIL, 2016g.

pelas teorias da administração de empresas que justificam o sucesso de uma empresa em um certo contexto, passaram a ser elementos essenciais para o êxito e representam também a criação de um conhecimento que não necessariamente é industrial. Portanto, negar que existe um conhecimento relativamente secreto das empresas na forma como se organizam ou nas suas estratégias e práticas comerciais que as coloca em uma posição privilegiada em comparação com seus concorrentes parece não refletir a realidade do que o know-how é atualmente.

#### **1.2.4. A proteção às habilidades pessoais**

Outro elemento relacionado ao know-how são as habilidades pessoais, ou o chamado *tour de main* pela jurisprudência francesa.

Voltando para as características do segredo industrial, Gomez Segade menciona que todas as inovações que servem para obter o melhor resultado de processos e objetos industriais podem ser objeto desse segredo, incluindo-se aí as práticas manuais. Mais do que isso, o segredo seria a única forma de proteger essas práticas, que, em geral, não cumprem os requisitos necessários para que sejam consideradas patentes. O autor reconhece que não há uma tradução adequada da expressão em francês para o espanhol, nem um conceito definido, mas afirma que

(...) o *tour de main* compreende qualquer regra ou aparato engenhoso que aperfeiçoa um procedimento ou aparato anterior e que se mantém secreto. A prática manual não altera o procedimento ou aparato ao qual se aplica. Apenas contribui para obter melhores resultados com esse procedimento ou aparato, adaptando-os às necessidades da indústria em cada circunstância concreta<sup>101</sup>.

A posição de Martins é semelhante. Para o autor, o know-how, definido como “(...) certos conhecimentos ou processos, secretos e originais, que uma pessoa tem e que, devidamente aplicados, dão como resultado um benefício a favor daquele que os emprega”<sup>102</sup> mostra um caráter essencialmente industrial. E, ao discorrer sobre os elementos do know-how, Martins lista a habilidade, a experiência e conhecimentos técnicos, os processos postos em prática para a aplicação dos conhecimentos, o segredo e a

---

<sup>101</sup> GOMEZ SEGADE, op. cit., p. 108.

<sup>102</sup> MARTINS, op. cit., p. 499-500.

novidade. O próximo item tratará dos dois últimos elementos, mas vale trazer a conceituação do autor quanto aos primeiros, que deixa clara que a habilidade pessoal é o primeiro passo para a criação do know-how, mas que esse conhecimento deve ser passível de transferência, sendo essa a origem do seu valor:

A habilidade é um elemento grandemente pessoal, que requer certas qualidades do agente. Tal elemento será talvez de pouca valia se a ele não se juntarem a experiência, isto é, o resultado da continuidade da experimentação, e os conhecimentos técnicos, que são como que o suporte para a habilidade e a experiência. O processo é um modo especial, original, que o portador do know-how, com sua habilidade, experiência e seus conhecimentos, utiliza para a obtenção do resultado desejado. Esses quatro elementos se integram de maneira disforme, podendo um suplantar o outro. De qualquer modo, são eles que caracterizam o know-how, da conjunção dos quais nasce, para o possuidor, um bem imaterial de valor patrimonial e que, por isso mesmo, pode ser transferido a outrem<sup>103</sup>.

Barbosa apresenta um posicionamento diferente ao citar a definição de Magnin, segundo a qual o know-how é a arte da fabricação, que congrega as experiências, os conhecimentos e as habilidades necessários para produzir um bem. Apesar de também ser uma visão industrial do know-how, esse conceito reúne tanto a habilidade individual do trabalhador, o *tour de main*, como a experiência técnica que adquiriu. Percebe-se que o *tour de main*, neste caso, diverge do conceito apresentado por Gomez Segade acima, sendo, para Magnin, um conhecimento intransmissível, inseparável da pessoa que desempenha essa função. Por sua vez, a experiência técnica, considerada transmissível, capaz de ser ensinada, aproxima-se do entendimento de Gomez Segade e seria, para Magnin, o núcleo do conceito de know-how e o objeto principal dos contratos de transferência de tecnologia<sup>104</sup>.

Ao relacionar os conceitos de *savoir-faire* e *tour de main*, Fekete aponta, também com referência na doutrina francesa, que tais conceitos seriam, essencialmente, coincidentes e consistiriam na qualidade de habilidade técnica ou “(...) uma técnica de execução dependente do cuidado e da habilidade de quem a executa”<sup>105</sup>. Ou seja, não é a apenas a forma de aprimorar o desempenho de uma máquina ou de um objeto, mas há um

---

<sup>103</sup> IDEM, IBIDEM, p. 500.

<sup>104</sup> Cf. BARBORA, op. cit., p. 626 ss.

<sup>105</sup> FEKETE, op. cit., p. 55.

elemento individual aportado pelo trabalhador nesse *tour de main*. E avança a autora distinguindo o *savoir-faire* como uma habilidade técnica que deve ser intelectualizada e transformada em experiência técnica para que possa, então, ser considerado know-how. A partir daí, reconhece-se o caráter dinâmico do know-how, que mais do que um segredo estático, é um conhecimento que deve ser protegido, mas “(...) também algo que se transmite, se comunica, mediante remuneração”<sup>106</sup>. É muito interessante essa conclusão de Fekete, da qual depreende-se que o know-how sempre está sujeito a mudanças e aprimoramentos e que pode ser aportado e transferido, seja por meio de um contrato de transferência de tecnologia ou mesmo um contrato de trabalho.

Zaitz apresenta esse impasse sobre a aceitação de habilidades pessoais como know-how, destacando que foi uma tendência das obras mais modernas sobre o assunto ampliar o entendimento de know-how para incluir tais habilidades, observando a prática dos contratos de know-how. Para a autora, o know-how inclui tanto os conhecimentos como as habilidades pessoais, desde que sejam passíveis de transmissão, por qualquer meio, corroborando a posição de Pompeu Pitter segundo a qual aqueles seriam o know-how em sentido estrito e estas o know-how em sentido amplo. Nesse ponto, entende que os conhecimentos dependem, em geral, de um suporte físico para serem transmitidos, enquanto as experiências e habilidades pessoais transmitem-se através da chamada assistência técnica<sup>107</sup>.

Por fim, traz-se a opinião de Massa Felsani, segundo a qual a experiência, definida como uma qualidade intelectual, cognitiva e prática, relacionada com a destreza ou a habilidade que resulta da repetição de uma certa atividade, é essencialmente pessoal e intransferível. Essa experiência seria o *tours de main* e, por não constituir uma realidade independente do sujeito que o detém, não apresenta valor adicional à empresa. Por outro lado, existe uma experiência técnica, que é mais objetiva e pode ser comunicada através de demonstrações, explicações ou documentos específicos. Então, para a autora, a experiência técnica seria um elemento essencial do know-how, enquanto o *tour de main*, por ser uma qualidade individual, apenas pode ser uma parte acessória de um eventual contrato de know-how<sup>108</sup>.

Percebe-se que não há um consenso na doutrina sobre o papel das habilidades pessoais nem se essas habilidades seriam consideradas know-how. Dados os inúmeros

---

<sup>106</sup> IDEM, IBIDEM, p. 55.

<sup>107</sup> Cf. ZAITZ, op. cit., p. 32 ss.

<sup>108</sup> Cf. MASSA FELSANI, op. cit., pp. 21-22 e p. 148.

avanços das atividades empresariais e o fato de que a empresa em si não cria nem tem experiência, mas são as pessoas que dela fazem parte – independentemente do vínculo que mantem – que tem essas capacidades, é impossível negar que o know-how composto pelas habilidades pessoais é oferecido à empresa e passa a acrescentar e modificar aqueles conhecimentos que já tinham sido aportado anteriormente por outras pessoas. Ou seja, reconhecer o caráter dinâmico do know-how da empresa é também reconhecer que as habilidades pessoais das pessoas relacionadas a esse conhecimento são cotidianamente utilizadas para aprimorar tal know-how de forma a manter ou aumentar o seu valor. Portanto, entende-se que as habilidades pessoais fazem parte do conceito amplo de know-how, ainda que não sejam protegidas pelas normas que tutelam o know-how como conhecimento transmissível e valioso detido pela empresa.

### **1.2.5. Know-how, segredo e novidade**

Como já mencionado diversas vezes acima, questiona-se se o segredo é uma das características essenciais do know-how e qual seria o grau de segredo necessário para que um conhecimento seja considerado como know-how.

Retomando a discussão norte-americana sobre o assunto, uma informação somente será reconhecida com um *trade secret* se for, pelo menos, relativamente secreta, desse segredo resultar um valor econômico a seu usuário e forem empregados esforços razoáveis na manutenção do segredo. Como o know-how pode ser considerado como uma das espécies de *trade secret* nesse país, nota-se que a proteção, então, somente é conferida aos conhecimentos que cumpram tais requisitos de sigilo.

A exigência de que o know-how seja (ainda que relativamente) secreto também é encontrada na doutrina dos países de tradição romano-germânica. Notadamente, todos os autores mencionados acima que vinculam o know-how com conhecimentos estritamente técnicos ou industriais citam o segredo como uma de suas características<sup>109</sup>.

Vale citar, nesse sentido, a posição já apontada acima de Gomez Segade, segundo a qual o know-how seria um sinônimo de segredo industrial. Isso significa que o autor refuta a teoria da propriedade e enxerga um monopólio de fato (ou seja, a exclusividade depende do segredo mantido por seu titular). Nesse sentido, se o conhecimento não é secreto, não há mais o monopólio de fato que proporcionava valor a seu detentor perante os concorrentes,

---

<sup>109</sup> Nesse sentido, cf. CHAVANNE e BURTS, op. cit., p. 173 ss.; ASCARELLI, op. cit. p. 567; GOMEZ SEGADE, p. 143 ss.; DEMIN, op. cit., p. 13 ss.

deixando esse know-how de ser um bem jurídico. Para o autor, não se trata de sigilo absoluto, mas de confidencialidade, significando que o know-how será considerado secreto se não estiver disponível a competidores em geral. Ao concluir que know-how e segredo industrial são sinônimos, Gomez Segade reconhece que o segredo industrial (e, portanto, o know-how) é um bem jurídico imaterial protegido pelas normas que combatem a concorrência desleal e o dever de sigilo<sup>110</sup>. A consequência clara indicada pelo autor é proteger somente o que seria o núcleo original e mais restrito do know-how – aqueles conhecimentos técnicos que são secretos – rejeitando uma ampliação do conceito do know-how para incluir conhecimentos comerciais ou não secretos.

Zaitz, por sua vez, argumenta que o conceito de know-how deve ser ampliado para incluir tanto os conhecimentos comerciais quanto aqueles aplicáveis à administração da empresa. No entanto, esses conhecimentos somente poderão ser considerados como know-how se cumprirem os mesmos requisitos exigidos pela doutrina em relação aos conhecimentos industriais: devem ser valiosos e relativamente secretos<sup>111</sup>.

De maneira semelhante, Barbosa exige que o know-how seja relativamente secreto ou inacessível ao público e reconhece que é dessa limitação quanto aos seus usuários que deriva seu valor<sup>112</sup>.

E, por outro lado, Leonardos destaca o valor – e não o segredo – como um elemento essencial do know-how. Para o autor, o segredo é uma das espécies de know-how, mas sua definição incluiria também conhecimentos (industriais, comerciais ou da prestação de serviços) que não são secretos<sup>113</sup>.

Tôrres, apesar de limitar o know-how ao conhecimento técnico resultante da habilidade e da perícia<sup>114</sup>, chega a uma conclusão semelhante, ao admitir que “pode-se encontrar *know-how* sobre conhecimentos que já se encontram em domínio público, sem qualquer reserva ou confidencialidade”. A diferença entre o know-how secreto e aquele que já é amplamente conhecido seria seu valor econômico e a possibilidade de obter proteção<sup>115</sup>.

---

<sup>110</sup> GOMEZ SEGADE, op. cit., p. 143 ss.

<sup>111</sup> ZAITZ, op. cit., p. 37 ss.

<sup>112</sup> BARBOSA, op. cit., p. 626.

<sup>113</sup> LEONARDOS, op. cit., p. 76.

<sup>114</sup> “De um modo geral, os entendimentos coincidem que know-how corresponde ao conjunto de informações e conhecimentos a respeito de um dado modelo de produção ou de uma técnica, um *saber-fazer* específico e caracterizado pela inovação e utilidade, obtido a partir de pesquisas e experiências por quem disponha de especial habilidade técnica e perícia”. TÔRRES, 2004, p. 565.

<sup>115</sup> IDEM, IBIDEM, p. 565.

Vale mencionar, também, posicionamento comum na doutrina italiana, notado por Montanarini e Massa Felsani, em que o segredo é o elemento que distingue o know-how em sentido amplo, um conhecimento amplamente acessível, do know-how em sentido estrito, que deve essencialmente ser secreto<sup>116</sup>. E prossegue Massa Felsani evidenciando que o segredo não deve ser uma característica intrínseca do objeto do know-how, mas a forma de lidar com esse conhecimento adotada por seu titular, com o propósito de proteger o interesse econômico resultante do know-how. Esse segredo impactaria diretamente o valor do know-how, mais especificamente no que diz respeito à importância desse conhecimento em comparação com o estado da técnica e com o conhecimento detido pelas empresas concorrentes<sup>117</sup>.

Nota-se que a doutrina mais tradicional exige que um certo conhecimento seja secreto para ser reconhecido como know-how. Mais recentemente, autores que defenderam o alargamento do conceito de know-how para incluir outros tipos de conhecimento, além do industrial, concebem a figura do know-how que não é secreto, podendo inclusive estar em domínio público. Há duas principais consequências em aceitar esses dois tipos de know-how. A primeira delas é entender que a proteção jurídica é baseada no valor do know-how, o qual está intrinsecamente relacionado com seu grau de segredo. A segunda consequência é que, como o know-how é protegido de forma difusa e as normas de proteção ao segredo são uma das principais formas da sua tutela, como apontado abaixo, é raro – se não, impossível – impedir terceiros de utilizarem um conhecimento que está acessível ao público. De forma geral, o questionamento que se coloca é o qual o dano sofrido por um usuário de um know-how que é de conhecimento público ou não foi mantido em sigilo e passa a ser utilizado por um de seus concorrentes.

Outro aspecto que pode ser levantado ao se questionar a necessidade de que o know-how seja secreto ou não é o caráter de novidade. Como mencionado acima, a novidade é um dos requisitos para a concessão da patente, definida na Lei de Propriedade Industrial como algo que ainda não está compreendido no estado da técnica, ou seja, não é acessível ao público antes do depósito do pedido de patente<sup>118</sup>. Esse requisito é chamado

---

<sup>116</sup> Cf. MONTANARINI, op. cit., p. 1125. O autor também menciona que o know-how em sentido estrito deve cumprir o requisito da novidade, além do segredo. E Cf. MASSA FELSANI, op. cit., p. 22.

<sup>117</sup> Cf. MASSA FELSANI, op. cit. p. 27 ss.

<sup>118</sup> “Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

“§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

de novidade em sentido objetivo por Newton Silveira<sup>119</sup>. Isso significa que, para que o know-how seja considerado novo, é necessário que apenas seu detentor tenha acesso a esse conhecimento.

No entanto, ao se voltar à consideração de que o know-how é protegido de forma indireta, resta claro que seu titular nada pode fazer em relação a um terceiro que desenvolva um conhecimento idêntico ou semelhante de forma independente e sem violar as normas aplicáveis (conforme será aprofundado no próximo capítulo). Então, é possível que um know-how deixe de ser novo, mas continue sendo inacessível ao público e de conhecimento de um número limitado de empresas, que continuam a se esforçar para evitar sua difusão. Esse tipo de segredo, chamado de relativo voluntário por Domingues<sup>120</sup>, é aquele cujo ordenamento jurídico tem interesse em tutelar.

Há autores que defendem que tanto o segredo como a novidade são características essenciais do know-how, mas não entendem que o caráter de novidade é idêntico ao aplicado às patentes. Martins, por exemplo, define o segredo como o desconhecimento de terceiros sobre o know-how e exige que apenas uma pessoa seja detentora do know-how (ou seja, seria um conhecimento exclusivo). E a novidade seria relativizada no sentido de que o know-how somente deve ser novo para aquele que o adquire (e não para as demais empresas no mercado)<sup>121</sup>. Montanarini também exige tanto o segredo como a novidade, e define aquele como o não pertencimento ao domínio comum e esta como a vantagem técnica ou competitiva que resulta do conhecimento<sup>122</sup>.

Levando-se em conta, então, a doutrina mais recente sobre o tema, a novidade e o segredo não são características essenciais do know-how. Quanto à novidade, a proteção ao know-how relativamente secreto não é afetada caso um terceiro desenvolva, de maneira independente, um conhecimento semelhante ou idêntico ao já utilizado por um de seus concorrentes, sendo possível, então, que ambos coexistam e sejam tutelados pelas normas

---

“§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo do pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional”. BRASIL, 2016b.

<sup>119</sup> Cf. SILVEIRA, 2014, p. 8.

<sup>120</sup> Domingues distingue os segredos entre absolutos, aqueles que são completamente desconhecidos e até desconhecíveis, os “mistérios” mencionados por Gomez Segade; e relativos, os quais são detidos por uma ou mais pessoas e ignorados pelos demais. E, por sua vez, os segredos relativos podem ser voluntários, quando seu detentor, intencionalmente, não os divulga e cria obstáculos para seu conhecimento por terceiros; ou acidentais, nos casos em que a divulgação de um segredo não se produziu por desinteresse, abandono ou esquecimento. Cf. DOMINGUES, 1989, p. 28.

<sup>121</sup> Cf. MARTINS, op. cit., p. 500.

<sup>122</sup> Cf. MONTANARINI, op. cit., p. 1126.

(indiretas) de proteção ao know-how. E, por sua vez, o segredo não representa o objeto ou uma das características do know-how, mas contribui para seu valor e, conseqüentemente, acaba por garantir maior proteção a esse tipo de conhecimento<sup>123</sup>.

### 1.3. O CONTRATO DE KNOW-HOW

Um dos aspectos mais estudados sobre o know-how são os contratos que tem como objeto a transferência desse conhecimento de uma empresa a outra.

Para Stumpf, apesar de não haver legislação específica sobre o contrato de know-how (na Alemanha), este deve ser considerado como um contrato *sui generis*. Isso se deveria às diversas formas de se transmitir o know-how, que podem, dependendo das circunstâncias, assemelhar-se a um contrato de compra e venda, de prestação de serviços ou de licença<sup>124</sup>.

Demin define o contrato de know-how como aquele em que uma pessoa, física ou jurídica, irá usufruir de fórmulas ou procedimentos secretos da outra parte do contrato, durante um certo tempo e mediante pagamento. Para o autor, os contratos de know-how preveem a autorização de uso de bem móvel, concedida pela parte que dispõe de fórmulas ou procedimentos secretos, à outra parte do contrato. Estaria aí a distinção entre o contrato de know-how e o contrato de assistência técnica, já que este prevê uma efetiva prestação de serviços e não a autorização de uso que define o autor<sup>125</sup>.

Cabe trazer a definição de Leonardos sobre o assunto:

O contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada ou *know-how* é o contrato através do qual uma parte, o fornecedor, transmite à outra, o recipiente informações técnicas que não estão protegidas por patentes de invenção. O contrato de fornecimento de *know-how* pode ter por objeto tanto a comunicação de tecnologia que esteja *em domínio público* como igualmente a que esteja protegida pelo regime de *segredo de fábrica ou de negócio*<sup>126</sup>.

Dessa definição, retira-se alguns elementos essenciais. O primeiro deles é que, apesar de definir que as informações que serão transmitidas pelo contrato de know-how são técnicas, o autor reconhece que os segredos de negócio também podem ser objeto do

---

<sup>123</sup> Cf. MASSA FELSANI, op. cit., p. 184.

<sup>124</sup> Cf. STUMPF, op. cit., p 27 ss.

<sup>125</sup> Cf. DEMIN, op. cit., p. 17 ss.

<sup>126</sup> LEONARDOS, op. cit., p. 92.

contrato de know-how, não se limitando, portanto, aos conhecimentos industriais da empresa. Outro elemento é que não se exige que o know-how seja secreto para que possa ser transferido: esse aspecto influencia apenas no valor que será pago por aquele que deseja recebê-lo e não deve haver impedimentos para que uma pessoa contrate outra para transferir um know-how que, apesar de estar publicamente disponível, será melhor assimilado tecnicamente através da transferência, se comparado com a tentativa de absorvê-lo de forma independente. E também problematiza Leonardos se seria possível prever contratualmente uma licença (em contraposição com uma cessão ou transferência de know-how), em que a parte que recebe os conhecimentos somente poderá utilizá-los durante a vigência do contrato, condição que foi, durante um certo tempo, rejeitada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Entende o autor que, apesar de uma possível comparação com o contrato de ensino (em que o professor não pode impedir o aluno de usar o conhecimento transmitido após o término do contrato), a realidade das empresas é diversa e não haveria bases na legislação brasileira que vedassem a limitação temporal ao know-how transmitido<sup>127</sup>. Sobre esse aspecto, nos parece que, para os conhecimentos industriais, seria mais fácil verificar se a parte que recebeu o know-how efetivamente deixou de usá-lo quando do término do contrato, já que terá que deixar de oferecer produtos ou serviços que continham esse know-how. Quanto aos conhecimentos do negócio que, por vezes, são questões administrativas internas das empresas, a cessação do uso e a verificação dessa cessação talvez não sejam tão facilmente praticáveis.

Um aspecto interessante a ser destacado é que os chamados contratos de transferência de tecnologia (que incluem, entre outras modalidades, os contratos de know-how) ganharam bastante importância na segunda metade do século XX, vistos como instrumentos para que os países subdesenvolvidos pudessem adquirir tecnologia que os auxiliaria no desenvolvimento econômico. Como mencionado na introdução deste trabalho, cada país buscou a sua maneira de lidar com a transferência de tecnologia e o Brasil (bem como grande parte da América Latina) adotou uma posição que resultou na interferência nas relações entre particulares, especialmente se houvesse pagamentos de royalties destinados a empresas estrangeiras. Nesse sentido, foi publicado o Ato Normativo 15/75 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que estabelecia os critérios para a averbação dos contratos de transferência de tecnologia e permitiu que o INPI recusasse a averbação ou interferisse diretamente em contratos particulares.

---

<sup>127</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 142 ss.

Esse poder de polícia, ainda que reconhecido pelos Tribunais<sup>128</sup>, foi amplamente criticado pela doutrina nacional. A promulgação da Lei de Propriedade Industrial trouxe uma tentativa de amenizar o papel do INPI, ao prever que o registro de contratos de transferência de tecnologia tinha apenas a finalidade de produzir efeitos perante terceiros. Mas, ainda com a revogação do Ato Normativo 15/75 e a publicação de novas normas sobre o tema (como a Resolução 22/91, o Ato Normativo 120/93 e a Instrução Normativa 16/2013), nota-se que o INPI ainda busca desempenhar um papel de avaliação e validação desses contratos, impondo exigências às partes, como limites ao valor dos royalties ou ao prazo dos contratos<sup>129</sup>. Concluiu Brancher aquilo que grande parte da doutrina manifestava: nos contratos de transferência internacional de tecnologia, a relação envolve três participantes: o licenciante, o licenciado e, de forma indireta, o Estado<sup>130</sup>.

As críticas contundentes da doutrina deixam claro que o papel do INPI no registro de contratos de transferência de tecnologia deve ser apenas para a produção de efeitos perante terceiros, não havendo qualquer imposição absoluta quanto ao registro dos contratos<sup>131</sup>. Menos ainda deveria o INPI preocupar-se com aspectos fiscais, cambiais ou concorrenciais<sup>132</sup>, ou ainda colocar-se numa posição de utilizar a averbação de contratos como instrumento de uma imaginada política tecnológica<sup>133</sup>, e que essa atuação acabou por limitar a atuação da iniciativa privada, tanto no que diz respeito à autonomia das partes, quanto ao fazer com que novas tecnologias sejam utilizadas no país<sup>134</sup>.

Dada a diversidade do know-how, não é possível delinear antecipadamente certas condições obrigatórias de um contrato de know-how. Já mencionou-se acima que a definição aceita desse tipo de contrato é que seu objeto é a transferência de conhecimentos (industriais ou de negócio), de uma parte a outra, mediante remuneração. Um dos pontos que deve ser definido pelas partes é a possibilidade de uso do know-how pela parte que o recebeu após o término do contrato, mas há diversas condições que somente podem ser estabelecidas no caso concreto, como a forma da transferência (se por meio da entrega de

---

<sup>128</sup> Cf. SILVEIRA, 1984, p. 118-119 e DANIEL, 1980, p. 181-182.

<sup>129</sup> Uma das exigências feitas pelo INPI já brevemente mencionada acima e que, inclusive, contraria o artigo 195, XI, da Lei de Propriedade Industrial é a vedação a contratos de licença de know-how, permitindo apenas contratos que prevejam a efetiva cessão do know-how. Isso significa que, ao término do contrato, a parte que adquiriu o know-how é considerada como efetiva titular desse conhecimento e livre para fazer o que bem entender, inclusive transferir a terceiros. Essa possível ampliação da concorrência pode ser considerada como um dos fatores que impede os desenvolvedores de know-how de celebrar contratos que deem acesso a esse conhecimento a empresas brasileiras.

<sup>130</sup> Cf. BRANCHER, op. cit., p. 229.

<sup>131</sup> Cf. TÔRRES, op. cit., p. 561.

<sup>132</sup> Cf. VAZ E DIAS, 1998, p. 21 e FRANCESCHINI, 1980, pp. 344-345.

<sup>133</sup> Cf. COMPARATO, op. cit., p. 51 ss.

<sup>134</sup> Cf. AMARAL, 2003, pp. 38-39.

suportes físicos que contenham o conhecimento ou com treinamentos dados pelos colaboradores da parte que está transferindo o know-how), do pagamento (um valor fixo ou proporcional à receita da parte que recebe o know-how, similar aos *royalties*), da confidencialidade que deve ser observada pela parte que a recebeu e seu direito de transferir esse conhecimento a terceiros, dentre outras.

#### 1.4. CONCLUSÃO

Como buscou-se expor acima, o know-how é um conceito que vem gerando intenso debate na doutrina desde o seu surgimento nos Estados Unidos da América. A expressão “saber como [fazer algo]” denota muito mais um conceito econômico ou social, resultando daí as dificuldades em tentar entender como esse valioso conhecimento é protegido pelo ordenamento jurídico.

Em seu país de origem, ainda que haja um intenso debate sobre a necessidade de se proteger diretamente os *trade secrets* (categoria da qual o know-how faz parte), percebe-se que há uma definição comum desses segredos, que vem sendo construída com base na jurisprudência: são informações ou conhecimentos de negócio detidos por uma empresa que tem seu valor resultante do segredo mantido por seu detentor. Sua proteção é feita através da recriminação de condutas em que o uso ou acesso são feitos sem a autorização de seu detentor, havendo, então, uma proteção indireta aos *trade secrets*, baseadas em atos considerados impróprios pelo ordenamento jurídico. O know-how, como uma das espécies de *trade secrets*, então, somente é protegido se (i) (relativamente) secreto e, por isso, valioso; (ii) seu titular envidou esforços na manutenção do segredo; e (iii) a obtenção, utilização ou divulgação foi feita por terceiro de maneira imprópria, contrária ao ordenamento. É a repressão a essas condutas, que não se limitam a um rol exaustivo (e podem também ser aquelas inadequadas ao contexto em que ocorreram), a principal forma de proteção ao know-how nesse país.

Nos países de tradição romano-germânica, vê-se uma dificuldade ainda maior em se propor uma definição de know-how e conciliá-la com outros conceitos, como o *savoir-faire* e o *tours de main*. Diversos aspectos que já se encontram superados (ou que sequer foram considerados relevantes) nos Estados Unidos da América ganharam destaque nas discussões doutrinárias, levando a diferentes definições.

O primeiro ponto questionado – e relativamente bem aceito – é que o know-how faz parte dos bens imateriais protegidos pela propriedade industrial e a repressão à concorrência desleal. Isso significa que proteger o know-how é uma forma de manter o jogo da concorrência entre empresas “limpo”, impedindo que um concorrente se aproveite de maneira ilícita dos esforços mantidos pela outra na geração de valor para seu negócio através da inovação.

A partir daí, a discussão é mais acirrada. Há autores, como Gomez Segade, que limitam o know-how a um conhecimento industrial, técnico, utilizado apenas como acessório para uma patente. Outros, refletindo uma concepção moderna, já buscam incluir nesse conceito os conhecimentos comerciais, administrativos e organizacionais que também contribuem com o desempenho e o sucesso da empresa.

Questiona-se, ainda, qual é o papel das habilidades pessoais no know-how. Um ponto comumente aceito é que o know-how deriva das experiências, das tentativas e dos erros, mas não se nega um certo caráter pessoal dos indivíduos engajados nessas experiências. Vê-se aí um dos principais exemplos do dinamismo do know-how: se não fora aquele conjunto de pessoas fazendo certos testes, será que se teria chegado ao resultado tido como know-how? Como fica a contribuição de cada um dos colaboradores? O que podem fazer com suas habilidades e conhecimentos fora daquela empresa? E como a empresa mantém esse conhecimento? Uma conclusão alcançada pela doutrina é que o conhecimento somente atinge seu valor como know-how quando passa a ser transmissível, ou seja, descola-se da pessoa (ou das pessoas) que o desenvolveu e passa a ser perceptível para quem a empresa queira.

Por fim, dada a paridade inicial com as patentes, muito se discutiu se os requisitos de segredo e novidade eram aplicáveis ao know-how. Quanto ao segredo, há duas correntes bem delimitadas: aquela que defende o know-how deve ser, ainda que relativamente, secreto e outra que não exige segredo para que um conhecimento seja tido como know-how. Sobre a novidade, já há entendimentos mais distintos, mas a conclusão, na prática, é simples: nada impede que terceiro desenvolva independentemente um know-how similar e que ambos tenham um certo valor.

Em relação ao contrato de know-how, como notado anteriormente, esse foi um dos grandes temas no debate sobre o desenvolvimento dos países na segunda metade do século XX. Nota-se, essencialmente, que dois aspectos fizeram parte do centro das discussões: a impossibilidade de ter um modelo de contrato de know-how que sirva para todos os casos,

dada a grande diversidade do know-how – e, portanto, das maneiras de comunicá-lo –; e a interferência das autoridades, especialmente nos países em desenvolvimento, que viam nesses contratos uma forma de receber tecnologia dos países desenvolvidos.

Levando em conta todos os aspectos debatidos neste capítulo e rapidamente resumidos acima, passa-se a propor um conceito de know-how. Conclui-se, em primeiro lugar, que o know-how representa um conjunto de conhecimentos articulados e dinâmicos da empresa, sejam industriais, comerciais ou de negócio.

Entende-se, em linha com a doutrina atual, que não cabe restringir o know-how a conhecimentos industriais e excluir os setores do comércio e de serviços, que, conforme dados do IBGE, atingiram 69,4% do Produto Interno Bruto brasileiro no final de 2013, sendo responsáveis, no mesmo ano, por 76% dos empregos criados com carteira assinada<sup>135</sup>. É inegável que, num mercado tão relevante, há empresas que contam com um conhecimento significativo e valioso, que as coloca em posição de destaque perante seus concorrentes.

Ainda, mesmo entre as empresas industriais, reconhece-se que o consumo de um produto não resulta apenas da sua qualidade técnica ou industrial, mas, entre outros fatores, do valor atribuído a sua marca. Então, seria possível admitir que todo o conhecimento administrativo e de marketing que faz uma marca assumir um certo posicionamento e adquirir um valor próprio, às vezes até independente do valor dos ativos da empresa, pode resultar de um know-how que diferencia essa empresa dos seus concorrentes. A título de exemplo, seria possível negar que a Apple tenha um know-how (seja, por exemplo, no conceito por trás dos seus produtos ou na forma de apresentá-los) que seus concorrentes não tem? Isso se reflete no próprio valor da marca: conforme o ranking da Forbes, a marca Apple, atualmente, valeria US\$ 154,1 bilhões e teria uma receita de US\$ 233,7 bilhões, sendo a marca mais valiosa do mundo. Em comparação, a Samsung, que atua num mercado similar e, inclusive, é líder de mercado na venda de telefones, por exemplo, apesar de ter uma receita de US\$ 177,4 bilhões, está apenas no décimo primeiro lugar da lista, com sua marca avaliada em US\$ 36,1 bilhões<sup>136</sup>.

No que diz respeito às habilidades e experiências das pessoas que, dentro das empresas, entram em contato com o know-how e aprimoram esse conhecimento, concorda-se com o entendimento de Barbosa e Zaitz de que, na medida em que as habilidades

---

<sup>135</sup> Conforme dados disponíveis em MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, 2015.

<sup>136</sup> Conforme ranking da FORBES, 2016.

pessoais puderem ser transmitidas às demais pessoas da empresa, fará parte também do know-how dessa empresa. Por outro lado, é possível que haja, no caso concreto, habilidades que não podem ser transmitidas e derivem exclusivamente do conhecimento e das experiências de uma pessoa humana, ou seja, da sua própria maneira de executar suas atividades. Nesse caso, a única forma da empresa utilizar esse conhecimento é reconhecer a contribuição dessa pessoa e esforçar-se para mantê-la como sua colaboradora.

Quanto à necessidade de segredo, entende-se que, aqui, é preciso distinguir qual é o conceito usual de know-how e qual é a importância desse conhecimento para o ordenamento jurídico. Como exposto em referência a diversos autores ao longo deste capítulo, o know-how passa a ser um bem jurídico por conta de seu valor econômico. E, também, esse interesse econômico costuma derivar do caráter de relativo segredo atribuído a esse conhecimento. Então, para o conceito usual, pode-se admitir que conhecimentos amplamente difundidos (por exemplo, como fazer cimento) sejam considerados como know-how. Para fins jurídicos, quanto mais amplo o conhecimento de um know-how, menor o seu valor e, também, mais difícil a sua proteção. Como será detalhado no capítulo seguinte, as formas de tutela mais diretas ao know-how são através do segredo e da proteção de dados confidenciais como forma de repressão à concorrência desleal. Não sendo mais possível aplicar nenhuma dessas normas, sobram alternativas menos efetivas, como um ato de concorrência desleal não tipificado e, talvez, a proteção através de direitos da personalidade que será esboçada no terceiro capítulo.

Conclui-se, finalmente, que a ausência de definição de know-how, tanto na doutrina como na legislação, deve-se ao caráter dinâmico e complexo desse conhecimento, que pode manifestar-se de formas diferentes conforme o setor a que se aplica e evolui assim como as atividades desenvolvidas pelas empresas. Para os fins desta pesquisa, o know-how é um conhecimento de negócio (interpretado da maneira mais ampla possível, incluindo conhecimentos industriais, comerciais, administrativos ou organizacionais da empresa) articulado (ou seja, distingue-se de informações ou dados isolados), desenvolvido a partir da experiência, transmissível e que agrega valor a quem o utiliza. Seu valor deriva da inacessibilidade aos concorrentes e atribui sua condição de bem imaterial, protegido pelas normas de propriedade industrial. Vem daí as duas formas de proteção mais reconhecidas ao know-how: a repressão a condutas de concorrência desleal e a proteção ao segredo, as quais serão analisadas em mais detalhes no capítulo seguinte.

## **2. PROTEÇÃO AO KNOW-HOW NO ORDENAMENTO BRASILEIRO**

Como notado pelas diversas opiniões doutrinárias mencionadas no capítulo anterior, não há, no ordenamento brasileiro (e em nenhum outro identificado por esta pesquisa), uma forma de tutela expressa e específica do know-how, mas isso não significa que não é possível proteger esse conhecimento de certas formas de uso e divulgação tidos como não autorizados ou indevidos.

As discussões expostas acima apontam para duas formas iniciais de proteção do know-how. A primeira delas resulta do entendimento de que, por ser um direito de propriedade industrial, o know-how é protegido pelas normas que tratam desse assunto, notadamente no que diz respeito à repressão à concorrência desleal. Isso significa, vale destacar, que deve-se tratar o know-how também de maneira a evitar abusos que possam impactar de forma negativa a livre concorrência. A segunda maneira é a proteção do caráter secreto do know-how, o que, como reconhecido pela doutrina, é o que faz com que esse conhecimento tenha valor para quem o detém ou utiliza e, também, contribui para seu entendimento como um bem imaterial.

Busca este capítulo, então, trazer os dispositivos da legislação brasileira que permitem essas formas de tutela do know-how, discorrendo brevemente sobre tais normas e trazendo, sempre que pertinente, referências a decisões judiciais para ilustrar a discussão.

### **2.1. NORMAS DE COMBATE À CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Ao ser reconhecido como uma expressão de propriedade industrial não tipificada expressamente, faz-se possível tutelar o know-how através do combate à concorrência desleal, prevista tanto em normas internacionais absorvidas pelo ordenamento brasileiro, quanto na legislação nacional.

Questiona Delmanto o que é a concorrência desleal e, em um paralelo com o esporte, menciona que são os truques sujos que os juízes buscam impedir no jogo competitivo. Voltando para a esfera jurídica, trata da concorrência desleal como “(...) o uso de meios ou métodos incorretos para modificar a normal relação de competição”<sup>137</sup>. Para o autor, há práticas menos graves de concorrência desleal que ensejam apenas a indenização

---

<sup>137</sup> DELMANTO, 1975, p. 10 ss.

pelos danos sofridos (os atos de concorrência desleal *per se*), enquanto as práticas mais graves são também punidas criminalmente (a chamada concorrência desleal criminosa), e ambas encontram-se prevista na legislação brasileira. Quanto aos crimes de concorrência desleal, o autor entende que o bem jurídico tutelado é a liberdade de competir. Ainda que existam bens que serão ofendidos diretamente por cada uma das condutas criminalizadas (direitos de personalidade, de propriedade ou patrimoniais), esses bens somente tem valor no caso em questão se forem utilizados pelas empresas para concorrer.

Gama Cerqueira busca uma motivação nos atos de concorrência desleal e entende objetivo dessas condutas é de desviar, direta ou indiretamente, a clientela de um ou mais concorrentes, sendo igualmente condenáveis se praticados para manter a própria clientela em face de outros competidores. Nota também o autor que a grande dificuldade do tema é estabelecer os limites entre a concorrência legítima e a ilícita, principalmente em uma realidade em que novas formas de atuação das empresas e, conseqüentemente, de concorrência surgem constantemente. Para o autor, as noções de lealdade, honestidade, bons costumes e boa-fé, usualmente invocadas para separar a concorrência lícita da desleal são imprecisas e vagas, podendo variar entre mercados e mesmo entre pessoas<sup>138</sup>.

Em obra sobre a concorrência após a alienação do estabelecimento comercial, Paes filia-se ao mesmo entendimento, ao mencionar que o objetivo dos atos de concorrência desleal é a captação ou desvio da clientela de concorrentes<sup>139</sup>.

Complementa Soares enunciando que, além dos elementos indicados acima, exige-se que se verifique a má-fé e a intenção de prejudicar como requisitos para que um ato seja considerado de concorrência desleal<sup>140</sup>.

Malheiros Filho evidencia que as normas de repressão à concorrência desleal são as garantias jurídicas que protegem o sistema produtivo escolhido pela sociedade, que tem a empresa como base. Isso significa que garantir o funcionamento da empresa acaba por proteger também o mercado, que, atualmente, confunde-se com a própria população. Indo além, denota quais seriam os quatro aspectos da empresa que são tutelados pelo direito criminal da concorrência desleal: a individualidade (feita pela proteção às marcas), a criatividade (protegendo o direito autoral, as invenções e os segredos), a competitividade (pelas normas antitruste) e a imagem (tutelada pelos crimes contra a honra)<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> Cf. GAMA CERQUEIRA, 1965, p. 365 ss.

<sup>139</sup> Cf. PAES, 1980, p. 11.

<sup>140</sup> Cf. SOARES, 1980, p. 120.

<sup>141</sup> Cf. MALHEIROS FILHO, 1989, p. 168 ss.

Para Silveira, além da liberdade de competir, as normas de repressão à concorrência desleal também protegem a criatividade do empresário, refletida nas suas atividades intelectuais que foram empregadas na criação da empresa, o que seria o aviamento, ou a “mais valia do estabelecimento”<sup>142</sup>.

Nesse sentido, é interessante notar a opinião de Bittar, que exemplifica o que seria “o engenho do empresário” na busca de maximizar seus resultados:

(...) desde a escolha do produto, do local do estabelecimento e de seus colaboradores, à adoção de comportamento e de publicidade adequados, valores esses que, a par de outros, formam, em seu estabelecimento, o respectivo aviamento, ou seja, a sua capacidade, ou aptidão, para a produção de lucros<sup>143</sup>.

Esse conjunto de bens incorpóreos criados ou escolhidos pela inteligência e sensibilidade do titular da empresa (e não seria essa inteligência e sensibilidade também uma expressão do know-how?) que são agregados ao estabelecimento e aos seus produtos, compõem o aviamento e contribuem para o desenvolvimento do negócio<sup>144</sup>.

Percebe-se que a doutrina mencionada acima busca explicar o que torna certas condutas de concorrência como desleais e indicar o bem jurídico tutelado, mas reconhece que não é possível delimitar precisamente quais atos seriam considerados como concorrência desleal. Conclui-se, então, que os atos de concorrência desleal são aqueles que pretendem desviar ou manter, de forma indevida e intencional, a clientela – e atingir a criatividade do seu concorrente é uma das maneiras de fazê-lo. Volta-se à legislação brasileira para entender quais são as condutas consideradas como tal.

### **2.1.1. Normas internacionais de combate à concorrência desleal**

Na esfera internacional, tratados relacionados a direitos de propriedade industrial já preveem a repressão à concorrência desleal como uma forma de proteção a esses direitos.

A Convenção de Paris, em seu artigo 1, item (2), enumera que

(...) a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de

---

<sup>142</sup> SILVEIRA, 1989, p. 190-191.

<sup>143</sup> BITTAR, 1993, p. 143.

<sup>144</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, pp. 144-145.

fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.<sup>145</sup>

No artigo 10 bis, específico sobre concorrência desleal, inclui-se a obrigação de que todos os países signatários assegurem àqueles que sejam nacionais de países da União uma proteção efetiva contra a concorrência desleal, que é definida como “(...) qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”<sup>146</sup>. Dentre as condutas que devem ser expressamente proibidas, estão os atos suscetíveis de causar confusão com um concorrente, seus produtos ou atividades, as falsas alegações que objetivam ao descrédito de um concorrente, seus produtos ou atividades e as indicações ou alegações que possam induzir o público ao erro sobre um produto. Não há nenhuma referência direta ao uso ou revelação não autorizado de informações confidenciais.

O acordo TRIPS traz uma sessão específica sobre o controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças, reconhecendo que há condutas ou condições de licença de direitos de propriedade intelectual que podem restringir a livre concorrência, o que afetaria negativamente o comércio e impediria a transferência de tecnologia. Nesse sentido, o acordo TRIPS permite que cada país signatário adote medidas para evitar práticas que representem um abuso de direitos de propriedade intelectual e provocam efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante.

Ainda, na seção sobre a proteção de informações confidenciais, o acordo TRIPS prevê que essa é uma forma de reprimir as condutas de concorrência desleal mencionadas no Artigo 10 bis da Convenção de Paris e enuncia que

Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

- a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;
- b) tenha valor comercial por ser secreta; e

---

<sup>145</sup> CONVENÇÃO DE PARIS, 2016.

<sup>146</sup> IDEM, IBIDEM.

c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.<sup>147</sup>

Percebe-se que esses requisitos para que uma informação confidencial deva ser protegida são muito similares aos aplicáveis aos *trade secrets* de acordo com o ordenamento norte-americano. Também fica claro que não há qualquer distinção entre informações industriais ou de negócio, sendo possível incluir, então, qualquer tipo de dado que a empresa tenha como valioso, cumpridos os requisitos ali indicados. E, por fim, o acordo TRIPS também não enumera quais condutas seriam condenáveis, deixando claros dois elementos: a falta de consentimento e o ato contrário a práticas comerciais honestas, que pode ser um conceito variável conforme o tempo, o mercado e o local<sup>148</sup>.

Nota-se que esses tratados, ratificados pelo Brasil, abordam a importância da repressão da concorrência desleal para a proteção dos direitos de propriedade intelectual, mas não trazem nenhuma referência específica à tutela do know-how. Como debatido acima, a proteção às informações confidenciais representa uma das formas de tutela do know-how, reprimindo o uso e a divulgação indevida de informações valiosas mantidas como confidenciais por seu detentor. Mas vale notar que o conceito de know-how é mais amplo, compreendendo um conjunto articulado de informações que deriva da experiência, e a proteção às informações confidenciais talvez acabe por proteger certas manifestações estáticas do know-how.

### **2.1.2. Normas nacionais de combate à concorrência desleal**

As normas nacionais sobre a repressão à concorrência desleal partem de princípios similares aos dos acordos internacionais citados acima. Já foi destacado que a Lei n. 9.279/96 estabelece, em seu artigo 2º, que uma das formas de proteger os direitos de propriedade industrial é mediante repressão à concorrência desleal. Dessa maneira, o Capítulo VI da referida Lei descreve os atos que são tipificados como crimes de concorrência desleal.

O artigo 195 lista catorze condutas diversas que podem ser consideradas como crime de concorrência desleal, incluindo as seguintes, que podem proteger o know-how no caso concreto:

---

<sup>147</sup> BRASIL, 2016g.

<sup>148</sup> Cf. IDEM, IBIDEM.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.

(...)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos<sup>149</sup>.

A conduta considerada crime em ambos incisos inclui tanto a divulgação (independente do uso), quanto a exploração ou a utilização não autorizada de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, excluindo-se, portanto, sua mera obtenção. Vale mencionar que a tipificação criminal não se restringe a conhecimentos industriais, mas inclui os dados, as informações e os conhecimentos que possam ser aplicáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviços. Também não se exige que a informação divulgada, explorada ou utilizada sem autorização represente uma vantagem competitiva para a empresa que a detinha nem que seja causado, em decorrência da divulgação, exploração ou utilização, um dano para essa empresa ou uma vantagem para quem praticou a conduta.

Sem embargo, os crimes de concorrência desleal previstos nos incisos acima não protegem conhecimentos que não sejam confidenciais e explica-se o que isso significa: não pratica um desses crimes quem divulga, explora ou utiliza conhecimentos que estejam em domínio público ou que sejam acessíveis a um técnico no assunto. Nesse sentido, a divulgação, exploração ou utilização de know-how que esteja em domínio público ou seja amplamente acessível, não constitui um ato de concorrência desleal, é a própria quebra da confidencialidade, buscando-se aproveitar de um conhecimento de um concorrente, que é tida como punível.

---

<sup>149</sup> BRASIL, 2016b.

Nota-se, também, que dois dos requisitos mencionados no acordo TRIPS para a proteção de informações confidenciais, o valor decorrente do segredo e os esforços na manutenção da confidencialidade<sup>150</sup>, não são exigidos pela lei brasileira. Isso significa que, potencialmente, a proteção prevista pela Lei n. 9.279/96 é mais ampla do que a pretendida pelo acordo TRIPS.

O que distingue os tipos penais previstos em cada um dos incisos transcritos acima é a forma de acesso aos conhecimentos, informações e dados confidenciais: no caso do inciso XI, o acesso é legítimo e resulta de uma relação contratual ou de trabalho entre as partes, ainda que encerrada. O ato criminoso é o uso, divulgação ou exploração não autorizado pelo detentor dos conhecimentos. Traz-se algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido:

CONCORRÊNCIA DESLEAL Alegações da autora de desvio indevido de clientela, cooptação ilícita de funcionários e de apreensão indevida de know-how . Ausência de prova nos autos, contudo, das aludidas práticas comerciais . Legislação reprime apenas condutas lesivas à concorrência, fraudulentas ou contrárias à boa-fé Mera competição entre empresas atuantes no mesmo ramo e que cogitaram a realização de parceria comercial não caracteriza concorrência desleal Ação improcedente Recurso não provido.  
(TJSP, AC n. 1000805-72.2013.8.26.0068, 1ª Cam. Res. Dir. Emp., Rel. Des. Francisco Loureiro, J. 26/08/2015, publicado 28/08/2015).

Nesse primeiro caso, alega a autora que seu concorrente, durante as discussões sobre uma possível parceria comercial, teve acesso – de forma lícita e autorizada – a seu know-how e a seus empregados, utilizando-se, posteriormente, desses conhecimentos sem autorização e tentando contratar trabalhadores da autora, com o intuito de desviar sua clientela. No entanto, ao que parece, não foi capaz de comprovar efetivamente as condutas tidas como criminosas que teriam sido praticadas pelo concorrente.

EMPRESARIAL. Concorrência desleal. Empresa que contratou ex-funcionário da concorrente com conhecimento suficiente para desenvolver produto similar. Perícia que concluiu pela impossibilidade da ré produzir a tinta em curto espaço de tempo sem a ajuda do funcionário. Desnecessidade de análise do contrato de confiabilidade, porquanto o funcionário não é parte nesta ação. Induvidosa concorrência desleal. Hipótese de indenização. Recurso desprovido.

---

<sup>150</sup> Cf. BRASIL, 2016g.

(TJSP, AC n. 1008624-90.2014.8.26.0564, 1ª Cam. Res. Dir. Emp., Rel. Des. Teixeira Leite, J. 21/09/2016, publicado 28/09/2016)

Obrigação de não fazer c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Concorrência desleal. Tutela antecipada. Co-ré que, após o seu desligamento de função de confiança na agravante, valendo-se de dados sigilosos e confidenciais, passa a usá-los para contatar síndicos e oferecer serviços para a empresa concorrente que abriu em nome de parentes. Divulgação da nova empresa por e-mails que só possuía em decorrência da função exercida na ex-empregadora que, pelo menos em tese, caracteriza concorrência desleal. Tutela antecipada que se concede para determinar a abstenção de contatos usando dados confidenciais de prédios que administrou em função de confiança exercida na agravante, sob pena de multa diária. Recurso provido em parte.

(TJSP, AI n. 0153003-58.2012.8.26.000, 1ª Cam. Res. Dir. Emp., Rel. Des. Maia da Cunha, J. 28/08/2012, publicado 30/08/2012)

Nesses casos, de maneira diversa, o Tribunal entendeu que informações confidenciais obtidas de maneira lícita durante uma relação de trabalho não poderão ser utilizadas após o término dessa relação, seja prestando serviços a um novo empregador, seja lançando-se em empreendimento próprio. Em ambos os casos, as próprias ementas dão sinas sobre evidências desse uso não autorizado e acaba-se, no primeiro deles, punindo a empresa que contratou um ex-trabalhador de um concorrente.

Já na hipótese do inciso XII do artigo 195, o que configura o crime de concorrência desleal é a divulgação, exploração ou utilização de conhecimentos, dados ou informações que foram obtidos de maneira ilícita (contrária ao ordenamento) ou fraudulenta. Ou seja, conforme previsto no artigo 171 do Código Penal, uma das formas de obtê-los que é tipificada por esse inciso seria “(...) induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”<sup>151</sup>.

Percebe-se uma maior dificuldade em encontrar jurisprudência sobre as condutas previstas no inciso XII do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, o que leva a conclusão similar à alcançada pela pesquisa jurisprudencial de Almeling et. al nos Estados Unidos da América, citada no capítulo anterior: a maioria dos casos levados aos Tribunais referem-se a pessoas que tiveram acesso aos dados, conhecimentos e informações confidenciais de maneira legítima, perceberam o valor que trazem para a empresa que os detém e, a partir daí, utilizaram-nos sem autorização.

---

<sup>151</sup> BRASIL, 2016e.

Há outros dois incisos do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, que, apesar de não tão expressamente relacionados a informações, dados e conhecimentos confidenciais, podem vir a tutelá-los:

IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever de emprego, lhe proporcione vantagem;

X – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador<sup>152</sup>.

Nesses casos de corrupção privada, a vantagem que uma empresa pretende que o empregado de seu concorrente proporcione pode ser parte do know-how desse concorrente<sup>153</sup>. E, nesse sentido, um ponto que é levantado é se o inciso IX não poderia ser um dos meios para a prática do crime previsto no inciso XII, constituindo a forma fraudulenta pela qual o concorrente obteve certos conhecimentos, informações e dados confidenciais.

Vale citar outro inciso do artigo 195, que prevê, em linha com o entendimento da doutrina de que o desvio de clientela é o principal objetivo dos crimes de concorrência desleal, um tipo aberto, tentando abarcar qualquer outra conduta fraudulenta que não tenha sido especificamente detalhada nos demais incisos: “III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”<sup>154</sup>. Retoma-se novamente a referência ao artigo 171 do Código Penal, penalizando, então, qualquer desvio de clientela que resulte da indução ou manutenção em erro, artifício, ardid ou outro tipo de fraude.

Percebe-se, nesse caso, que para buscar uma condenação com base nesse inciso, deve-se provar o desvio (ou o objetivo desvio) de clientela e indicar qual o meio

---

<sup>152</sup> BRASIL, 2016b.

<sup>153</sup> Exemplo interessante é citado por Delmanto, ainda em relação ao Código de Propriedade Industrial (Decreto-Lei n. 7.903/45), que continha dispositivo idêntico ao atual: “Foi suficiente a corrupção de três ou quatro empregados dessas companhias, para lhes provocar enormes males. Mediante suborno, os funcionários passaram a dar a um concorrente desonesto as listagens de clientes e datas de visitas, de tal modo que sempre que os vendedores da firma vítima procuravam os fregueses habituais, estes já haviam sido visitados, nas vésperas, pelos prepostos do rival; ao mesmo tempo, as composições usadas pela empresa na preparação dos seus produtos passaram a ser conhecidas e aproveitadas pelo competidor; e até os possíveis compradores que lá iam, recebiam dos corrompidos a resposta mentirosa de que o artigo estava em falta, ou com entrega atrasada, sendo logo em seguida procurados pelos representantes do disputante desonesto. “Pode-se, facilmente, figurar os malefícios que essas companhias sofreram, a queda enorme das vendas, a diminuição da produção e outros efeitos que, por meses ou anos perduram, quando não são – para sempre – irrecuperáveis. Mesmo que aquelas empresas fossem vítimas de um assalto que, em um só dia, lhes levasse todo o dinheiro em caixa, o dano ainda teria sido bem menor”. DELMANTO, op. cit., p. 178.

<sup>154</sup> BRASIL, 2016b.

fraudulento que se buscou para tanto. Pode-se sugerir que esse tipo tem como intenção abarcar condutas que resultam do desenvolvimento do mercado, mas que não eram possíveis de prever quando da promulgação da Lei n. 9.279/96. E foi exatamente essa a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, que baseou-se nesse inciso para reconhecer o objetivo de desvio de clientela de uma empresa que vendia links patrocinados na internet. Dessa maneira, a intenção de desviar clientela foi clara para o Tribunal e o inciso III mostrou-se capaz de reprimir uma conduta que não é especificamente tipificada na Lei de Propriedade Industrial:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA. DEVER DE REPARAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. ATOS CONTRÁRIOS À LEI. SUSTAÇÃO.

1. Pretensão que se resume ao reconhecimento da prática de atos de concorrência desleal e do dever de reparar os danos daí decorrentes, exsurgindo a tutela inibitória como mera consequência, limitada à determinação de medidas suficientes à sustação dos atos contrários à lei.

2. Prática atos de concorrência desleal, a ensejar o ressarcimento dos prejuízos causados, quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem e quem usa, indevidamente, nome comercial e demais elementos caracterizadores da marca.

(...)

4. Hipótese em que a prática de concorrência desleal pelo uso indevido de marca e pelo desvio de clientela foi exaustivamente comprovada nos autos, não apenas pelo simples uso, pela ré, da expressão "URBANO", mas pela conjugação desse fato com a utilização de cores e layout que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do site de que se valeram desse artifício para serem reconhecidos no mercado eletrônico e com a contratação de links patrocinados adotando-se como palavra-chave a expressão "PEIXE URBANO" e suas variações.

(...)

6. Ainda que a legislação atual não desça a minúcias, a ponto de regulamentar inteiramente o mercado de links patrocinados, incumbe ao aplicador da lei, mediante análise do caso concreto, verificar se tal prática, em determinadas situações, configura hipótese de concorrência desleal, por qualquer das modalidades previstas no art. 195 da Lei nº 9.279/1996.

(...)

(STJ, REsp 1606781/RJ, 3ª T., Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. P. Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 13/09/2016, DJe 10/10/2016).

Ao analisar o artigo 195 de maneira geral e sua intenção de proteger a concorrência justa, a doutrina tem considerado que os crimes aí previstos são os chamados bipróprios<sup>155</sup>, aqueles em que tanto o sujeito ativo quanto o passivo deve ser próprios, no caso, competidores em um mesmo mercado (ainda que potenciais ou futuros). Outra questão relevante que se coloca é se, considerando que o bem jurídico tutelado por esses tipos penais é a concorrência, apenas as empresas são protegidas ou se, por exemplo, pessoas jurídicas de direito público e associações sem fins lucrativos (como, por exemplo, associações de consumidores) poderiam também estar sujeitas a crimes de concorrência desleal, especialmente quando se considera alguns tipos como o próprio uso de informações confidenciais de maneira não autorizada ou atribuir-se recompensa ou distinção que não obteve para fins de propaganda.

Além da tipificação como crime das condutas consideradas como mais graves, previstas no artigo 195, a Lei de Propriedade Industrial também prevê o ressarcimento por perdas e danos para outros atos de concorrência desleal e de violação de direitos de propriedade industrial que não tenham sido especificados na lei. Como essas condutas tem o objetivo de desviar a clientela de concorrente, a própria Lei indica que a indenização cabível no caso será calculada com base nos lucros cessantes, conforme previsto no caput do artigo 209 e no artigo 210, transcritos abaixo:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

---

<sup>155</sup> Cf. DELMANTO, op. cit., p. 20.

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem<sup>156</sup>.

Esses atos, como mencionado por Delmanto, seriam aqueles de concorrência desleal em sentido estrito, enquanto os previstos no artigo 195 são os chamados de concorrência desleal criminosa<sup>157</sup>. É interessante essa opção legislativa de manter uma possibilidade de ressarcimento na esfera cível relativa a outras condutas que podem vir a ser consideradas como concorrência desleal (como já mostrado no último acórdão), especialmente ao se considerar as constantes evoluções no jogo competitivo entre as empresas.

Uma conclusão interessante observada na busca por julgados sobre o tema é que, aparentemente, as empresas tem preferido buscar uma reparação na esfera cível pelos atos de concorrência desleal praticados por seus competidores, ao invés de recorrerem à via criminal. O que se pode entender desse resultado é que parece mais interessante para as empresas receberem um ressarcimento – ou mesmo apenas a divulgação de notícia sobre um processo que iniciaram ou ganharam – do que fazer com que seus concorrentes, que talvez nem facilmente identificados são, cumpram uma pena criminal.

Outro elemento que pode facilitar a busca por uma indenização pelos danos provocados por atos de concorrência desleal é que há decisões que admitiram até uma certa flexibilização no cálculo da reparação devida por aquele que praticou o ato ilícito:

Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos declaratórios. Omissão. Ausência. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial. Inocorrência. Danos materiais. Comprovação. Presunção

(...)

- O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação por danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que importem desvio de clientela pela confusão causada aos consumidores.

- A reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.

Recurso especial não provido.

---

<sup>156</sup> BRASIL, 2016b.

<sup>157</sup> Cf. DELMANTO, op. cit., p. 13.

(STJ, REsp 978200/PR, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 19/11/2009, DJe 02/12/2009)

Para concluir, nota-se que as normas de repressão à concorrência desleal previstas na Lei n. 9.279/96, preveem algumas alternativas que podem, de maneira indireta, tutelar o know-how.

A primeira delas tutela aquele know-how que pode ser considerado como um conhecimento, uma informação ou um dado confidencial que foi divulgado, explorado ou utilizado sem autorização do seu titular, conforme previsto nos incisos XI e XII do artigo 195. Além disso, os incisos IX e X também tipificam a conduta de corrupção privada, ativa e passiva, para que o empregado, faltando a seu dever, proporcione vantagem a concorrente. Nesse caso, a vantagem pode ser o acesso ao know-how da empresa, em qualquer formato e independentemente de seu eventual caráter sigiloso.

As outras duas maneiras de possível proteção ao know-how relacionam-se a dispositivos que permitem uma repressão mais ampla às condutas de concorrência desleal: o inciso III do artigo 195 e o artigo 209, caput. Referidos dispositivos conseguem abarcar, nas esferas criminal e cível, respectivamente, outras condutas tidas como de concorrência desleal que acabem por desviar a clientela de um competidor e que não tenham sido previstas expressamente.

## 2.2. NORMAS DE TUTELA DO SEGREDO

Sendo o caráter secreto do know-how o que atribuiu seu valor e, conseqüentemente, motiva o seu reconhecimento como bem imaterial pelo ordenamento jurídico, cabe apontar as normas do ordenamento brasileiro, em diferentes esferas, que protegem os segredos de forma específica e podem, indiretamente, proteger o know-how.

Como explorado em maiores detalhes no capítulo seguinte, o segredo é tido como a esfera mais restrita do direito à privacidade, uma das expressões das garantias fundamentais (nos direitos fundamentais) e dos direitos da personalidade (na esfera cível). Caberá, neste momento, identificar algumas normas que, ao tutelar diretamente formas de segredo, podem proteger do acesso indesejado de terceiros àquele know-how tido como secreto e ilustrar o tema com algumas decisões a esse respeito.

### 2.2.1. A proteção ao segredo na esfera constitucional

O direito à privacidade e a proteção a certos tipos de segredo são previstos, em primeiro lugar, como garantia fundamental reconhecida pelo texto constitucional.

Três incisos do artigo 5º destacam-se sobre o assunto:

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por ordem judicial;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal<sup>158</sup>.

De forma ampla, a intimidade e a vida privada das pessoas (humanas ou jurídicas, discussão que será aprofundada no próximo capítulo) é uma garantia constitucional, que deve ser observada pelo Estado e, também, pelos particulares. Como expressões da proteção à intimidade e a privacidade, também recebem caráter de garantia constitucional a inviolabilidade do domicílio, da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas.

### **2.2.2. A proteção ao segredo na esfera criminal**

Além dos crimes de concorrência desleal indicados há pouco, há também certos tipos penais que se relacionam com a divulgação de segredos e podem, de forma indireta, tutelar o know-how confidencial.

Nota-se o artigo 153 do Código Penal, que prevê pena de detenção de um a seis meses ou multa se “divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem”<sup>159</sup>.

---

<sup>158</sup> BRASIL, 2016a.

<sup>159</sup> IDEM, 2016e.

Percebe-se, nesse tipo penal, que o documento ou correspondência foram obtidos legitimamente, mas seu detentor ou destinatário não poderia divulgar seu conteúdo, que pode produzir danos a terceiros (sejam os criadores ou remetentes do documento ou terceiros ali mencionados) sem justo motivo. O que ocorre, nesse caso, é uma violação de uma obrigação de sigilo com potenciais danos sofridos por terceiros.

O Código Penal também tipifica a conduta de violação de segredo profissional, definida como “(...) revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem”<sup>160</sup>. Em paralelo, o artigo 325 prevê o crime de violação de sigilo funcional, aplicável aos funcionários públicos que revelarem fatos confidenciais de que tomem conhecimento em razão do cargo que ocupem, ou que facilitarem essa revelação. Em ambos os casos, o segredo é obtido de forma legítima no exercício da profissão, mas é sua divulgação injustificada que é prevista como crime. Vale citar interessante julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o sigilo profissional:

PROCESSUAL CIVIL. SIGILO PROFISSIONAL RESGUARDADO. O sigilo profissional é exigência fundamental da vida social que se deve ser respeitado como princípio de ordem pública, por isso mesmo que o Poder Judiciário não dispõe de força cogente para impor a sua revelação, salvo na hipótese de existir específica norma de lei formal autorizando a possibilidade de sua quebra, o que não se verifica na espécie. O interesse público do sigilo profissional decorre do fato de se constituir em um elemento essencial à existência e à dignidade de certas categorias, e à necessidade de se tutelar a confiança nelas depositada, sem o que seria inviável o desempenho de suas funções, bem como por se revelar em uma exigência da vida e da paz social. Hipótese em que se exigiu da recorrente ela que tem notória especialização em serviços contábeis e de auditoria e não é parte na causa - a revelação de segredos profissionais obtidos quando anteriormente prestou serviços à ré da ação. Recurso provido, com a concessão da segurança.

(STJ, RMS 9612/SP, 4ª T., Rel Min. Cesar Asfor Rocha, J. 03/09/1998, DJ 09/11/1998)

Protegendo outro tipo de informação, o artigo 154-A do Código Penal estabelece como crime a invasão de dispositivo informático de terceiros para obter, adulterar ou destruir informações sem autorização do titular, punido com pena de detenção de três

---

<sup>160</sup> IDEM, IBIDEM.

meses a um ano e multa. Os parágrafos desse artigo trazem também circunstâncias que devem levar ao aumento da pena: se a vítima da invasão sofrer efetivo prejuízo econômico; se, com a invasão, forem obtidos segredos comerciais ou industriais, informações confidenciais e o conteúdo de comunicações privadas; e se houver divulgação, comercialização ou transmissão dos dados ou informações obtidas a terceiros.

Nota-se, portanto, que não é necessário causar qualquer prejuízo nem efetivamente divulgar os segredos obtidos mediante invasão de dispositivo eletrônico para que se pratique a conduta prevista no *caput* do artigo 154-A. No entanto, preocupou-se o legislador em trazer penas mais severas para os casos de obtenção e divulgação a terceiros de segredos de negócio ou outras informações confidenciais que causem efetivo prejuízo à vítima.

### **2.2.3. A proteção ao segredo na esfera trabalhista**

No âmbito das relações trabalhistas, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que a violação de segredo da empresa é uma justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador<sup>161</sup>. Além disso, no Capítulo relacionado exclusivamente aos químicos, a quebra de sigilo profissional é uma das hipóteses para suspensão do exercício das funções, independentemente de outras penas que possam ser aplicadas<sup>162</sup>. Dessa maneira, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, se evidenciada a divulgação de segredo de empresa, pode o trabalhador ter seu contrato rescindido por justa causa, mesmo se tal divulgação ocorra durante a suspensão de tal contrato por outro motivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. ARTIGO 482, ALÍNEA "G", DA CLT. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DE SEGREDO DA EMPRESA CARACTERIZADA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126 DO TST. RECLAMANTE ESTÁVEL. MEMBRO DE

---

<sup>161</sup> “Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: (...)

g) violação de segredo da empresa”. IDEM, 2016f.

<sup>162</sup> “Art. 346 – Será suspenso do exercício de suas funções, independentemente de outras penas em que possa incorrer, o químico, inclusive o licenciado, que incidir em alguma das seguintes faltas:

a) revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional e promover falsificações, referentes à prática de atos de que trata esta Seção”. IDEM, IBIDEM.

CIPA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 339 DO TST. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. I - Reportando ao acórdão recorrido, vê-se que a Corte local confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de reversão da dispensa por justa causa, dada a existência de prova cabal da caracterização de violação de segredo de empresa pelo reclamante. II - Para tanto, assentou o TRT que “é patente que o autor publicou no seu facebook informações de cunho sigiloso, o que implica quebra de fidúcia e, portanto, atrai a incidência do disposto no artigo 482, g, da CLT”. III - Nesse passo, asseverou que “é indene de dúvidas de que o reclamante tinha ciência de que era proibido tirar e publicar fotos do estaleiro, ainda que tenha impugnado o termo de confidencialidade, pois, todas as testemunhas ouvidas no processo confirmaram a ciência da aludida obrigação”. IV - E ponderou que “analisado as fotos colacionadas, verifico que o reclamante não publicou uma ou duas fotos, mas dezenas de fotos dos mais diversos ângulos, onde é possível observar todo o parque industrial e processo de montagem de um navio, não precisando ser um profissional da área para deduzir que violam segredo da reclamada”. V - Ressaltou, ainda, que “a hipótese não comporta a aplicação de gradação de penas pedagógicas, como pretende o reclamante, vez que o ato praticado pelo empregado é grave o suficiente para autorizar, de imediato, o rompimento do pacto laboral, por justa causa”. VI - E acrescentou que “ainda que assim não fosse, observo, pela prova documental, que no pouco tempo em que trabalhou para a reclamada, o autor somou duas outras infrações, uma delas por estar fumando em local indevido e a outra por ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço”. VII - Quanto ao argumento da parte de que não procedeu de forma dolosa, o TRT afirmou que “não viceja a alegação do reclamante de que o ato foi praticado sem dolo, pois, é duvidoso acreditar que tenha sido praticado por negligência, imprudência ou imperícia, em se tratando de publicação de fotos no facebook, o que requer ato consciente e voluntário”. (...) IX - Nesse sentido, concluiu que “não há dúvidas, portanto, que a atitude do reclamante gera, para a empresa, o direito de rescindir o contrato de trabalho por justa causa, ante a impossibilidade de se continuar a relação empregatícia sem a necessária confiança, que constitui seu elo de manutenção”. (...)

(TST, AIRR 544-92.2015.5.17.0121, 5ª T., Rel. Min. Antonio José de Barros Levenhagen, J. 23/11/2016, DEJT 25/11/2016)

RECURSO DE REVISTA DO BANCO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...) Não se olvida ser possível a despedida por justa causa, em situações tais, como defende Maurício Godinho Delgado, ao lecionar que, “No tocante à dispensa por justa causa, não pode haver dúvida de ser ela viável, juridicamente, desde que a falta tipificada

obreira tenha ocorrido no próprio período de suspensão do pacto. Ilustrativamente, cite-se o caso do empregado que, comprovadamente, revele segredo da empresa durante o período suspensivo (art. 482, 'g', CLT); ou do empregado que cometa comprovado ato lesivo à honra ou boa fama ou ofensas físicas contra o empregador durante o período suspensivo do contrato (art. 482, "k", CLT). Será distinta, contudo, a solução jurídica em se tratando de justa causa cometida antes do advento do fator suspensivo (por exemplo: a empresa está apurando, administrativamente, falta cometida pelo obreiro ... o qual se afasta previdenciariamente antes do final da apuração e correspondente penalidade máxima aplicada). Neste caso, a suspensão contratual prevalece, embora possa a empresa comunicar de imediato ao trabalhador a justa causa aplicada, procedendo, contudo, à efetiva rescisão após o findar da causa suspensiva do pacto empregatício” (Curso de Direito do Trabalho, 7ª ed. - São Paulo: LTr, 2008, p. 1063).

(TST, RR 9330-67.2003.5.02.0054, 3ª T., Rel. Min. Horácio Raymundo de Senna Pires, J. 07/04/2010, DEJT 23/04/2010)

Percebe-se, então, que a obrigação de confidencialidade é inerente às relações de trabalho e faz parte da relação de confiança que existe entre empregador e trabalhador, independentemente de previsão expressa em eventual contrato de trabalho e mesmo durante eventual suspensão do contrato.

E, como notado no início deste capítulo, a quebra da lealdade na relação de trabalho pode ter implicações também criminais. Por exemplo, os incisos IX e X da Lei de Propriedade Industrial, já mencionados acima, são claros a prever como crime proporcionar vantagem pelo empregado a concorrente do empregador, faltando ao seu dever de emprego em troca de dinheiro ou outra utilidade (incluindo sua promessa) – aplicáveis tanto ao empregado quanto àquele que dá ou promete tal dinheiro ou utilidade.

Um questionamento relevante que se coloca é exatamente o que seria esse dever de emprego. Pode-se considerar que todas aquelas hipóteses previstas no artigo 482 como motivos para rescisão do contrato de trabalho por justa causa podem ser consideradas como violação aos deveres do empregado. Então, além da violação a segredo de empresa, outras condutas como atos de improbidade, maus procedimentos, negociação (por conta própria ou alheia e sem a permissão do empregador) que for prejudicial ao serviço ou constituir ato de concorrência ao empregador, atos de indisciplina e atos que lesem a honra ou a reputação do empregador, também podem ser consideradas como falta do dever do empregado e motivar a rescisão contratual por justa causa. Ainda, se essas práticas

proporcionarem uma vantagem ao concorrente obtida através de paga ou promessa de paga, a conduta criminosa prevista no inciso X do artigo 195 da Lei n. 9.279/96 também pode ser imputada ao empregado.

Outro aspecto a ser destacado é o que o empregado pode fazer após o término da relação de trabalho com o know-how adquirido durante o desempenho das suas funções. Sendo a liberdade de trabalho um princípio constitucional (expresso, por exemplo, no inciso XIII do artigo 5º, que prevê que “é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”), o que garante que um empregado não aceitará uma oferta de um concorrente para empregar conhecimentos que aprendeu ao desempenhar o seu trabalho? Faz-se referência novamente ao inciso XI do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, que estabelece como crime de concorrência desleal a divulgação, exploração ou uso não autorizado, ainda que após o término do contrato, de informações confidenciais que venham a ser obtidas durante relação contratual ou empregatícia. Além desse dispositivo, a própria doutrina trabalhista vem entendendo que o dever de sigilo a ser observado pelo empregado deve permanecer válido, ainda após o término da relação de trabalho<sup>163</sup>.

Então, nesse contexto, não poderia o empregado utilizar o segredo de empresa que tenha tido acesso durante sua relação de trabalho após o término dessa relação, seja ao prestar seus serviços a concorrente ou até ao iniciar um empreendimento próprio. Mas percebe-se que há uma linha tênue entre os conhecimentos que passam a fazer parte do arcabouço intelectual e profissional de ex-empregados e aqueles que constituem efetivamente e apenas segredo de empresa, especialmente no que diz respeito a atividades comerciais, organizacionais ou de serviços<sup>164</sup>.

#### **2.2.4. A proteção do segredo na esfera cível**

---

<sup>163</sup> Cf. MINHARRO, 2010, p. 105 ss.

<sup>164</sup> Nesse sentido, Delmanto menciona que “Extinta a relação jurídica pode o empregado livremente utilizar-se, em benefício próprio ou de terceiro, dos conhecimentos que adquiriu em seu trabalho anterior, mas não se aproveitar de dados confidenciais da empresa, dos quais teve conhecimento por *ocasião* do emprego. Por exemplo, desfrutará ele amplamente da habilidade que terá conseguido como chefe de vendas, o poder de convencer, a facilidade de vender (conquistas da prática antecedente), mesmo a serviço de rival de antigo patrão; não poderá, contudo, valer-se das listas de clientes, das tabelas de preços, dos sistemas especiais de vendas, etc., da antiga empregadora”. DELMANTO, *op. cit.*, p. 188

E, também, Soares: “Se os antigos empregados de uma empresa não estão ligados à mesma por qualquer compromisso, podem e tem direito de fundar uma outra sociedade concorrente do seu antigo empregador. Entretanto, se houver conluio entre eles e se forem utilizadas informações técnicas e comerciais recolhidas por ocasião do exercício das funções na antiga empresa e com esses elementos obtêm pedidos e serviços de clientes do antigo empregador, haverá concorrência desleal”. SOARES, 1980, p. 137-138.

Na esfera cível, os aspectos mais relevantes sobre a violação ao know-how são os que dizem respeito à responsabilidade civil, seja extracontratual ou contratual.

No que tange à responsabilidade extracontratual, aplicam-se as normas do Código Civil, essencialmente os artigos 186, 187 e 927 caput<sup>165</sup>. Portanto, quem pratica uma ação ou omissão dolosa ou culposa que viole direito ou comete um abuso de direito e causa dano a terceiro tem a obrigação de repará-lo.

A responsabilidade contratual encontra-se prevista nos artigos 389 e seguintes do Código Civil. O primeiro desses artigos estabelece que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. Destaca-se também o artigo 390, que prevê que, nas obrigações negativas, a inadimplência ocorre quando o devedor praticou o ato do qual deveria se abster.

Nota-se, então, que o dano é elemento essencial da responsabilidade civil, seja ela contratual ou extracontratual. Nesse sentido, vale destacar a opinião de Aguiar Dias, que traz um aspecto moral para a definição de responsabilidade. Ao citar Marton, entende que a responsabilidade traz a noção de dever ou obrigação, e é “(...) resultado da ação pela qual o homem expressa o seu comportamento, em face desse dever ou obrigação”<sup>166</sup>. Dessa concepção decorre o entendimento de que, se esse dever ou obrigação foi cumprido, o agente continua responsável por seus atos, mas daí não decorre qualquer responsabilidade. É, então, exatamente a violação da norma ou obrigação o ponto essencial da responsabilidade.

Pereira traz essa discussão para a esfera jurídica, ao defender que

(...) enquanto a obrigação de reparar o mal permanece meramente abstrata ou teórica, não interessa senão à moral. Mas, quando se tem em vista a efetiva reparação do dano, toma-a o direito a seu cuidado, e constrói a teoria da responsabilidade civil<sup>167</sup>.

---

<sup>165</sup> “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. BRASIL, 2016c.

<sup>166</sup> DIAS, 1983, p. 3.

<sup>167</sup> PEREIRA, 1990, p. 15.

E complementa ao definir que “(...) onde houver a subordinação de um sujeito passivo à determinação de um dever de ressarcimento, aí estará a responsabilidade civil”<sup>168</sup>.

França é ainda mais objetivo ao definir a responsabilidade civil como “(...) a obrigatoriedade de pagar o dano”<sup>169</sup>.

Ao estruturar a origem desse dever de reparar o dano, Azevedo define que a responsabilidade civil

(...) surge em face do descumprimento obrigacional. Realmente, ou o devedor deixa de cumprir um preceito estabelecido num contrato, ou deixa de observar o sistema normativo, que regulamenta sua vida. A responsabilidade nada mais é do que o dever de indenizar o dano<sup>170</sup>.

No caso do know-how, o dano pode resultar tanto de violação de obrigação contratual que previa, por exemplo, a não divulgação ou utilização do conhecimento fora do escopo do contrato ou sem a autorização do seu titular, como de um ato ilícito cometido por alguém que acessa, utiliza ou divulga conhecimentos sigilosos de outra pessoa, com quem não tem qualquer vínculo contratual (ambas hipóteses previstas como crime de concorrência desleal na Lei n. 9.279/96).

Bittar, em seu trabalho sobre responsabilidade civil, menciona que a ação de reparação de danos é uma das mais importantes medidas de defesa em caso de lesão, permitindo que o titular do direito violado possa buscar a recomposição de danos pecuniários, pessoais ou morais causados por fatos de terceiros<sup>171</sup>. Dessa própria definição, é possível destacar os três requisitos que o autor define para que se tenha direito a reparação: (i) que um dano injusto, seja de caráter pessoal, patrimonial ou moral, tenha sido sofrido; (ii) que esse dano tenha sido causado por fato de terceiros; e (iii) que haja um nexo causal entre o fato de terceiro e o dano sofrido<sup>172</sup>.

Percebe-se, então, que todos os autores mencionados acima trazem o dever de reparar o dano como elemento essencial da responsabilidade civil. Para que possa existir, portanto, uma responsabilidade civil por violação ao know-how, mostra-se relevante entender qual é o dano que pode resultar dessa violação.

---

<sup>168</sup> IDEM IBIDEM, p. 16.

<sup>169</sup> FRANÇA, 1988, p. 875

<sup>170</sup> AZEVEDO, 2004, p. 276.

<sup>171</sup> Cf. BITTAR, 1989a p. 1

<sup>172</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 16 ss.

Em primeiro lugar, mostra-se evidente que uma das espécies de dano que pode resultar de inadimplemento da obrigação de manter sigilo quanto ao know-how de terceiros é o dano material, representado pelos ganhos que seu titular deixou de auferir a partir do momento que uma pessoa não autorizada passa a utilizá-lo.

Outra modalidade de dano que pode ser verificada nesses casos é o dano moral, relacionado, como reconhece relevante doutrina, com a violação a direitos de personalidade. Esse aspecto será abordado com mais detalhes no capítulo seguinte.

Em seu estudo sobre os segredos de indústria e de comércio, Fekete aponta que, independentemente da responsabilização penal, haverá responsabilidade civil sempre que um ato ilícito causar um prejuízo a terceiro, sendo, para o tema estudado, a violação do compromisso de confidencialidade o fato que constituiria esse ato ilícito. Esse compromisso de confidencialidade pode ser tanto contratual como extracontratual, neste caso, caracterizado pelo abuso do direito de uso e/ou de divulgação de conhecimentos. Quanto ao prejuízo causado, a autora defende que, em relação aos danos materiais, não há necessidade de verificação do dano em concreto, devendo-se apenas apresentar a perspectiva de lucro que seria perdida. Sobre os danos morais, a autora relaciona o direito à intimidade da pessoa jurídica, ponto que será tratado no próximo capítulo<sup>173</sup>. Apesar de não se relacionar com o segredo especificamente, destaca-se decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a responsabilidade civil extracontratual por danos materiais e morais decorrente de um ato de concorrência desleal:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INTERVENÇÃO EM CONTRATO ALHEIO. TERCEIRO OFENSOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 571 DO CPC. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA NO CASO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Ação de reparação de danos em que se pleiteia indenização por prejuízos materiais e morais decorrentes da contratação do protagonista de campanha publicitária da agência autora pela agência concorrente, para promover produto de empresa concorrente. (...) 5. Concorrência desleal caracterizada. 6. Aplicação dos ditames derivados do

---

<sup>173</sup> Cf. FEKETE, 2003, p. 346 ss.

princípio da boa-fé objetiva ao comportamento do terceiro ofensor. 7. Cabimento da liquidação do julgado segundo ambos os critérios previstos no art. 210, incisos I e II, da Lei de Propriedade Industrial, para assegurar ao credor a possibilidade de escolha do critério que lhe seja mais favorável. Vencido o relator. 8. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ). 9. Ocorrência de dano moral à pessoa jurídica no caso concreto. Vencido o relator. 10. Arbitramento de honorários advocatícios em percentual da condenação. (...) (STJ, REsp 1316149/SP, 3ª T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 03/06/2014, DJe 27/06/2014)

Um tema interessante relacionado à responsabilidade contratual é a cláusula de não concorrência pactuada em contratos comerciais ou de alienação do estabelecimento ou fundo de comércio. Paes, em sua obra sobre este tema, argumenta que o alienante não tem a obrigação de não concorrer com o adquirente, mas pode concordar com essa obrigação em certas condições que limitem o tempo, o lugar e o ramo do negócio em relação ao qual o alienante não deve concorrer<sup>174</sup>. E pode-se compreender que, se há interesse em manter a outra parte fora do mercado, ainda que de maneira limitada, é porque existem certos conhecimentos que serão por ela utilizados e contribuirão para o seu sucesso.

Nesses casos, entende-se que a simples entrada no mercado em caso de ausência de cláusula de não concorrência não é, por si só, um ato desleal, devendo-se prevalecer a livre concorrência. No entanto, é possível pactuar uma cláusula de não concorrência (e reconhece a jurisprudência as mesmas limitações mencionadas por Paes) e seu descumprimento dá origem à responsabilidade civil contratual:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. LIMITE TEMPORAL E ESPACIAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Demanda em que se debate a validade e eficácia de cláusula contratual de não-concorrência, inserida em contrato comercial eminentemente associativo. (...) 5. A funcionalização dos contratos, positivada no art. 421 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de conduta proba que se estende para além da vigência contratual, vinculando as partes ao atendimento da finalidade contratada de forma plena. 6. São válidas as

---

<sup>174</sup> Cf. PAES, 1980, p. 13 ss.

cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente. 7. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1203109/MG, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, J. 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. INFRINGÊNCIA À CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. RESCISÃO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRENCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. I. A violação à cláusula de não concorrência ajustada em Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio, de regra, justifica a rescisão do ajuste, com o retorno das partes ao status quo ante. Entretanto, quando se mostra inviável o retorno das partes ao estado anterior em razão das peculiaridades do caso concreto - hipótese dos autos -, deve ser mantido hígido o contrato, com a condenação da parte inadimplente ao pagamento de indenização por perdas e danos. II. In casu, o valor do dano material deverá ser apurado com base nas vendas realizadas pela empresa constituída para prática da concorrência desleal.

(TJRS, AC n. 70069549632, 17ª Câmara Cível, Rel. Desa. Liege Puricelli Pires, J. 29/09/2016, DJ 11/11/2016)

Outro aspecto que vale ser mencionado é o sigilo exigido para certos tipos de dados e comunicações previsto na Lei n. 12.965/2014, conhecida como o Marco Civil da Internet. Como mencionado em mais detalhes no capítulo a seguir, o Marco Civil da Internet busca tutelar certos direitos da personalidade, notadamente a privacidade e a liberdade de expressão. Nesse sentido, são considerados como sigilosos nos termos dessa lei: (i) o fluxo de comunicações pela internet; (ii) as comunicações privadas; (iii) os registros de conexão e (iv) os registros de acesso<sup>175</sup>.

---

<sup>175</sup> “Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

“II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;

“III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial.

(...)

No que diz respeito às comunicações privadas através da internet, entende-se que a garantia constitucional de sigilo das comunicações poderia já ser suficiente para proteger seu segredo. No entanto, os fluxos de comunicação e registros de conexão e acesso são novos tipos de dados que estão protegidos pelo Marco Civil da Internet. Nesse sentido, saiu um pouco da esfera cível, mas vale mencionar decisão do Superior Tribunal de Justiça declarando a nulidade de prova de conversas mantidas por aplicativo de internet obtidas pela polícia após a apreensão de telefones celulares, mas sem autorização judicial:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PERÍCIA NO CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos.

(STJ, RHC 51531/RO, 6ª T., Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 19/04/2016, DJe 09/05/2016)

Vale mencionar que, se havia uma grande preocupação com a espionagem corporativa demonstrada, como em casos nos Estados Unidos da América, com a invasão de plantas industriais para registros fotográficos; num ambiente em que grande parte das

---

“Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no **caput**, tais como aquelas que:

“I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou

(...)

“Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.

(...)

“Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.

(...)

“Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento”. BRASIL, 2016d.

informações e comunicações de uma empresa são mantidas e transmitidas em meio digital, nota-se a importância de proteger também esses dados. Apesar de mostrar um enfoque à proteção aos direitos das pessoas humanas, não resta dúvida que todos os dispositivos de sigilo previstos no Marco Civil da Internet aplicam-se também às pessoas jurídicas e protegem seus registros e comunicações.

Em suma, para se reconhecer a responsabilidade civil por violação ao caráter secreto de know-how, entende-se que seu titular tinha um direito legítimo de manter esse conhecimento secreto e que um ato ilícito praticado por terceiro provoca um dano a seu titular, patrimonial e/ou moral. Esse ato ilícito pode ser um descumprimento contratual ou não, intencional ou culposos, que acabe ocasionando o acesso, a divulgação ou a utilização do know-how por pessoas não autorizadas. Lembrando-se que, se o valor do know-how é baseado no seu grau de segredo, é possível que qualquer acesso possa causar um dano material ao seu detentor, independente de eventual dano moral que também pode ser provocado.

Algumas das hipóteses de responsabilidade civil por violação de segredo que se buscou ilustrar em este tópico dizem respeito à indenização pelos danos causados pelos atos de concorrência desleal, a violação a cláusula de não-concorrência e ao segredo das comunicações privadas mantidas pela internet.

### **3. PROTEÇÃO AO KNOW-HOW COMO DIREITO DA PERSONALIDADE**

As discussões apresentadas nos dois capítulos anteriores tangenciaram, por algumas vezes, os chamados direitos da personalidade.

No primeiro capítulo, a definição de know-how como um conhecimento, um bem imaterial, coloca-o ao lado de outras criações humanas, que são protegidas pelo direito moral de autor, uma das expressões dos direitos da personalidade.

O capítulo seguinte abordou essencialmente dois conjuntos de normas que podem proteger o know-how: as relacionadas à repressão à concorrência desleal e ao segredo. Em relação ao segredo, nota-se que essa é uma das manifestações, o círculo mais fechado, da proteção à privacidade, outra manifestação dos direitos da personalidade.

A seguir, volta-se especificamente para os direitos da personalidade – seu conceito, algumas discussões relacionadas, sua aplicação às pessoas jurídicas e os dispositivos no ordenamento jurídico que os preveem – para questionar se existiria uma possível proteção ao know-how baseada nesse conjunto de direitos. O objetivo deste capítulo é suscitar algumas questões quanto à importância do know-how para as empresas e se é possível estabelecer um paralelo com os direitos da personalidade.

#### **3.1. DIREITOS DA PERSONALIDADE: CONCEITO E DISCUSSÕES RELEVANTES**

Este primeiro tópico busca trazer referências relevantes sobre os direitos da personalidade, baseadas na doutrina e na legislação, e divide-se em três partes.

A primeira delas é basicamente o que são os direitos da personalidade. A partir da referência a Capelo de Sousa indicada nesse primeiro item, apresentar-se-á o conceito de direito geral da personalidade, em oposição às manifestações parcelares dos direitos da personalidade. E, por fim, mostra-se importante trazer o debate doutrinário sobre a aplicação ou não dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, considerando que o know-how é um bem imaterial associado diretamente às empresas.

Não se pretende esgotar a discussão sobre esses temas, nem trazer opiniões definitivas em cada um dos itens. A ideia é proporcionar um embasamento sobre os direitos da personalidade e certas características que se consideram relevantes para este

trabalho, para que se possa avançar no questionamento sobre a possibilidade de tutela do know-how como um direito da personalidade.

### 3.1.1. Os direitos da personalidade

A discussão sobre os direitos da personalidade já se apresenta na doutrina há algum tempo e vem ganhando bastante destaque recentemente, ao se reconhecer aspectos da vida atual que se relacionam diretamente com esse tipo de direitos. A privacidade nos meios digitais é seguramente um desses temas, mas há tantos outros (como a identidade de gênero, a eutanásia e a bioética), que fazem com que os direitos da personalidade sejam um assunto bastante atual para os civilistas.

Vale notar que a relevância do debate e a complexidade do tema acaba por apresentar diversas definições sobre os direitos da personalidade. Este primeiro item traz opiniões doutrinárias sobre os direitos da personalidade, buscando autores tradicionais e modernos que investigaram o assunto.

Para deixar clara desde já a subjetividade desses direitos, Monteiro traz na sua própria definição um elemento intuitivo que levaria à dificuldade em se explicar o que seriam os direitos da personalidade: são características que, se por um lado nos definem como humanos, também nos distinguem dos demais, representando um pressuposto da própria existência humana que é facilmente intuído, mas dificilmente explicado ou traduzido em palavras<sup>176</sup>.

Para De Cupis, os direitos da personalidade são aqueles direitos essenciais, que fazem com que a pessoa exista como tal. A importância dos direitos da personalidade é tamanha que, sem esses direitos, todos os outros direitos subjetivos previstos no ordenamento perdem seu sentido<sup>177</sup>. Prossegue o autor destacando que os direitos da personalidade são direitos privados, não patrimoniais, absolutos<sup>178</sup>, intransmissíveis,

---

<sup>176</sup> “(...) as características que a distinguem como ser humano, ao mesmo tempo em que integra a sociedade e o gênero humano. São características inerentes ao indivíduo, que se intuem facilmente, que até dispensariam menção, dada sua inarredabilidade da condição humana, e que configuram pressuposto da própria existência da pessoa, mas que nem sempre são fáceis de explicar. Ou traduzir em palavras”. MONTEIRO, 2011a, p. 106.

<sup>177</sup> “(...) existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os chamados ‘direitos essenciais’, com os quais se identificam precisamente os direitos da personalidade. Que a denominação de direitos da personalidade seja reservada aos direitos essenciais justifica-se plenamente pela razão de que eles constituem a medula da personalidade”. DE CUPIS, 2008, p. 24.

<sup>178</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 34 ss.

indisponíveis e irrenunciáveis<sup>179</sup>. Quanto às espécies de direitos da personalidade, De Cupis enumera os direitos à vida, à integridade física, à liberdade, à honra, ao resguardo pessoal, à identidade pessoal e o direito moral de autor.

Maria Helena Diniz leva adiante essa discussão, ao defender que não se pode falar em direito à personalidade, mas, sim, que a personalidade é um objeto de direito, o primeiro bem da pessoa, em que os demais direitos se apoiam<sup>180</sup>. Seriam, então, os direitos da personalidade aqueles direitos subjetivos da pessoa defender sua própria existência exigindo um comportamento negativo dos outros para proteger-lhe o que é próprio<sup>181</sup>.

O questionamento sobre a abstenção dos demais de violarem direitos da personalidade também é apresentado por Tepedino, quando evidencia uma preocupação da doutrina, tida como exacerbada, em buscar nos direitos da personalidade um objeto de direito que se distinguisse do seu sujeito, nos mesmos moldes da relação típica dos direitos patrimoniais. Para isso, menciona o conceito de Ferrara, que traz como o conteúdo dos direitos da personalidade o direito de exigir que os demais respeitem seus bens pessoais, ou seja, uma obrigação negativa imposta à coletividade. E o autor cita, então, Giampiccolo, que distingue a utilidade dos direitos da personalidade (a proteção ao ser e as condições essenciais do ser) com o dever geral de abstenção, necessário à conservação desses direitos. A conclusão apresentada por Tepedino, então, é que não se deve tentar aplicar definitivamente a regra relativa aos direitos patrimoniais às relações jurídicas não-patrimoniais<sup>182</sup>.

Para Szaniawski, os direitos da personalidade são direitos subjetivos que protegem os bens primeiros do indivíduo, aqueles que permitem que a pessoa possa, então, defender seus demais bens<sup>183</sup>. De maneira semelhante, De Mattia conceitua os direitos da

---

<sup>179</sup> Cf. ID., IBID., 51 ss.

<sup>180</sup> “(...) a personalidade consiste no conjunto de caracteres da própria pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens”. DINIZ, 2016. p. 133-134.

E, na mesma linha: “A personalidade não é exatamente um direito; é um conceito básico sobre o qual se apoiam os direitos”. VENOSA, 2012, p. 175.

<sup>181</sup> IDEM, IBIDEM, p. 134-135.

<sup>182</sup> Cf. TEPEDINO, 2008, p. 32-33.

<sup>183</sup> SZANIAWSKI, 1993, p. 35: “a *personalidade* se resume no conjunto de caracteres do próprio indivíduo; consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira utilidade. Através da personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender os demais bens. Os bens do homem são protegidos tanto pelos efeitos reflexos do direito objetivo como pelo direito subjetivo, sendo sua natureza diversa. Os bens que aqui nos interessam são aqueles

personalidade como “(...) direitos inerentes à própria pessoa humana e constituem prerrogativas ou faculdades que permitem a cada ser humano o desenvolvimento de suas aptidões e energias tanto físicas como espirituais”<sup>184</sup>.

Garcia compila diversos estudos sobre o tema para chegar aos elementos mais frequentemente aceitos pela doutrina ao definir os direitos de personalidade: são direitos subjetivos privados (em contraposição aos direitos fundamentais), que tem como objeto a personalidade humana, em seus aspectos físico, psíquico e moral. Deve ser excluído do objeto dos direitos da personalidade qualquer elemento externo à pessoa (seja material ou imaterial) ou comportamento não incidente sobre a pessoa ou seus atributos. E, finalmente, seriam os direitos da personalidade inatos e essenciais, sem os quais a pessoa é impedida de existir de maneira digna<sup>185</sup>.

Há, na doutrina brasileira, dois entendimentos diversos sobre o reconhecimento do caráter inato dos direitos da personalidade.

Bittar, por exemplo, propõe uma posição naturalista sobre os direitos da personalidade, ao entender que esses direitos defendem os valores inatos do homem, reconhecendo “(...) a pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade”<sup>186</sup>. Esse entendimento é evidenciado novamente quando o autor estabelece que os direitos da personalidade tem como características serem “(...) inatos (originários), absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis *erga omnes*”<sup>187</sup>. Também, entende Bittar que os bens protegidos pelos direitos da personalidade em espécie permitem que sejam esses direitos classificados em direitos físicos (incluindo a vida, a integridade física, o corpo, as partes do corpo, o cadáver, a imagem e a voz), psíquicos (a liberdade, a intimidade, a integridade psíquica e o segredo) ou morais (a identidade, a honra – objetiva e subjetiva -, o respeito e as criações intelectuais)<sup>188</sup>.

Para França, os direitos da personalidade não tem esse mesmo aspecto natural e seriam “as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as suas emanações e prolongamentos”<sup>189</sup>. A classificação dos direitos da

---

inerentes à pessoa humana, a saber: a vida, a liberdade e a honra, entre outros. A proteção que se dá a esses bens primeiros do indivíduo são denominados de *direitos de personalidade*”.

<sup>184</sup> DE MATTIA, 1979, p. 105-106.

<sup>185</sup> Cf. GARCIA, 2007, p. 20.

<sup>186</sup> BITTAR, 1989b, p. 1.

<sup>187</sup> IDEM, IBIDEM, p. 11.

<sup>188</sup> Cf. ID., IBID., p. 58 ss.

<sup>189</sup> FRANÇA, 1971, p. 321.

personalidade de França, apresentada como um esboço, pretende identificar quais aspectos comuns predominantes existem entre as espécies desses direitos, resultando na criação de três grandes grupos: (i) o direito à integridade física; (ii) o direito à integridade intelectual (compreendendo a liberdade de pensamento e os direitos pessoais – e não morais – de autor e de inventor); e (iii) o direito à integridade moral (aí incluídos os direitos à liberdade civil, política e religiosa, à honra, à honorificência, ao recato, ao segredo pessoal, doméstico e profissional, à imagem e à identidade pessoal, familiar e social). Ao se analisar as espécies de direitos da personalidade sugeridas por França, fica claro que a expressão “emanações e prolongamentos” incluída em sua definição refere-se à pessoa inserida em seu contexto, seja familiar, social ou profissional.

Para solucionar essa questão, Bobbio traz uma opinião diferente – e tanto mais prática – quanto ao reconhecimento dos direitos do homem como fundamentais ou não, que se pode transpor aos direitos da personalidade. Baseado em uma análise histórica, destaca que os direitos do homem foram modificados (e continuam sujeitos a mudanças) conforme as condições históricas. Então, os direitos que são vistos como essenciais hoje talvez não eram reconhecidos no passado e podemos, futuramente, tutelar outras pretensões que não imaginamos na atualidade<sup>190</sup>. No entanto, mais importante do que enunciar ou justificar os direitos do homem, é protegê-los: para o autor, a discussão filosófica é relativamente fácil, frente às reservas e oposições apresentadas no momento de efetivamente passar à ação<sup>191</sup>.

Outra discussão que também já fez parte da doutrina é qual seria o nome mais adequado para esse grupo de direitos. Para Cifuentes, a denominação correta seria “direitos personalíssimos” e não direitos da personalidade, porque traria de forma mais íntima e pura o vínculo pessoal desses direitos. Entende o autor, de forma bastante intuitiva, que já existiriam, no ordenamento, direitos pessoais e, ao qualificar tais direitos de personalíssimos, ficaria evidente a sua estreita adesão ao sujeito. Continua o autor afirmando que não haveria outros direitos que poderiam ser chamados de personalíssimos, já que somente esses requerem apenas a existência, uma vez que são e se sustentam na própria existência e giram em torno da pessoa por e para ela<sup>192</sup>. Pode-se entender que essa

---

<sup>190</sup> BOBBIO, 2004, p. 18-19. Tepedino vai além e traz essa percepção para o direito civil: “Na democracia capitalista globalizada, de pouca serventia mostram-se os refinados instrumentos de proteção dos direitos humanos, postos à disposição pelo direito público, se as políticas públicas e a atividade econômica privada escaparem aos mecanismos de controle jurídico, incrementando a exclusão social e o desrespeito à dignidade da pessoa humana”. TEPEDINO, op. cit., p. 65.

<sup>191</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 23.

<sup>192</sup> CIFUENTES, 1995, p. 196 e ss.

é a primeira parte da definição de Cifuentes, que se complementa com a descrição das características desses direitos como “direitos subjetivos privados, inatos e vitalícios que tem por objeto manifestações interiores da pessoa e que, por serem inerentes, extrapatrimoniais e necessários, são intransmissíveis e indisponíveis de forma absoluta e radical”<sup>193</sup>. Quanto à classificação dos direitos chamados personalíssimos, o autor busca agrupá-los conforme suas afinidades e identifica três grandes grupos: a integridade física, a liberdade e a integridade espiritual (grupo em que se incluíam a honra, a imagem, a intimidade, a identidade e o segredo)<sup>194</sup>.

Em rico trabalho sobre o assunto, Gogliano propõe um conceito bastante detalhado:

*direitos da personalidade* são os direitos subjetivos particulares, que consistem nas prerrogativas concedidas a uma pessoa pelo sistema jurídico e assegurada pelos meios de direitos para fruir e dispor, como senhor, dos atributos essenciais da sua própria personalidade, de seus aspectos, emanações e prolongamentos, como fundamento natural da existência e da liberdade, pela necessidade da preservação e do resguardo da integridade física, psíquica e moral do ser humano, no seu desenvolvimento<sup>195</sup>

A autora baseia essa definição em cinco elementos. O primeiro deles é o reconhecimento da personalidade (e não apenas da pessoa) como pressuposto essencial desses direitos, na qualidade de uma organização autônoma e dinâmica que faz parte da pessoa. O segundo elemento é reconhecer os direitos da personalidade como subjetivos, sendo a prerrogativa de dispor de um bem que lhe pertence, ou seja, a própria personalidade do sujeito contida na pessoa. Ao incluir o “sistema jurídico” em sua definição, Gogliano faz referência não apenas ao direito positivo, mas outras expressões do direito, como o direito natural. Os atributos essenciais da personalidade seriam o quarto elemento, definidos como os direitos da personalidade que mais se aproximam da essência

---

<sup>193</sup> IDEM, IBIDEM, p. 200.

<sup>194</sup> Jabur adota uma técnica similar à de Cifuentes para apresentar a sua definição de direitos da personalidade, que também nomeia como personalíssimos: “direitos subjetivos privados, fora do comércio, alguns adquiridos com o simples fato do nascimento (liberdade, privacidade e direito moral do autor), outros coexistentes com a concepção (vida, integridade física, honra, imagem e identidade pessoal), independente d vontade de cada um, irrenunciáveis e excepcionalmente transmissíveis aos sucessores, de conteúdo não-patrimonial, mas com reflexo pecuniário, que possibilitam o desfrute das faculdades do corpo e do espírito, essenciais ao bem-estar, e que encerram, por isso, categoria autônoma, a ponto de não serem absolutamente disponíveis e de merecerem, sem intervenção humana, como nenhum outro direito merece, o predicado da inexpropriabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade”. JABUR, 2000, p. 94.

<sup>195</sup> GOGLIANO, 2013, p. 229.

da pessoa, tais como o direito à vida, à integridade física e psíquica. E, por fim, a definição da autora traz os prolongamentos e emanações, a fim de tutelar o conteúdo dinâmico da personalidade, baseado em sua liberdade<sup>196</sup>.

Parte das discussões que serão apresentadas a seguir baseiam-se na opinião bastante moderna de Capelo de Sousa, segundo o qual

(...) a personalidade é uma unidade físico-psico-ambiental que coordena e assume as suas funções e que é composta por uma grande multiplicidade e diversidade de elementos, internos e ambientais, que integradamente se fundem em um conjunto que os ultrapassa, os referencia e os projeta e que em si mesmo tem uma dinâmica própria<sup>197</sup>.

Essa definição traz uma abordagem baseada no direito geral da personalidade e é importante porque justifica a sistematização adotada pelo autor ao dividir esses direitos em dois grandes grupos: “o complexo unitário somático-psíquico da personalidade humana” e “a dimensão racional ‘eu’-mundo da personalidade humana”. O primeiro grupo compreende basicamente o homem fisicamente e seu espírito considerados individualmente, e, portanto, a vida, o corpo (incluindo o somático, a psique e a saúde), o espírito (aí entendido como o conjunto de sentimentos, inteligência e vontade) e a capacidade criadora e suas criações. O segundo grupo pretende ver o homem inserido na sociedade, compreendendo, então, sua identidade, liberdade, igualdade, existência e segurança, honra, reserva particular e da vida privada e o próprio desenvolvimento da personalidade.

Para concluir, ressalta-se que os direitos da personalidade são direitos privados, mas é inegável notar um certo traço comum com os direitos humanos e direitos fundamentais.

Morato trata dessa diferença com um exemplo, em que o objeto do direito é apenas um (a pessoa humana e, nos aspectos aplicáveis, a pessoa jurídica), mas os direitos da personalidade, os direitos e garantias fundamentais e os direitos humanos seriam, cada um, o ângulo pelo qual se observa esse objeto<sup>198</sup>. Com base nesse exemplo, entende que o

---

<sup>196</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 230 ss.

<sup>197</sup> CAPELO DE SOUSA, 2011, p. 199.

<sup>198</sup> “Imaginemos que temos três observadores de uma mesma estátua em um museu e que cada um deles observa tal estátua sob ângulos distintos, imaginando ainda que a estátua consistiria no próprio objeto (a pessoa humana ou natural e, no que couber, a pessoa jurídica) e que cada observador seria um ramo do Direito”. MORATO, 2011/2012.

Direito Civil, por meio dos direitos da personalidade, trata das relações entre particulares; o Direito Constitucional, que prevê as garantias fundamentais, disciplina as relações entre as pessoas e o Estado e, por sua vez, o Direito Internacional Público tutela os direitos humanos entre os Estados.

A interpretação de Capelo de Sousa vai além, dizendo que há características divergentes entre os direitos fundamentais, os direitos humanos e os direitos da personalidade ademais da esfera do direito em que cada uma dessas espécies está prevista. Os direitos fundamentais são aqueles que protegem a base jurídica da vida humana, respeitada sua dignidade, mas não necessariamente tem como objeto tutelado a personalidade humana. Por sua vez, os direitos humanos seriam aqueles inerentes a todos os seres humanos em decorrência do simples fato de existir, mas reconhecidos pelo ordenamento internacional e adotados pelos países. E os direitos da personalidade seriam um conjunto de bens em concreto que tutelam as diversas manifestações da personalidade humana em seu contexto, conforme a definição desse autor já trazida acima<sup>199</sup>.

O que vale ressaltar após a exposição de entendimentos doutrinários sobre o tema é que, quando se trata de direitos da personalidade, refere-se a expressões da personalidade em si e de suas interações com o ambiente, essencialmente no que diz respeito a relações entre particulares<sup>200</sup>.

### **3.1.2. O direito geral da personalidade e os direitos parcelares da personalidade**

Uma das discussões sobre os direitos da personalidade que tem ganhado destaque recentemente é se a proteção outorgada às pessoas baseia-se naqueles bens individuais que a doutrina buscou delinear (conforme De Cupis, Bittar, Cifuentes, entre outros) ou, como bem definido por Garcia, se a proteção dessas manifestações parcelares não seria suficientemente para proteger a personalidade como um todo<sup>201</sup>.

A referência inicial ao se tratar do direito geral da personalidade é a Alemanha. A doutrina sobre uma visão única da personalidade já vinha se desenvolvendo desde o final

---

<sup>199</sup> CAPELO DE SOUSA, op. cit., p. 581 ss.

<sup>200</sup> Nesse sentido, Gogliano faz referência a Limongi França, que adota a definição de “direitos privados da personalidade”, op. cit., p. 216.

<sup>201</sup> “Em oposição às concepções ‘atomísticas’, a doutrina do direito geral da personalidade pugna pelo reconhecimento de que a personalidade deve ser protegida de forma global, considerando a própria natureza da pessoa, que representa um valor unitário. Proclama-se a existência de um direito que protege a pessoa como um todo, apto a tutelar qualquer aspecto da personalidade, coibir qualquer tipo de comportamento lesivo. A proteção não se esgota em direitos tipificados”. GARCIA, op. cit., p. 73.

do século XIX, mas não encontrava respaldo jurisprudencial<sup>202</sup>. A interpretação dos tribunais sobre o § 823, I do Código Civil alemão, que estabelecia que,

(...) quem dolosa ou culposamente lesiona de forma antijurídica a vida, o corpo, a saúde, a liberdade, a propriedade ou quaisquer outros direitos da pessoa, está obrigado para com ela à indenização do dano causado” era de que os “outros direitos” seriam essencialmente direitos subjetivos relativos à propriedade, e não direitos da personalidade<sup>203</sup>.

A Segunda Guerra Mundial fez com que a Constituição de Bonn, promulgada em 1949, trouxesse novos dispositivos que realimentaram a discussão: a alínea 1 do artigo 1º menciona que “a dignidade humana é inviolável. Respeitá-la e protegê-la é o dever de todas as autoridades estatais”<sup>204</sup>, e a alínea 1 do artigo 2º estabelece que “toda pessoa tem o direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, na medida em que não viole os direitos de outrem nem ofenda a ordem constitucional ou as leis morais”<sup>205</sup>. Com base nesses artigos, a Corte Suprema Federal admitiu que esses direitos gerais garantidos constitucionalmente também se aplicam nas relações entre particulares<sup>206</sup> e poderiam ser considerados como os “outros direitos” previstos no § 823, I do Código Civil, devendo-se respeitar a dignidade e o desenvolvimento da liberdade também nas relações privadas<sup>207</sup>.

A doutrina italiana, também inspirada no direito alemão, vem defendendo já há algum tempo o direito geral de personalidade. Szaniawski menciona, por exemplo, o pensamento de Gianpiccollo, que rejeita a tipificação de parcelas da personalidade, uma vez que limitaria a tutela apenas a parcelas que são reguladas especificamente, e não à personalidade como um todo<sup>208</sup>. Assim como aconteceu na Alemanha, Constituição de 1947 conta com dois artigos que passaram a ser considerados como um ponto inicial para a admissão de um direito geral de personalidade na Itália:

#### Artigo 2

A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, ora como indivíduo, ora no seio das formações sociais onde aquele

<sup>202</sup> DE MATTIA, op. cit., p. 108.

<sup>203</sup> GARCIA, op. cit., p. 78.

<sup>204</sup> ALEMANHA, 2016.

<sup>205</sup> IDEM, IBIDEM.

<sup>206</sup> Cf. SZANIAWSKI, op. cit., p. 56 ss.

<sup>207</sup> Cf. DE MATTIA, op. cit., p. 108 e GARCIA, op. cit., p. 81.

<sup>208</sup> É interessante a analogia apresentada por Gianpiccollo, comparando a personalidade com o fundo de comércio. Cf. IDEM, IBIDEM, p. 67.

desenvolve sua personalidade, e exige o cumprimento dos deveres inexcusáveis de solidariedade política, econômica e social.

#### Artigo 3

os cidadãos terão a mesma dignidade social e serão iguais ante a lei, sem distinção de sexo, raça, língua, religião, opiniões políticas nem circunstâncias pessoais e sociais. Constitui obrigação da República suprimir os obstáculos de ordem econômica e social que, limitando aliás a liberdade e a igualdade dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a participação efetiva de todos os trabalhadores na organização política, econômica e social do país<sup>209</sup>.

Com base nesses artigos da Constituição italiana, a Corte de Cassação da República admitiu a tutela ao direito absoluto da personalidade, com o propósito de preencher certas lacunas deixadas pela proteção conferida pelos direitos parcelares da personalidade<sup>210</sup>.

A opinião de Capelo de Sousa de reconhecer a personalidade como um bem unitário, dotado de dinâmica própria, é bastante influenciada pelo direito alemão<sup>211</sup> e encontra-se calcada na tutela geral da personalidade prevista no artigo 70 do Código Civil Português:

#### Artigo 70.º

(Tutela geral da personalidade)

1. A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral.
2. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida.<sup>212</sup>

Interpreta o autor que a distinção em personalidade física e moral contida no item 1 do artigo 70 do Código Civil português pretende proteger tanto a realidade física das pessoas (como a vida e a integridade física), como “os bens resultantes da sua específica

---

<sup>209</sup> ITÁLIA, 2016.

<sup>210</sup> Cf. DE MATTIA, op. cit., p. 69-70.

<sup>211</sup> Como mencionado por Szaniawski, “O direito geral de personalidade ressurgiu e se afirmou no direito alemão a partir da Lei Fundamental de Bonn, ou *Grund Gesetz I* que, a partir de ser art. 1.º, declara ser intangível a dignidade do homem e em seu art. 2.º, reconhece o livre desdobramento da personalidade. A dignidade do homem e o direito ao livre desdobramento de sua personalidade são, portanto, elementos integrantes do direito geral de personalidade que, através da ordem jurídica, são garantidos como um direito subjetivo a respeito de todas as pessoas”. SZANIAWSKI, 1993, p. 56.

<sup>212</sup> PORTUGAL, 2016.

racionalidade” (como a liberdade, a existência moral e a honra). No entanto, a própria epígrafe desse artigo é “tutela geral da personalidade”, o que denota que o bem jurídico subjacente a ser tutelado é a personalidade de forma unitária.

Isso significa, para Capelo de Sousa, que o Código Civil português pretende tutelar o homem em si mesmo, compreendendo a sua esfera física e moral, na medida mais ampla até que não colida com a personalidade de outros<sup>213</sup>. Além disso, ao reconhecer o caráter dinâmico e evolutivo da personalidade humana, tutela-se também o direito ao desenvolvimento da personalidade, complementando a definição do autor para

(...) o bem da personalidade humana juscivilisticamente tutelado como o real e o potencial físico e espiritual de cada homem em concreto, ou seja, o conjunto autónomo, unificado, dinâmico e evolutivo dos bens integrantes da sua materialidade física e do seu espírito reflexivo, sócio-ambientalmente integrados<sup>214</sup>.

Com esse conceito em mãos, o autor investiga qual seria o conteúdo da personalidade humana, não sem deixar claro que, em face do caráter ilimitado, solidário e até desconhecido daqueles bens da natureza humana, não é possível apresentar uma lista completa e indiscutível. E conclui pela estrutura do bem da personalidade que foi apresentada no tópico anterior: com base no caráter unitário, complexo, integrado e dinâmico da personalidade, é possível sistematizar a sua estrutura em dois conjuntos: “o complexo unitário somático-psíquico” e “a dimensão relacional ‘eu’-mundo” da personalidade humana<sup>215</sup>. Pode-se dizer, então, que a sistematização proposta por Capelo de Sousa acaba por distinguir a pessoa em si, como uma dimensão individual da personalidade, da pessoa social nas suas interações com as demais pessoas.

Apesar de defender a tutela geral da personalidade, Capelo de Sousa reconhece que diferentes direitos especiais de personalidade são também tutelados, seja com base na previsão legal, seja por delimitação da jurisprudência. O autor volta-se, então, ao próprio

---

<sup>213</sup> “Parece-nos que a nossa lei não tutela aqui um arquétipo como a personalidade ‘normal’, física ou sócio-culturalmente abstractamente dominantes, mas cada homem em si mesmo, concretizado na sua específica realidade física e na sua particular realidade moral, o que, incluindo a sua *humanidade* (‘humanitas’), abrange também a sua individualidade (‘individualitas’), nomeadamente o seu direito à diferença e à concepção e actuação moral próprias, pelo menos, até onde não colidam com quaisquer *tipos*, ou sejam, conjuntos de factos integrantes de cada previsão normativa (*Tatbestände*), de *ilicitude* legitimamente reconhecidos na nossa *comunidade de personalidades* iguais, diversas e complementares”. CAPELO DE SOUSA, op. cit., p. 116-117.

<sup>214</sup> IDEM, IBIDEM, p. 117.

<sup>215</sup> CF. ID., IBID., p. 198 ss.

Código Civil português, que, entre os artigos 72 e 80 enumera alguns dos direitos parcelares da personalidade: nome, pseudônimo, sigilo das correspondências, memórias familiares e outros escritos, imagem e intimidade da vida privada. Interpreta o autor que esses artigos devem ser considerados como lei especial, que regula manifestações parcelares da personalidade, sem prejuízo das regras gerais que tutelam o direito geral da personalidade. Outros exemplos de normas especiais que tutelam manifestações do direito da personalidade são aquelas sobre o direito moral de autor (previstas no Código do Direito de Autor) e diversos dispositivos da Constituição portuguesa que tratam do que Capelo de Sousa chama de “direitos de personalidade fundamentais”<sup>216</sup>.

Ao reconhecer essas normas especiais sobre manifestações parcelares da personalidade humana, o autor sugere que os casos que se enquadram nessas previsões devem ser por elas regulados, aplicando-se apenas subsidiariamente as regras sobre o direito geral da personalidade. No entanto, deve-se levar em conta o direito geral da personalidade como fonte, servindo tanto como um princípio geral na aplicação das normas especiais sobre manifestações da personalidade, como uma maneira de completar a tutela da personalidade nos casos em que as ofensas ou ameaças de ofensas atinjam, no todo ou em parte, aspectos da personalidade não cobertos pelas normas gerais<sup>217</sup>.

Busca Capelo de Sousa, então, equilibrar as duas estruturas normativas de forma a serem complementares, “sendo de rejeitar, a nosso ver, tanto a concepção de que só haverá um direito geral de personalidade e já não direitos especiais de personalidade como a ideia da inexistência de um direito geral de personalidade e da emergência apenas de direitos especiais de personalidade”<sup>218</sup>. E, sobre a existência de outros bens parcelares da

---

<sup>216</sup> ID., IBID., p. 557-558. Quanto aos “direitos da personalidade fundamentais, a lista de Capelo de Sousa é bastante extensa e traz todas aquelas garantias constitucionais que podem regular as relações entre particulares e, também, entre particulares e o Estado destituído de sua soberania: “os direitos à igualdade, à vida, à integridade pessoal, à identidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, à liberdade e à segurança em geral, à inviolabilidade do domicílio e da correspondência, a tomar conhecimento e a exigir a rectificação e a actualização dos dados da informática, a constituir família e contrair casamento, à igualdade no casamento e à não discriminação por filiação fora do casamento, o direito de educação dos filhos pelos pais e o direito dos filhos à educação pelos pais, os direitos dos pais e dos filhos a não poderem ser separados, os direitos de liberdade de expressão e de informação, o direito de liberdade de imprensa, os direitos de liberdade de consciência, de religião e de culto, o direito à objecção da consciência, o direito de liberdade de criação cultural, o direito à liberdade de ensinar e de aprender, os direitos de deslocação e de emigração, os direitos de reunião e de manifestação, o direito de liberdade de associação, o direito de liberdade de escolha de profissão e de acesso a funções públicas, o direito de participação na vida pública, o direito de ser esclarecido e informado sobre os assuntos públicos, o direito de resistência ou de legítima defesa, o direito ao trabalho, o direito de iniciativa privada, cooperativa e autogestionária e o direito de apropriação e de transmissão por vida ou por morte”.

<sup>217</sup> Cf. ID., IBID., p. 559 ss.

<sup>218</sup> ID., IBID., p. 562.

personalidade que vem sendo construídos pela doutrina e jurisprudência, o autor entende que, até que tais bens tenham suficiente coerência e operacionalização, não podem ser considerados como bens especiais, mas fazem parte do “magma comum do bem geral da personalidade”<sup>219</sup>.

No Brasil, vale mencionar o estudo de Garcia, que defende que o direito geral da personalidade é um conceito indeterminado, do tipo normativo. Isso significa que seria um conceito cujo conteúdo e extensão são, basicamente, incertos e que depende de conexões com as normas para que se torne compreensível. A ideia é exatamente manter um conceito aberto, em contraposição às expressões tipificadas dos direitos da personalidade, que será preenchido conforme a valoração no caso-a-caso, trazendo ao intérprete a possibilidade de aplicar outros fatores sociais na ponderação dos interesses em questão<sup>220</sup>. E apresenta, também, a sua definição:

O direito geral da personalidade é o conceito indeterminado normativo segundo o qual a pessoa deve ser tutelada globalmente em todos os aspectos que compõem a sua personalidade (físico, espiritual, moral), prevenindo e sancionando qualquer comportamento antijurídico que represente menoscabo à dignidade da pessoa humana, frustrando ou embaraçando o livre desenvolvimento da personalidade do titular<sup>221</sup>.

Apresenta o autor uma opinião similar à de Capelo de Sousa quanto à pretensa oposição entre os direitos parcelares e o direito geral da personalidade: tais direitos são complementares, não antagônicos e seria inconveniente optar por um deles em detrimento do outro. A razão desse entendimento é que, por um lado, entende-se que os direitos típicos podem ser insuficientes para tutelar a personalidade de maneira integral e, por outro, esses direitos especiais tornam a aplicação da norma mais ágil para os casos que se encaixam dentro dessas manifestações. Por conta disso, nada obsta que aquelas expressões da personalidade que já estão consolidadas sejam reguladas especificamente, enquanto ainda permaneça um direito geral, a ser observado no caso concreto quando não houver um direito típico que se aplique integralmente aos fatos<sup>222</sup>.

Uma conclusão trazida pelo acolhimento do direito geral da personalidade é a chamada constitucionalização do direito civil. Nesse contexto, destaca-se a opinião de

---

<sup>219</sup> ID., IBID., p. 565.

<sup>220</sup> Cf. GARCIA, op. cit., p. 87-89.

<sup>221</sup> IDEM, IBIDEM, p. 87.

<sup>222</sup> Cf. ID., IBID., p. 162-165.

Tepedino, que defende que a realização plena da dignidade humana encontra-se prevista na Constituição Federal e abrange, também, a relação entre particulares<sup>223</sup> e, portanto, os direitos da personalidade. Dessa maneira, a personalidade passa a ser um valor máximo do ordenamento jurídico, ultrapassando a tipificação das suas manifestações parcelares e servindo como modelador da autonomia privada<sup>224</sup>:

A rigor, as previsões constitucionais e legislativas, dispersas e casuísticas, não logram assegurar à pessoa proteção exaustiva, capaz de tutelar as irradiações da personalidade em todas as suas possíveis manifestações. Com a evolução cada vez mais dinâmica dos fatos sociais, torna-se assaz difícil estabelecer disciplina legislativa para todas as possíveis situações jurídicas de que seja a pessoa humana titular. Além disso, os rígidos compartimentos do direito público e do direito privado nem sempre mostram-se suficientes para a tutela da personalidade que, as mais das vezes, exige proteção a só tempo do Estado e das sociedades intermediárias – família, empresa, associações (...)<sup>225</sup>.

Volta-se a esse ponto mais abaixo, ao tratar da tutela dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro.

### **3.1.3. Os direitos da personalidade da pessoa jurídica**

Um outro ponto que se relaciona à proteção do know-how como um direito da personalidade é a aplicação dos direitos da personalidade à pessoa jurídica.

Por tudo que se expos acima, é bastante claro que o conceito de direitos da personalidade foi concebido para tutelar as pessoas naturais. Isso torna-se ainda mais evidente quando se considera o direito geral da personalidade, já que a dignidade, principal fundamento desse direito, diz respeito apenas às pessoas naturais. No entanto, apesar de certa discussão na doutrina, o artigo 52 do Código Civil de 2002 estabelece que “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”<sup>226</sup>.

---

<sup>223</sup> Cf. TEPEDINO, op. cit., p. 78.

<sup>224</sup> CF. IDEM, IBIDEM, p. 50 ss. E, apesar de deixar clara sua decisão de não tratar do direito civil na sua obra sobre a dignidade da pessoa humana, é interessante a definição de pessoa para Sarmento: “Trata-se da ideia de pessoa concreta, que é racional, mas também sentimental e corporal; que é um fim em si mesmo, mas não uma ‘ilha’ separada da sociedade; que deve ter a sua autonomia respeitada, mas também precisa da garantia das suas necessidades materiais básicas e do reconhecimento e respeito de sua identidade”. SARMENTO, 2016, p. 70.

<sup>225</sup> Tepedino, op. cit., p. 41.

<sup>226</sup> BRASIL, 2016c.

Para iniciar este item, expõe-se brevemente o conceito e a definição de pessoa jurídica, para então avançar para os direitos da personalidade da pessoa jurídica.

França define a pessoa jurídica como “(...) a união moral de pessoas reunidas com o objetivo de alcançar um fim comum e reconhecida pelo ordenamento como sujeito de direito”<sup>227</sup>. Prossegue o autor enumerando as cinco características das pessoas jurídicas: (i) possuem uma existência real, (ii) essa realidade verifica-se nos planos moral, jurídico e fático; (iii) sua vontade não é própria; mas (iv) resultante das vontades dos indivíduos que a compõem, sendo que a vontade de cada indivíduo está condicionada à dos demais sócios e à busca pelos fins da pessoa jurídica; e (v) a personalidade reconhecida pelo direito apenas reconhece a realidade da pessoa jurídica<sup>228</sup>.

Para Pereira, é o “sentimento gregário” do homem que leva às associações para a busca de resultados que talvez não fossem obtidos com o esforço individual. Mas, além da mera associação, é preciso que exista uma certa unidade orgânica, decorrente de uma vontade coletiva do grupo, para que passe a ter um sentido diverso dos elementos que a compõem<sup>229</sup>.

Diniz reconhece também o caráter social do ser humano, que o leva a formar grupos. E define a pessoa jurídica como “a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios, que visa à consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações”<sup>230</sup>.

Em obra sobre os direitos da personalidade das pessoas jurídicas, Alves define estas como

---

<sup>227</sup> FRANÇA, op. cit., p. 65.

<sup>228</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 66-67.

<sup>229</sup> “O sentimento gregário do homem permite afirmar que a associação é inerente à sua natureza, corrigindo-lhe as fraquezas e suprimindo com a sua continuidade a brevidade da vida. O espírito criador engendra então entidades coletivas, resultantes de um agregado de pessoas ou de um acervo de bens, por via dos quais logra a obtenção de resultados mais positivos e mais amplos do que consegue o esforço individual isolado. A possibilidade de mobilizar capitais mais vultosos, a necessidade de reunir para uma finalidade única atividades mais numerosas e especializadas do que o indivíduo isolado pode desenvolver, a continuidade de esforços através de órgãos que não envelhecem – tudo sugere a criação e a proliferação desses entes, que são úteis e também perigosos à sociedade, pelo poder econômico que vão concentrando e, por isso mesmo, pedem a atenção do jurista e do direito positivo.

“Não basta, entretanto, que alguns indivíduos se reúnam, para que tenha nascimento a personalidade jurídica do grupo. É preciso que, além do fato externo da sua aglomeração, se estabeleça uma vinculação jurídica específica, que lhe imprima uma *unidade orgânica*. Em virtude desta unidade, como fator psíquico de sua constituição, assume a entidade criada um sentido existencial que a distingue dos elementos componentes, o que já fora pela agudeza romana assinalado, quando dizia que ‘*societas distat a singulis*’. Numa associação vê-se um conjunto de pessoas, unindo seus esforços e dirigindo suas vontades para a realização dos fins comuns. Mas a personificação do ente abstrato destaca a vontade coletiva do grupo, das vontades individuais dos participantes, de tal forma que o seu querer é uma ‘resultante’ e não mera justaposição das manifestações volitivas isoladas”. PEREIRA, 2009, p. 255-256.

<sup>230</sup> DINIZ, op. cit., p. 272-273.

(...) uma coletividade humana organizada e estável voltada para fins comuns (da sociedade como um todo) e específicos (as metas do grupo), com individualidade e autonomia próprias, justificando-se a inadmissibilidade dos objetos ilícitos e contrários à moral e aos costumes<sup>231</sup>.

Converge a doutrina sobre os três requisitos básicos para a constituição da pessoa jurídica: a vontade humana, a observância das condições legais para sua formação e a finalidade lícita<sup>232</sup>.

Quanto à natureza das pessoas jurídicas, a doutrina destaca o intenso debate entre as teorias que buscaram justificar sua existência e sua capacidade jurídica – e até a forma de agrupar essas teorias. Para Diniz, os grupos de teorias seriam os seguintes: a teoria da ficção, a teoria da equiparação, a teoria da realidade objetiva e a teoria da realidade das instituições jurídicas<sup>233</sup>.

Venosa distingue os grupos entre as doutrinas da ficção, as doutrinas da realidade, as doutrinas negativistas e a doutrina da instituição<sup>234</sup>.

---

<sup>231</sup> ALVEZ, 1998, p. 29-30.

<sup>232</sup> Cf. PEREIRA, 2009, p. 256-257. VENOSA, 2012, p. 232-233, DINIZ, op. cit., p. 273.

<sup>233</sup> “A *teoria da ficção legal*, de Savigny, ao entender que só o homem é capaz de ser sujeito de direito, concluiu que a pessoa jurídica é uma ficção legal, ou seja, uma criação artificial da lei para exercer direitos patrimoniais e facilitar a função de certas entidades. Vareilles-Sommières varia um pouco esse entendimento, ao afirmar que a pessoa jurídica apenas tem existência na inteligência dos juristas, apresentando-se como mera *ficção criada pela doutrina*.

“Não se pode aceitar esta concepção, que, por ser abstrata, não corresponde à realidade, pois se o Estado é uma pessoa jurídica, e se concluir que ele é ficção legal ou doutrinária, o direito que dele emana também o será.

“A *teoria da equiparação*, defendida por Windscheid e Brinz, entende que a pessoa jurídica é um patrimônio equiparado no seu tratamento jurídico às pessoas naturais. É inaceitável porque eleva os bens à categoria de sujeito de direitos e obrigações, confundindo pessoas com coisas.

“Pela *teoria da realidade objetiva* ou *orgânica*, de Gierke e Zitelmann, há junto às pessoas naturais, que são organismos físicos, organismos sociais constituídos pelas pessoas jurídicas, que tem existência e vontade própria, distinta da de seus membros, tendo por finalidade realizar um objetivo social. Entretanto, essa concepção recai na ficção quando afirma que a pessoa jurídica tem vontade própria, porque o fenômeno volitivo é peculiar ao ser humano e não ao ente coletivo.

“A *teoria da realidade das instituições jurídicas*, de Hauriou, admite que há um pouco de verdade em cada uma dessas concepções. Como a personalidade humana deriva do direito (tanto que este já privou seres humanos de personalidade – os escravos, p. ex.), da mesma forma ele pode concedê-la a agrupamentos de pessoas ou de bens que tenham por escopo a realização de interesses humanos. A personalidade jurídica é um atributo que a ordem jurídica estatal outorga a entes que o merecerem. Logo, essa teoria é a que melhor atende à essência da pessoa jurídica, por estabelecer, com propriedade que a pessoa jurídica é uma realidade jurídica”. DINIZ, op. cit., p. 274.

<sup>234</sup> De forma sucinta, as doutrinas da ficção são aquelas que entendem que a pessoa jurídica é uma obra do direito positivo, apenas para ser parte de relações patrimoniais. As doutrinas da realidade veem a pessoa jurídica como realidade social. Por sua vez, as doutrinas negativistas desconhecem a personalidade e negam a existência da pessoa jurídica e o conceito de direito subjetivo. E, por fim, a doutrina da instituição exige que a ideia da empresa se firme na consciência dos indivíduos de tal forma que passa a adquirir personalidade moral. VENOSA, op. cit., p. 233 ss.

Para os fins deste trabalho, foca-se na teoria da realidade técnica, que concilia as teorias da ficção e da realidade e tem sido aceita pela doutrina moderna de forma mais ampla<sup>235</sup>.

Venosa, por exemplo, reconhece, com base no Código Civil, que a pessoa jurídica tem uma realidade objetiva, fundada na inscrição do ato constitutivo no registro competente. E é, portanto, uma criação técnica<sup>236</sup>.

Também filia-se dessa opinião Pereira, segundo o qual é reconhecida a existência dos grupos criados pela vontade humana, os quais são dotados de vida própria e exercem direitos e contraem obrigações, seja pela declaração de vontade das pessoas humanas que os criaram, seja por força da lei<sup>237</sup>.

Com base nas explanações acima, conclui-se que as pessoas jurídicas são agrupamentos resultantes da vontade de pessoas naturais para perseguir objetivos lícitos, dotadas de vontade própria. Ou seja, existem na realidade e, por terem cumprido as condições legais, existem também juridicamente, sendo então capazes de contrair obrigações e exercer direitos<sup>238</sup>. A partir dessa definição, questiona-se se as pessoas jurídicas também são dotadas de direitos de personalidade.

Um dos principais aspectos que se relaciona a esse questionamento é exatamente quais seriam os danos sofridos pela pessoa jurídica em caso de uma potencial lesão aos direitos da personalidade, conforme previsto no artigo 12 do Código Civil: “(...) pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”<sup>239</sup>.

É difundido na doutrina o entendimento de que a lesão a um direito da personalidade causa um dano moral à pessoa<sup>240</sup>. É interessante trazer a definição bastante ilustrativa de Cahali:

---

<sup>235</sup> Cf. ALVES, op. cit., p. 39.

<sup>236</sup> VENOSA, op. cit., p. 238.

<sup>237</sup> “O jurista moderno é levado, naturalmente, à aceitação da teoria da *realidade técnica*, reconhecendo a existência dos entes criados pela vontade do homem, os quais operam no mundo jurídico adquirindo direitos, exercendo-os, contraindo obrigações, seja pela declaração de vontade, seja por imposição da lei. Sua vontade é distinta da vontade individual dos membros componentes; seu patrimônio, constituído pela afetação de bens, ou pelos esforços dos criadores ou associados, é diverso do patrimônio de uns e de outros; sua capacidade, limitada à consecução de seus fins pelo fenômeno da especialização, é admitida pelo direito positivo. E, diante de todos os fatores de sua autonomização, o jurista e o ordenamento legal não podem fugir da verdade inafastável: as pessoas jurídicas existem no mundo do direito e existem como seres dotados de vida própria, de uma vida real”. PEREIRA, op. cit., p. 266.

<sup>238</sup> Alves prossegue, concluindo que “(...) a pessoa jurídica seria em tudo idêntica ao ser humano, *salvo naquilo em que a mesma tenha de peculiar à sua própria natureza*”. ALVES, op. cit., p. 39-40.

<sup>239</sup> BRASIL, 2016c.

<sup>240</sup> Por exemplo, Silva inicia sua investigação sobre danos morais buscando qual é o bem que sofreria esse tipo de dano. Ao citar Ihering, afirma que a pessoa pode ser lesada tanto no que tem (ou seja, seu patrimônio),

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exhaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral<sup>241</sup>.

De forma sucinta, pode-se concluir que existe responsabilidade civil por violação a direitos da personalidade quando há uma relação de causa e consequência entre a conduta de alguém e o dano sofrido por outra pessoa, decorrente de lesão a seus direitos de personalidade. Esse dano pode ser patrimonial e/ou moral, sendo, em ambos os casos, passível de indenização. Como exposto acima, entendem a doutrina e a jurisprudência que os danos morais são aqueles que não atingem a esfera patrimonial da pessoa e que a ela causam dor, sofrimento (seja físico ou psíquico). Sob essa interpretação, resta evidente a sua relação com os direitos da personalidade, que tutelam, exatamente, a própria pessoa, incluindo a sua integridade física e psíquica e, portanto, com o objetivo, também, de protegê-la de sofrimentos injustos.

---

como no que é, e, ainda que direitos como a vida, a honra e a dignidade não tenham valor econômico, constituem bens valiosos para a humanidade, já que “são direitos que decorrem da própria personalidade humana”. Avança o autor definindo dano como toda lesão ao interesse de uma pessoa e reconhecendo que a interpretação desse conceito de interesse deve ser ampla, compreendendo também a busca pelo “conforto físico e moral”. É com base nesse entendimento que Silva conclui que há um direito a compensação decorrente da lesão causada àquelas “emanações diretas do *eu* de cada qual, verdadeiros imperativos categóricos da existência humana”. E prossegue ainda, entendendo que esse dano, de natureza moral, tem como característica fundamental a dor, seja ela física (sensações que representem uma lesão material) ou um sentimento (originado imaterialmente). SILVA, 1983, p. 311 ss.

Manifesta a mesma opinião Dias, ao defender que não é a natureza do direito, mas o efeito da lesão que faz com que um dano seja patrimonial ou moral e, para a verificação desse último, seria a dor, interpretada de forma ampla, o efeito a ser verificado para que se conclua pela existência de um dano moral. DIAS, 1983, p. 812.

Capelo de Sousa entende que, já que os direitos da personalidade não integram o patrimônio da pessoa, a lesão a esses direitos dará causa, principalmente a danos também não patrimoniais, que podem ser compensados, mas não indenizados. Não se deve excluir, no entanto, que é possível que sejam causados, indiretamente, danos patrimoniais, que podem ser reparados ou indenizados (por exemplo, a perda de salários resultante de um dano ao corpo ou a diminuição da clientela causada por um dano à imagem). CAPELO DE SOUSA, op. cit., p. 458 ss.

<sup>241</sup> CAHALI, 2000, p. 20 e ss.

A atual Constituição trouxe, não por acaso em dois incisos do artigo 5º, relacionados a direitos da personalidade, a referência expressa à indenização por danos morais. O inciso V enuncia que “(...) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”<sup>242</sup> e o inciso X estabelece que “(...) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação”<sup>243</sup>. Apesar da menção em apenas dois incisos da Constituição Federal, é amplo o entendimento da doutrina e também da jurisprudência de que não se deve limitar a ocorrência de danos morais à lesão apenas aos direitos indicados nesses dispositivos.

Retomando brevemente o tópico sobre responsabilidade civil do capítulo anterior, o Código Civil definiu ato ilícito como “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”<sup>244</sup>. Essa definição é relevante porque é diretamente relacionada ao artigo 927 dessa lei, o qual estabelece a obrigação de reparar os danos causados a terceiros por atos ilícitos. E, voltando-se ao ponto sobre as pessoas jurídicas, a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”<sup>245</sup>.

Ou seja, a legislação brasileira admite, em tese, a compensação pelo dano moral sofrido pela pessoa jurídica, em decorrência de lesão a seus direitos da personalidade. No entanto, a doutrina vem debatido esse tema.

De um lado, tem-se autores que defendem que os pretensos direitos da personalidade da pessoa jurídica são apenas maneiras de proteger seu patrimônio e sua possibilidade de ganhos futuros. Para Schreiber, por exemplo, adota-se a figura do dano moral porque foi a maneira mais útil de permitir que os tribunais arbitrem qual seria o valor da indenização devida, não se devendo falar em direitos da personalidade da pessoa jurídica<sup>246</sup>. Tepedino também defende essa posição, argumentando que devem-se encontrar técnicas de reparação eficazes para tutelar o desenvolvimento econômico das pessoas jurídicas, evitando uma confusão com os bens jurídicos da personalidade humana<sup>247</sup>. Venosa menciona que, apesar de existirem situações que colocam a pessoa jurídica sob um

---

<sup>242</sup> BRASIL, 2016a.

<sup>243</sup> IDEM, IBIDEM.

<sup>244</sup> IDEM, 2016c.

<sup>245</sup> IDEM, 2016h.

<sup>246</sup> Cf. SCHREIBER, 2013, p. 21 ss e p. 94 ss.

<sup>247</sup> Cf. TEPEDINO, op. cit., p. 59.

risco moral, os danos decorrentes são essencialmente patrimoniais e devem ter o objetivo de reparar os danos pecuniários e não representar uma punição a quem os praticou. Essa deve, então, ser a orientação para interpretar o artigo 52 do Código Civil, sendo impossível adaptar os direitos da personalidade às pessoas jurídicas<sup>248</sup>. E Cifuentes destaca que as empresas somente podem sofrer danos patrimoniais, mas o mesmo não se verifica com as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que podem sofrer lesões a sua reputação (a honra objetiva) que resultam em danos morais<sup>249</sup>.

Por outro lado, há autores que veem no reconhecimento dos direitos da personalidade da pessoa jurídica uma outra fonte valorativa, além da mera proteção ao patrimônio. Por exemplo, Bittar reconhece que os direitos ao nome, à marca, a símbolos e à honra seriam formas de tutelar “atributos intrínsecos à sua essencialidade”, que devem, então, ser protegidos como direitos de personalidade<sup>250</sup>. Alves expõe que a credibilidade da pessoa jurídica, baseada em seu nome no mercado, pode sofrer lesão, comparável aos danos morais sofridos pelas pessoas humanas. Dessa maneira, é a lesão à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica que faz com que seja cabível a compensação pelos danos morais causados<sup>251</sup>. Cahali nota que o dano moral ultrapassa a exigência de sofrimento e é, objetivamente, uma “lesão extrapatrimonial geralmente irreparável”<sup>252</sup>, não havendo motivos para que não se reconheça que a pessoa jurídica também tem direito à indenização correspondente por lesão aos valores tidos como bens de personalidade e também verificáveis nas pessoas jurídicas (como a honra, a liberdade, a privacidade, o nome e outros sinais de identificação, a verdade e a autoria em obra intelectual). Essa seria uma versão mais objetiva dos direitos da personalidade, detidos pelas pessoas jurídicas<sup>253</sup>.

Capelo de Sousa destaca que a legislação portuguesa reconhece alguns dos direitos parcelares da personalidade das pessoas jurídicas de direito privado, uma vez que consideradas como titulares de valores e motivações pessoais e projeções ou continuações das vontades humanas individuais. Dentre os direitos listados pelo autor, encontram-se a identidade pessoal (nome e outros sinais distintivos), a honra, o decoro, o bom nome e o crédito, o sigilo (incluindo o sigilo do know-how) e a liberdade (de ação, de expressão, de

---

<sup>248</sup> Cf. VENOSA, op. cit., p. 188-189.

<sup>249</sup> Cf. CIFUENTES, op. cit., p. 492-494.

<sup>250</sup> Cf. BITTAR, 1989b, p. 13.

<sup>251</sup> Cf. ALVES, op. cit., p. 99 ss. e 118 ss.

<sup>252</sup> Como também notado por Pereira: “Para aceitar a reparabilidade do dano moral é preciso convencer-se de que são ressarcíveis bens jurídicos sem valor estimável financeiramente em si mesmos, pelo só fato de serem ofendidos pelo comportamento antijurídico do agente”. PEREIRA, 1990, p. 63.

<sup>253</sup> Cf. CAHALI, op. cit., p. 342 ss. e p. 391 ss.

imprensa, de antena e resposta, de reunião e manifestação e de associação). Capelo de Sousa vai além e defende até a existência de um certo direito geral da personalidade da pessoa jurídica, como uma ferramenta subsidiária para garantir certos direitos similares ao das pessoas humanas (e, obviamente, pertinentes às pessoas jurídicas) que não sejam outorgados especificamente pelo ordenamento. Nota-se que tais direitos de personalidade não seriam aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público, já que defendem interesses da coletividade e não são projeções sociais da vontade humana<sup>254</sup>.

Por fim, cabe trazer a opinião de Jabur, quem destaca que alguns dos predicados reunidos pela pessoa jurídica para a consecução das suas finalidades contribuem para seu sucesso ou fracasso e devem ser valorados. Dessa maneira, o nome, a honra objetiva, a imagem e a intimidade são elementos que contribuem para o prestígio, o respeito, o crédito e a consideração da pessoa jurídica, indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades e seu êxito. Seriam, então, bens que fazem parte da organização da pessoa jurídica e de sua natureza social, dela indistacáveis e representando valores não patrimoniais. Qualquer lesão a esses atributos pode causar perdas que não podem ser calculadas e a indenização pretende manter a continuidade das atividades, não muito diferente do propósito da indenização por danos morais às pessoas humanas (que não repara o sofrimento, mas busca compensar, de maneira pecuniária, a lesão)<sup>255</sup>.

Levando-se em conta, então, (i) que as pessoas jurídicas são organizações das pessoas humanas para atingirem objetivos em comum, dotadas de vontade própria e com personalidade reconhecida juridicamente; (ii) as previsões no ordenamento jurídico brasileiro sobre a aplicação dos direitos da personalidade, no que couber, às pessoas jurídicas e sobre a possibilidade de dano moral sofrido pelas pessoas jurídicas; e (iii) o entendimento de que a lesão a atributos das pessoas jurídicas que são similares aos direitos da personalidade da pessoa humana gera um dano extrapatrimonial que pode ser compensado, mas não reparado; conclui-se que as pessoas jurídicas tem direitos de personalidade tutelados pelo ordenamento jurídico, que e permite a compensação pelo dano moral sofrido por ato ilícito que venha a lesar tais direitos.

### 3.2. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

---

<sup>254</sup> Cf. CAPELO DE SOUSA, op. cit., p. 596 ss.

<sup>255</sup> JABUR, 2000, p. 278 ss.

Como apontado anteriormente, ao se falar de direitos da personalidade, refere-se, essencialmente, à tutela da personalidade nas relações entre particulares. Dessa maneira, ainda que o Código Civil seja uma das principais fontes – se não a principal – sobre o assunto, é importante mencionar dispositivos de tratados internacionais e da Constituição Federal que, quando trazidos para a esfera privada, também tutelariam os direitos da personalidade.

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, estabeleceu a proteção de certos direitos da personalidade, em conjunto com outros direitos reconhecidos como direitos humanos. Dentre essas manifestações dos direitos da personalidade, destacam-se os direitos à vida, à liberdade (incluindo de pensamento, consciência, religião, opinião e expressão), à inviolabilidade da sua vida privada, de sua família, de sua residência e de sua correspondência e à honra e reputação.

Outro tratado internacional que vale ser mencionado é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica, firmado em 1969, mas promulgado no Brasil apenas em 1992. Esse tratado também enumera certas expressões de direitos de personalidade, como a vida, a integridade física, psíquica e moral, a liberdade (em suas diversas formas, como exposto acima), o nome, a honra e a dignidade (incluindo o direito de retificação ou resposta).

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos. E prossegue em seu artigo 5º enumerando, dentre os direitos fundamentais, outros que também fazem parte dos direitos da personalidade, como o direito à vida, à liberdade (em diversas esferas, como de criação, de expressão, de religião e de trabalho), à privacidade e à intimidade. É interessante notar a opinião de Tepedino, que, ao analisar o conjunto de princípios constitucionais, reconhece uma cláusula geral de proteção da pessoa humana:

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização, e de redução das desigualdades sociais, juntamente com a previsão do § 2º do art. 5º, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos princípios

adotados pelo texto maior, configuram uma verdadeira *cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana*, tomada como valor máximo pelo ordenamento<sup>256</sup>.

Prossegue o autor defendendo que essas diretrizes ultrapassam o direito público e devem ser observados também pelos particulares, permeando os negócios jurídicos. Uma efetiva tutela da personalidade, então, somente é possível com a superação da dicotomia entre direito público e direito privado, ao se promover uma proteção integrada<sup>257</sup>.

A legislação penal enumera delitos específicos relacionados, por exemplo, à violação a direitos da personalidade, como os crimes contra a vida, o respeito aos mortos, a propriedade intelectual e a honra. Percebe-se que, muito antes de haver uma positivação expressa dos direitos da personalidade como tal, já havia o reconhecimento da proteção a esses bens na esfera penal<sup>258</sup>.

Como nota Garcia, o Código Civil de 1916 trazia dispositivos específicos sobre ressarcimento a danos causados a certas manifestações dos direitos da personalidade, como em caso de homicídio, ofensa à integridade, ofensa à honra, violação da liberdade pessoal ou ofensa à liberdade sexual da mulher. No entanto, a ausência de menção específica aos direitos da personalidade não impediu o desenvolvimento do tema na jurisprudência<sup>259</sup>.

O Código Civil de 2002 trouxe um capítulo dedicado aos direitos da personalidade, compreendendo, entre os artigos 11 e 21, uma inovação no que diz respeito à tutela civil desses direitos. Esse primeiro artigo trata das características dos direitos da personalidade, ao enunciar que tais direitos são intransmissíveis, irrenunciáveis e não podem ser limitados voluntariamente<sup>260</sup>. O artigo seguinte estabelece que a pessoa que teve ou está ameaçada de ter seus direitos da personalidade violados pode exigir que tal ameaça ou lesão cesse e reclamar perdas e danos, além da aplicação das demais sanções previstas em lei<sup>261</sup>. Os demais artigos desse capítulo trazem condições específicas sobre certos direitos da personalidade, como a disposição do próprio corpo ou de partes dele, o direito ao nome, a divulgação de escritos, da palavra ou da imagem e a proteção à vida privada.

---

<sup>256</sup> TEPEDINO, op. cit., p. 54.

<sup>257</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 53 ss.

<sup>258</sup> Cf. GARCIA, 2007, p. 57.

<sup>259</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 58-59.

<sup>260</sup> “Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.

<sup>261</sup> “Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau”. BRASIL, 2016c.

Cabe mencionar que a abordagem do Código Civil reflete uma proteção não exaustiva nem hierárquica dos direitos da personalidade, ao não enumerar, por exemplo, quais são esses direitos nem suas violações<sup>262</sup>. Esse entendimento foi consolidado no enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil: “Art. 11. Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação”<sup>263</sup>.

Destaca-se também o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), dada a importância da tecnologia e, especificamente, da internet, na sua relação com os direitos da personalidade. Um aspecto interessante é que os direitos da personalidade e expressões desses direitos são mencionadas de maneiras diversas nessa Lei. Por exemplo, “(...) os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais”<sup>264</sup> são citados como um dos *fundamentos* da disciplina do uso da internet, previstos no artigo 2º. Mais especificamente, alguns direitos específicos da personalidade são mencionados como *princípios* da disciplina do uso da internet no artigo seguinte: a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, a privacidade e a proteção dos dados pessoais, que ainda não exclui outros princípios do ordenamento jurídico brasileiro. O sigilo e a intimidade são mencionados novamente no artigo 7º, que assegura, dentre outros, os seguintes direitos ao usuário da internet: “inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”<sup>265</sup>, “inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei”, “inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas salvo por ordem judicial”<sup>266</sup>, “não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses

---

<sup>262</sup> Como menciona Garcia, “(...) é possível constatar que o código seguiu a orientação tradicional. Reconhece a existência dos direitos da personalidade. Tece algumas considerações de ordem geral, apontando o regime jurídico e a forma de tutela. Prossegue com a identificação de alguns direitos típicos. (...) a proteção conferida à personalidade não se esgota na consagração dos direitos típicos. Há lugar para o reconhecimento de um direito geral da personalidade, com a consequente extensão da proteção em favor das outras várias manifestações da personalidade humana”. GARCIA, op. cit., p. 71.

<sup>263</sup> BRASIL, 2016c.

<sup>264</sup> IDEM, 2016d.

<sup>265</sup> IDEM, IBIDEM.

<sup>266</sup> ID., IBID.

previstas em lei”<sup>267</sup>. E, ainda, na tentativa de contrabalancear dois direitos da personalidade que podem colidir com certa frequência, o artigo 8º enuncia que “a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”<sup>268</sup>.

Fica evidente, então, que o Marco Civil da Internet buscou tutelar, em relações essencialmente entre particulares, os direitos da personalidade e seu desenvolvimento. Nesse meio, em que há cada vez mais um excesso de exposição e divulgação, sem que exista clareza sobre quais dados podem ser capturados e utilizados por terceiros (inclusive prestadores de serviços), o grande questionamento é como se protege a vida privada em um ambiente de ampla e estimulada liberdade de expressão.

Outros aspectos importantes que são previstos no Marco Civil da Internet são a proteção a dados pessoais e comunicações privadas (que deve observar a preservação dos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem) e da responsabilização dos provedores de aplicação apenas caso não cumpram uma ordem judicial para tornar indisponível o conteúdo criado ou divulgado por terceiro na aplicação (exceto nos casos de materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais privados, em que a notificação da pessoa mostrada nos materiais deve ser suficiente para remover o conteúdo).

Conclui-se que a Lei 12.965/2014 buscou deixar claro que os direitos da personalidade são protegidos também no ambiente digital – caso ainda houvesse alguma dúvida nesse sentido. No entanto, houve críticas especialmente à responsabilização dos provedores de aplicativo quanto à retirada de um conteúdo de terceiro apenas após decisão judicial nesse sentido, o que evidencia uma inicial prevalência do direito à liberdade de expressão, cabendo aos tribunais decidir pela manutenção do conteúdo ou não. Em um meio em que a comunicação é tão rápida e que permite aos provedores de serviço criarem regras de utilização e criação de conteúdo em suas plataformas, seria de bom tom esperar que tais provedores sejam mais ativos na remoção de conteúdo ofensivo, ao invés de apenas aguardarem decisões judiciais para tanto.

Ainda vale notar dois dispositivos já mencionados anteriormente, aplicáveis às pessoas jurídicas. O artigo 52 do Código Civil prevê que “aplica-se às pessoa jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”<sup>269</sup>. E a Súmula 227 do Superior

---

<sup>267</sup> ID., IBID.

<sup>268</sup> ID., IBID.

<sup>269</sup> IDEM, 2016c.

Tribunal de Justiça enuncia que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”<sup>270</sup>. Essas são as referências normativas sobre o reconhecimento dos direitos da personalidade das pessoas jurídicas e a conseqüente possibilidade de compensação pelos danos sofridos em decorrência de lesão a esses direitos que vem sido aplicadas pelos tribunais.

Então, no que diz respeito ao know-how, caberia verificar se e como esse conhecimento pode ser considerado uma manifestação da personalidade da pessoa (física ou jurídica) para que esteja passível de ser tutelado sob essa rubrica.

### 3.3. O KNOW-HOW COMO DIREITO DE PERSONALIDADE

Para concluir este trabalho, questiona-se se o know-how, como aquele conhecimento de negócio valioso e relativamente secreto, poderia também ser tutelado, em certa medida, pelos direitos da personalidade.

A primeira possibilidade que se torna evidente e já foi mencionada acima é como a obtenção, a divulgação ou o uso não autorizado desse conhecimento pode ser considerado como uma violação à privacidade de seu titular.

Outra perspectiva é reconhecer o direito moral do criador sobre o know-how.

E, por fim, questiona-se se certos casos em que o know-how, em razão da sua grande relevância, possa também ser considerado outro direito da personalidade, relacionado à identidade ou ao livre exercício do trabalho.

É esse o objetivo deste item final.

#### 3.3.1. O know-how protegido como segredo ou privacidade

Já foram indicados, no capítulo anterior, os dispositivos específicos do ordenamento jurídico brasileiro que tutelam o know-how enquanto segredo, mas interessa considerar, neste tópico, como os segredos industriais e de negócio podem ser protegidos como direitos da personalidade, como notado por Pontes de Miranda<sup>271</sup>.

No âmbito dos direitos da personalidade, a proteção ao segredo faz parte da tutela ao direito à privacidade ou à intimidade, previsto no ordenamento jurídico brasileiro.

---

<sup>270</sup> IDEM, 2016h.

<sup>271</sup> “Se há meio ou processo de fabricação, ou de indústria, que alguém conhece em segredo, há segredo de fábrica ou de indústria. Dois direitos de personalidade estão em causa, - o direito autoral de personalidade, pois alguém descobriu ou inventou, e o direito de velar a intimidade”. MIRANDA, op. cit., p. 449.

Quanto aos tratados internacionais, o Pacto de San José da Costa Rica estabelece em seu artigo sobre a proteção da honra e da dignidade que “(...) ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”<sup>272</sup>.

A Constituição Federal reconheceu como um direito fundamental a inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, sendo assegurado, também, o direito a indenização pelos danos, materiais ou morais, que resultarem dessa violação. É a intimidade, também, uma das hipóteses de restrição da publicidade dos atos processuais previstas constitucionalmente.

No que diz respeito especificamente aos direitos da personalidade, o Código Civil, no capítulo sobre esse tema, estabelece que “a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma”<sup>273</sup>. Apesar da menção expressa à privacidade da pessoa natural, como apontado mais abaixo, entende-se que cabe uma tutela semelhante às pessoas jurídicas.

Ainda, é possível encontrar referências na legislação esparsa sobre a tutela a esse direito, como o já mencionado Marco Civil da Internet, que prevê a proteção da privacidade e dos dados pessoais como um dos princípios do uso da internet no Brasil; assegura aos usuários os direitos de inviolabilidade da intimidade e da vida privada; e, também, reconhece a garantia do direito à privacidade como uma condição para o “(...) pleno exercício do direito de acesso à internet”<sup>274</sup>.

Na doutrina, o direito à privacidade foi mencionado pela primeira vez em artigo publicado em 1890 por Warren e Brandeis, de certa forma motivado pelo interesse da imprensa por Warren e sua esposa. O início do artigo deixa bem clara a intenção dos autores: a proteção ao indivíduo e à propriedade são conceitos antigos, mas as formas e a extensão dessa proteção variam conforme as mudanças políticas, sociais e econômicas, levando ao reconhecimento de novos direitos. Os dois exemplos dados pelos autores são o valor legal das “sensações”, que também devem ser protegidas, e a propriedade intangível, resultante das criações da mente<sup>275</sup>.

Então, sugerem Warren e Brandeis que as mudanças trazidas por uma imprensa cada vez mais interessada por aspectos da vida pessoal de certos indivíduos e, também,

---

<sup>272</sup> CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, 2016.

<sup>273</sup> BRASIL, 2016c.

<sup>274</sup> IDEM, 2016d.

<sup>275</sup> Cf. WARREN e BRANDEIS, 1890, p. 193 ss.

pela crescente intensidade e complexidade da vida, fizeram com que a privacidade fosse considerada essencial para as pessoas. A partir daí, buscam na legislação então vigente referências para a proteção à privacidade<sup>276</sup>.

Os autores mencionam, inicialmente, que não há nenhum princípio que permitia, nos Estados Unidos da América uma indenização pelo sofrimento causado. Esse sofrimento poderia ser levado em conta no momento da definição da indenização, mas não havia medidas disponíveis para cobrar uma indenização por danos estritamente morais. E, a partir da analogia com casos que tratam de injúria, difamação ou violação a direitos de propriedade intelectual<sup>277</sup>, entendem que o princípio que protege escritos particulares divulgados indevidamente, produtos do intelecto ou das emoções é o direito à privacidade, que pode ser estendido a outros aspectos da vida privada. Portanto, ao se reconhecer que a invasão de privacidade constitui uma infração legal, é o próprio sofrimento da pessoa causado pelo ato ilícito que será considerado como base para indenização<sup>278</sup>.

De Cupis trata da privacidade como o direito ao resguardo, ou seja, o direito ao “modo de ser da pessoa, que consiste na exclusão do conhecimento pelos outros daquilo que se refere somente a ela”<sup>279</sup>. E o direito ao segredo é um dos aspectos do direito ao resguardo, protegendo aquelas manifestações da pessoa que devem ser conservadas inacessíveis não apenas à divulgação, mas também ao conhecimento dos outros. Sobre a busca de informações sobre terceiros, De Cupis defende que o direito ao segredo deve ser limitado apenas aos casos expressamente previstos no ordenamento jurídico e seria lícito, portanto, ter acesso informações inclusive sobre a vida privada de alguém, se houver um legítimo interesse do sujeito que buscou essas informações<sup>280</sup>.

Para Bittar, o direito ao segredo ganhou certa autonomia e protege aquelas espécies de segredo que são expressamente tuteladas pelo ordenamento (o sigilo documental, profissional e comercial), indicadas acima. Por outro lado, o direito à intimidade, que seria

---

<sup>276</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 196 – 197.

<sup>277</sup> Cf. ID., IBID., p. 197 ss.

<sup>278</sup> “O princípio que protege os escritos pessoais e outras produções do intelecto ou das emoções é o direito à privacidade, e a lei não precisa formular nenhum novo princípio quando estende sua proteção às aparições públicas, falas, atos e a relações pessoais, domésticas ou de outra natureza.

“Se a invasão da privacidade constitui uma *injuria* legal, os elementos para exigir reparação existem, uma vez que o sofrimento mental, causado por um ato ilícito por si só é reconhecido como a base para a compensação”. ID., IBID., p. 213.

<sup>279</sup> DE CUPIS, op. cit., p. 139.

<sup>280</sup> IDEM, IBIDEM, p. 158 ss.

o direito de não sofrer interferência na sua vida privada, protegeria aspectos mais amplos do que o segredo<sup>281</sup>.

Couto e Gama defende que o direito à vida privada tutela a faculdade da pessoa de planejar sua existência sem interferências externas. Seria o exercício da autonomia, mais amplo do que a proteção à intimidade (ou recato)<sup>282</sup>.

Vale trazer a opinião de Capelo de Sousa, que entende que é apenas quando a pessoa se recolhe em sua esfera privada que pode exercer aspectos significativos da sua autonomia física e moral. É, então, aproveitando o seu direito de estar só que as pessoas conseguem tomar suas decisões sobre os diferentes aspectos da sua vida, sendo o exercício da autonomia um dos principais aspectos dos direitos da personalidade para o autor português<sup>283</sup>. E prossegue dando a esse direito um âmbito geral de tutela da esfera privada das pessoas, não se limitando a certos elementos que são especificamente tutelados pela legislação especial sob a forma de proteção aos segredos<sup>284</sup>.

No seu estudo sobre o direito à intimidade, Costa Júnior entende que esse direito reflete a aspiração da pessoa de conservar a sua tranquilidade de espírito e tutela interesses diversos do que o segredo e a reputação. Defende também a teoria das esferas concêntricas de proteção à intimidade, segundo a qual há três diferentes níveis de tutela à intimidade: uma esfera mais ampla da vida privada, que inclui as manifestações da pessoa em sua vida pessoal; a esfera intermediária de proteção à intimidade, tutelando a pessoa dentro de seu círculo mais próximo de relações; e, por fim, a esfera do segredo, que trata daqueles aspectos que dizem respeito apenas à pessoa<sup>285</sup>.

Jabur destaca a importância da proteção à vida privada como forma de desenvolvimento da personalidade, incluindo seus atributos físicos e psíquicos. E nota que é a vontade de revelar ou não aspectos próprios o elemento central desse direito e decisão que deve ser observada pelos demais. Apesar de mencionar a teoria das esferas concêntricas citada acima, o autor entende que o direito à vida privada é um gênero do qual

---

<sup>281</sup> BITTAR, 1989b, p. 115 ss.

<sup>282</sup> COUTO e GAMA, 2014, p. 146-147.

<sup>283</sup> “É que a dignidade da natureza de cada homem, enquanto sujeito pensante dotado de liberdade e capaz de responsabilidade, outorga-lhe autonomia não apenas física mas também moral, particularmente, na condução da sua vida, na auto-atribuição de fins a si mesmo, na eleição, criação e assunção da sua escala de valores, na prática dos seus atos, na reavaliação dos mesmo e na recondução do seu comportamento, Ora, tal autonomia, face à complexidade da vida social, pressupõe nomeadamente que cada homem possua uma esfera privada onde possa recolher-se (‘right to be alone’), pensar-se a si mesmo, avaliar a sua conduta, retemperar as suas forças e superar as suas fraquezas, esfera essa que os demais sob pena de ilicitude não devem violar, v.g., intrometendo-se nela e instrumentalizando-se ou divulgando os elementos que a compõem”. CAPELO DE SOUSA, op. cit., p. 316 ss.

<sup>284</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 316 ss.

<sup>285</sup> COSTA JÚNIOR, 1995, p. 30 ss.

a intimidade e o segredo são espécies. A intimidade, então, seria o direito de manter-se só, protegendo seus costumes, atividades, relações pessoais e até a situação financeira ou de saúde da repercussão pública, sendo exercido como opção do indivíduo, derivada do seu direito à liberdade. O segredo, por sua vez, seria o círculo mais fechado, compreendendo confidências feitas por terceiros a uma pessoa, ou seja, uma exclusividade de comunicação. E nota Jabur que é possível violar-se a intimidade e não o segredo, e vice-versa<sup>286</sup>.

Dessa maneira, o direito ao segredo representa a esfera mais restrita do direito à intimidade, protegendo aqueles acontecimentos e informações que não podem ser conhecidos nem revelados por terceiros. Vale mencionar que esse direito não é tido como absoluto pela doutrina e, no que diz respeito ao tema deste trabalho, o curso normal da vida em coletividade<sup>287</sup> e o legítimo interesse público, a ser verificado no caso concreto<sup>288</sup>, são circunstâncias que imporiam justificadas limitações ao direito ao segredo.

Transportando os conceitos acima para o know-how, entende-se, em primeiro lugar, que a tutela específica do segredo abarca, sem qualquer dúvida, os segredos também das pessoas jurídicas. Mas, sem prejuízo das formas de tutela indicadas no capítulo anterior, haveria, na esfera cível, uma proteção para o know-how? E essa proteção poderia ser feita com base na violação ao direito à privacidade?

Como já mencionado acima, a opinião de Fekete é que, na esfera da responsabilidade civil, a violação do compromisso de confidencialidade, seja contratual ou extracontratual, pode causar danos materiais (os quais já foram mencionados brevemente acima) e morais ao titular do segredo industrial ou de comércio. Sobre os danos morais (e nesse ponto relacionam-se os conceitos de direitos da personalidade e know-how, já que os danos morais refletem o sofrimento resultante da violação dos direitos da personalidade<sup>289</sup>), Fekete defende que a pessoa jurídica também tem direito a intimidade, o qual é traduzido como a “garantia de manutenção de sua esfera de privacidade”<sup>290</sup>, e que a violação a esse direito torna a pessoa jurídica vulnerável, podendo atingir seu desempenho, sua posição no mercado e os direitos da personalidade das pessoas físicas que dela fazem parte. A partir desse entendimento, prossegue enunciando que, ainda que a pessoa jurídica não tenha sentimentos sobre a própria dignidade, a afetação da percepção de terceiros

---

<sup>286</sup> Cf. JABUR, op. cit., p. 253 ss.

<sup>287</sup> CAPELO DE SOUSA, op. cit. p. 344.

<sup>288</sup> Como BITTAR, 1989b, p. 106 ss., CAPELO DE SOUSA, op. cit., p. 341 ss. e COSTA JÚNIOR, op. cit. p. 44 ss.

<sup>289</sup> Conforme Capelo de Sousa, op. cit. p. 458 ss. e Cahali, 2000, p. 20 ss.

<sup>290</sup> FEKETE, op. cit. p. 349.

sobre essa pessoa jurídica já seria suficiente para que se configure a responsabilidade civil por violação ao direito a intimidade da pessoa jurídica<sup>291</sup>.

Araujo entende que o direito ao sigilo para as pessoas jurídicas, protegendo a privacidade do local em que opera e, por exemplo, conversas e reuniões tidas de forma reservada e documentos confidenciais, seria equivalente ao direito à intimidade das pessoas naturais. E também reconhece que esse direito ao sigilo é necessário para o desenvolvimento das atividades das pessoas jurídicas, sendo que sua violação pode causar danos extrapatrimoniais resultantes de lesão a esse direito da personalidade<sup>292</sup>.

Vale ressaltar que essa posição não é unânime na doutrina. Cifuentes, por exemplo, reconhece que as pessoas jurídicas não tem intimidade e que todos seus segredos são projetados na esfera patrimonial. Também, não tem as pessoas jurídicas sentimentos, vivências espirituais nem um “eu-próprio” que sofreria com os resultados das invasões decorrentes da curiosidade de terceiros. Portanto, não haveria que se falar em proteção à intimidade nem em danos morais sofridos pela pessoa jurídica<sup>293</sup>. Costa e Tiujo também negam o direito à privacidade das pessoas jurídicas, reconhecendo que a tutela aos segredos dessas pessoas não passa de um dever contratual e, portanto disponível. Para os autores, os três bens da personalidade que seriam aplicáveis às pessoas jurídicas são somente a honra objetiva, o nome e a imagem<sup>294</sup>.

Jabur rebate esse entendimento evidenciando que negar a proteção à privacidade das pessoas jurídicas com base na sua falta de sentimento ou sofrimento reflete uma posição descolada da atualidade e da importância socioeconômica dessa proteção, que deve ser garantida de forma eficiente. E, ainda que o âmbito e a intenção de proteção sejam diversos entre as pessoas humanas e as pessoas jurídicas, existe uma certa esfera de vida privada que tutela, indiretamente, o resultado do empreendimento (seja o lucro ou a filantropia), como forma de satisfação das finalidades da pessoa jurídica. Nessa esfera, mais do que a proteção ao sigilo (epistolar, bancário, telefônico), há também a própria maneira da pessoa jurídica organizar-se e operar (o que se assemelha do chamado know-how comercial que foi descrito acima)<sup>295</sup>.

Outra opinião interessante é a de Couto e Gama, que enuncia que a vida privada é a exteriorização da autonomia privada com o objetivo de realizar ou complementar a própria

---

<sup>291</sup> Cf. IDEM, IBIDEM, p. 346 ss.

<sup>292</sup> Cf. ARAUJO, 2012, p. 121 ss.

<sup>293</sup> Cf. CIFUENTES, op. cit., p. 597 ss.

<sup>294</sup> Cf. COSTA e TIUJO, 2006, p. 149-150.

<sup>295</sup> Cf. JABUR, op. cit., p. 307 ss.

individualidade, sendo, então, compatível com as pessoas jurídicas. Nesse sentido, as pessoas jurídicas devem ser reconhecidas como pessoas, titulares de direitos, com vontade própria e capazes de fazer valer a proteção à sua vida privada<sup>296</sup>.

Nesse sentido, vale trazer julgado do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a proteção à intimidade das pessoas jurídicas de direito privado:

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA RECEBIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. CRIMES, EM TESE, PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO (QUADRILHA, LICITAÇÕES, E DECRETO LEI N. 201/1967). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PROTEÇÃO À INTIMIDADE/PRIVACIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE PÚBLICA. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA-CORRENTE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE. POSSIBILIDADE. 1. Encontra-se pacificada na doutrina pátria e na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o sigilo bancário constitui espécie do direito à intimidade/privacidade, consagrado no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal. 2. No entanto, as contas públicas, ante os princípios da publicidade e da moralidade (art. 37 da CF), não possuem, em regra, proteção do direito à intimidade/privacidade, e, em consequência, não são protegidas pelo sigilo bancário. **Na verdade, a intimidade e a vida privada de que trata a Lei Maior referem-se à pessoa humana, aos indivíduos que compõem a sociedade, e às pessoas jurídicas de Direito privado**, inaplicáveis tais conceitos aos entes públicos. 3. Assim, conta-corrente de titularidade de Prefeitura Municipal não goza de proteção à intimidade/privacidade, tampouco do sigilo bancário, garantia constitucional das pessoas naturais e aos entes particulares. 4. Nessa linha de raciocínio, lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias (emissão de cheques e movimentação financeira) de titularidade da Prefeitura Municipal de Potengi/CE, com o fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário. 5. "Operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal" (MS-33.340/STF, Relator Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 3/8/2015). 6. Habeas corpus denegado.

---

<sup>296</sup> COUTO e GAMA, op. cit., p. 157-158.

(STJ, HC 308493/CE, 5ª T., Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 20/10/2015, DJe 26/101/2015) (grifos nossos)

Pode-se concluir, portanto, que a proteção do know-how como um segredo de negócio baseia-se, de maneira geral, na tutela do direito à privacidade. A proteção da esfera mais restrita desse direito, ou seja, dos segredos, encontra previsões específicas na legislação brasileira, como a proteção às informações confidenciais por meio dos crimes de concorrência desleal previstos na Lei n. 9.279/96, possivelmente, a maneira mais eficaz de proteger o know-how na esfera penal. Isso porque, como exposto acima, esses tipos penais não trazem uma definição fechada das informações que devem ser utilizadas, exploradas ou divulgadas para que se configurem os crimes referidos, nem exige que seja causado um prejuízo para a vítima nem uma vantagem para quem deu causa ao crime. Sem embargo, parte da doutrina e a jurisprudência já vem reconhecendo, também, que a violação à privacidade das pessoas jurídicas (independentemente da forma e do conteúdo das informações violadas) causaria um dano moral a essas pessoas que é passível de indenização, possibilitando uma forma de tutela ainda mais abrangente do que a prevista pelos crimes de concorrência desleal, já que permitiria a proteção em geral do conhecimento das pessoas jurídicas.

Esse aspecto mostra-se bastante relevante, uma vez que o know-how é um conhecimento complexo e dinâmico, constantemente atualizado pelas empresas. Nesse sentido, a violação à sua privacidade pode ser uma forma de buscar um conhecimento sigiloso e valioso que nem sempre encontra-se plenamente acessível através da divulgação indevida de uma informação confidencial contextualizada e pontual.

Tal alternativa, bastante ampla, acaba por apresentar uma solução que é, em tese, favorável para a proteção do know-how como um conhecimento que não está acessível ao público e que representa uma vantagem competitiva àquele que o detém. Como apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, o know-how é um conhecimento dinâmico, sendo difícil a sua definição e delimitação, e o mesmo aplica-se ao direito à privacidade. Portanto, entende-se que o acesso e a divulgação não autorizados de conhecimentos que constituem o know-how de uma pessoa poderia configurar, por um lado, um crime de concorrência desleal e, por outro, a violação à privacidade da pessoa jurídica, sem que uma forma de proteção prejudique a outra.

### **3.3.2. O know-how protegido como conhecimento**

A última discussão deste trabalho é como os direitos da personalidade podem tutelar o conhecimento, que é o elemento central da definição de know-how.

Capelo de Sousa, analisando o Código Civil português, divide a tutela espiritual da personalidade humana em três categorias: os sentimentos, a inteligência e a vontade. Interessa-nos, em primeiro lugar, o sistema cognitivo, segundo o qual seriam protegidos, no ordenamento português, “(...) a capacidade de perceber e entender os dados dos sentidos, de organizar e orientar os sentimentos em função dos objetivos assumidos, de memorizar, de prever e de planejar, em suma, de pensar e de conhecer”<sup>297</sup>. Então, se o know-how também se expressa como uma experiência técnica, é o sistema cognitivo que permite que a pessoa tenha condições de criar essa experiência<sup>298</sup>.

Ao mencionar a capacidade de criação, avança-se para aquela manifestação dos direitos da personalidade que Capelo de Sousa define como o “(...) complexo criativo de cada homem”<sup>299</sup>, que é bem mais amplo que o direito de paternidade previsto na propriedade intelectual. Esse poder criativo é dotado de grande relevância para o autor, já que seria uma das principais expressões dos seres humanos e exatamente o que os distingue dos animais, fazendo parte da integridade da pessoa e do seu direito de autodeterminação. Por esse motivo, defende que são poucos os casos em que a capacidade criativa deva ser limitada: aqueles em que, no caso concreto, bens idênticos ou superiores devam prevalecer<sup>300</sup>.

Bittar também deixa claro que os direitos de autor são dotados de caráter híbrido: o aproveitamento econômico reflete o caráter patrimonial, mas os atributos morais (a expressão do espírito criador) são efetivamente direitos de personalidade. Os dois elementos, morais e patrimoniais, devem ser considerados como integrados, expressões de uma mesma realidade<sup>301</sup>.

Percebe-se que as abordagens de Bittar e Capelo de Sousa são mais amplas do que o direito de paternidade intelectual tido como parte da doutrina como coincidente com o direito moral de autor. Para De Cupis, esse direito moral de autor desdobra-se em diversos poderes relacionados à paternidade (como o poder de publicação, de conservar a obra como inédita, de defender-se contra o desconhecimento da paternidade, de ocultar e revelar

---

<sup>297</sup> CAPELO DE SOUSA, *op. cit.* p. 234.

<sup>298</sup> CF. IDEM, *IBIDEM*, p. 229 ss.

<sup>299</sup> ID., *IBID.*, p. 237.

<sup>300</sup> Cf. ID., *IBID.*, p. 237 ss.

<sup>301</sup> Cf. BITTAR, 1993, p. 11-12.

a paternidade, de manter a obra inalterada, dentre outros)<sup>302</sup>, mas não representa uma proteção ao próprio espírito criativo da pessoa.

Retomando alguns pontos expostos acima, o know-how é um conhecimento dinâmico e complexo, que está sujeito a constante aprimoramento pelos colaboradores das empresas. Levando-se em conta o potencial cognitivo e criativo das pessoas físicas que prestam seus serviços (sob qualquer forma de vínculo) às empresas, pode-se analisar o know-how sob dois enfoques distintos. O primeiro é o da própria empresa, que (i) seria titular dos conhecimentos criados por seus colaboradores que são transmissíveis a outras pessoas da organização e nela permanecerão; e (ii) que se beneficiaria daqueles conhecimentos intransmissíveis intrinsecamente relacionados às habilidades pessoais das pessoas físicas que ali trabalham, enquanto durar a relação com as pessoas que trazem essa contribuição especial para a empresa. O segundo enfoque é o das pessoas físicas que prestam seus serviços para uma empresa e empregam sua capacidade criativa nesse trabalho: seus conhecimento e habilidades também podem ser influenciados e desenvolvidos a partir do know-how da empresa a que tem acesso, passando a constituir também a sua experiência como profissional. Haveria, então, um know-how das pessoas físicas que, também, resulta da sua experiência e é dotado de um valor específico: a remuneração que uma empresa aceita pagar para que esse profissional preste seus serviços.

Percebe-se, então, que pode haver um conflito entre a proteção ao know-how da empresa por meio do segredo e a necessidade de se evitar restrições à capacidade criativa e à liberdade de trabalho das pessoas humanas. Se, por um lado, uma pessoa jurídica decidir manter um certo conhecimento inacessível para não afetar o valor do know-how relacionado, deve a pessoa humana que criou ou aprimorou esse conhecimento abster-se também de utilizá-lo em atividades não relacionadas à pessoa jurídica (claro, desde que isso não represente um uso ou divulgação não autorizado de informações confidenciais)? Esse conhecimento já não faria parte da experiência da pessoa humana? É nesse sentido a colocação abaixo:

O interesse de um trabalhador no seu progresso profissional e no correspondente desenvolvimento da sua personalidade pode justificar a utilização profissional por si próprio (que não a divulgação) de segredos de empresa, ligados à sua

---

<sup>302</sup> Cf. DE CUPIS, op. cit., p. 333 ss.

atividade profissional, dos quais ele tomou conhecimento honradamente durante uma relação jurídica que findou<sup>303</sup>

Para ilustrar esse ponto, volta-se ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual é válido pactuar uma cláusula de não concorrência sob certas limitações temporais e geográficas, mas, caso isso signifique um verdadeiro impedimento para o ingresso no mercado de trabalho, a liberdade de trabalho (e, por que não, de criação) deve prevalecer e o empregado tem direito a compensação por danos materiais e morais:

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. VALIDADE. OBSTÁCULO PARA O INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. Demonstrada possível violação do art. 5.º, XIII, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido.

II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE

1 - DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. VALIDADE. OBSTÁCULO PARA O INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. 1.1 - A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, conquanto a estipulação de cláusula de não concorrência cinja-se à esfera de interesses privados do empregador e do empregado, imprescindível para o reconhecimento da validade de tal ajuste a observância a determinados requisitos, dentre os quais: a estipulação de limitação territorial, vigência por prazo certo e vantagem que assegure o sustento do empregado durante o período pactuado, bem como a garantia de que o empregado possa desenvolver outra atividade laboral. 1.2 - No caso dos autos, em virtude de não haver qualquer vantagem que assegure o sustento do empregado durante o período pactuado na cláusula que impede a contratação direta de determinados empregados, entre eles o reclamante, pelas empresas que tiveram acesso a informações privilegiadas da segunda reclamada, é devida a indenização por danos materiais postulada no valor equivalente à última remuneração do autor, durante o período de sete meses, prazo levado para a recolocação do autor no mercado de trabalho, conforme dados consignados pelo Tribunal Regional. 1.3 - No tocante ao dano moral, a ofensa revela-se in re ipsa, ou seja, deriva da própria natureza do fato. Por conseguinte, desnecessária a prova do prejuízo moral em si, exigindo-se tão somente a demonstração dos fatos

---

<sup>303</sup> CAPELO DE SOUSA, op. cit., p. 346.

que lhe deram ensejo, o que ocorreu no acórdão recorrido. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.

2 - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO. O apelo, no particular, encontra-se desfundamentado à luz do art. 896 da CLT. Recurso de revista não conhecido.

(TST, RR 2529-21.2011.5.02.0003, 2ª T., Rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, J. 16/03/2016, DEJT 01/04/2016)

Além de garantir a expressão criativa, outros direitos da personalidade também são trazidos à tona e podem estar relacionados com o know-how. Por exemplo, quando um conhecimento adquirido, criado ou aperfeiçoado passa a ser a experiência da pessoa humana, poder-se-ia defender que esse conhecimento chega até a fazer parte da sua identidade (ou seja, aquilo que faz um homem ser o que é e o distingue dos demais). Esse entendimento é geralmente aceito no mercado de serviços, em que o que o trabalhador tem a oferecer é sua capacidade intelectual e sua experiência.

Seria possível também entender que um certo know-how pode ser considerado parte da identidade ou da reputação das empresas? Atualmente, as empresas definem valores, missões e visão, bem como estabelecem quais são os atributos da sua marca, palavras que originalmente se aplicavam às pessoas humanas. Poder-se-ia compreender que essa forma de se definir e posicionar das empresas refletiria aquilo que faz uma empresa única? Então, ao tentar simular o posicionamento de uma empresa, poderia um concorrente violar seus direitos de personalidade, além, claro, do ato de concorrência desleal que pode vir a ser praticado?

Faz-se referência a interessante julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS À IMAGEM. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS IMATERIAIS. OCORRÊNCIA. LEI N. 9279/96. PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. As partes mantiveram relação negocial, em que a empresa ré restou incumbida da divulgação do evento "Salão do Imóvel", realizado pela autora. Também, restaram efetivadas tratativas para a aquisição da empresa autora pela ré, ocasião em que informações privilegiadas foram fornecidas à demandada. 2. Note-se que a relação jurídica pré-contratual leva em conta a boa fé no sentido de promover a consecução do negócio a ser pactuado, de sorte que não efetivado este, responde a parte que agiu com culpa latu sensu, contribuindo para não realização daquele, devendo reparar o prejuízo ao qual deu causa, ato ilícito que se insere na responsabilidade extracontratual.

Inteligência do art. 186 do Código Civil. 3. Ademais, no caso dos autos houve apropriação indevida de designação e de conhecimento do mercado no qual atua a autora para concorrer deslealmente com esta, prestando serviço similar, aproveitando-se daqueles elementos para tanto. Inteligência do art. 195 da Lei n. 9.279/96. 4. Frustrado o negócio jurídico de compra e venda, o que se evidenciou foi que a parte ré promoveu evento similar, apenas um mês antes daquele promovido pela autora, em flagrante ofensa à boa-fé que deve nortear qualquer relação jurídica. 5. Certos requisitos devem ser observados quando da contratação, dentre eles, deve-se atentar para os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422, ambos do CC. 6. **Evidenciada a prática de concorrência desleal, a qual se caracteriza pela violação de segredos de empresa ou pela indução do consumidor em erro, utilizando-se uma empresa de subterfúgios ilícitos para a captação de clientela.** 7. **Perfeitamente passível de ressarcimento o dano à imagem causado no caso em exame, decorrente de terem sido atingidos direitos inerentes a personalidade da parte autora, quais seja, os atinentes a imagem e bom nome comercial. Isso em razão de ter sido utilizado indevidamente seu know-how, ocasionando confusão nos consumidores e prejuízos comerciais, sem que houvesse causa jurídica para tanto, situações estas que podem causar dano à pessoa jurídica, pois nesta hipótese existe uma denominação, marca e imagem a ser preservada.** 8. A postulante é pessoa jurídica, possuindo estabelecimento comercial, cuja preservação dos requisitos que constituem a esta universalidade de bens e direitos é essencial para manutenção de sua prática comercial usual. Portanto, **a utilização por outra empresa da mesma designação e serviço gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome comercial e a imagem, na medida em que a preservação do nome junto aos clientes é de suma importância.** 9. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum indenizatório arbitrado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) levando em conta as variáveis precitadas. (grifos nossos) (TJRS, AC n. 70054241435, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, J. 27/11/2013, DJ 03/12/2013)

Vale notar que a doutrina tende a não reconhecer o direito à identidade das pessoas jurídicas, mas protege alguns bens que são relacionados, como o nome e os sinais

distintivos<sup>304</sup>. E, no caso mencionado acima, entendeu-se que o uso dos conhecimentos de um concorrente, adquiridos licitamente, mas usados sem autorização, acabou por representar um dano à imagem (e não à identidade). Como já destacado acima, a imagem da pessoa jurídica relaciona-se com sua honra objetiva, sua reputação no mercado<sup>305</sup>, e foi atingida no exemplo citado, em que uma empresa utilizou-se do know-how adquirido para passar-se por outra. Ou seja, mais do que os danos patrimoniais, o “plágio” de um evento de um concorrente foi considerado como uma ofensa a seu bom nome, às suas marcas e a sua imagem.

Percebe-se, então, que um jogo competitivo cada vez mais disputado e a proteção a empresa, seja como prolongamento da pessoa humana, seja como a base do sistema produtivo tutelado pelo ordenamento podem levar a uma forma de proteção ao conhecimento das empresas que se relacione estreitamente com seus direitos de personalidade.

Por fim, destaca-se que, em um eventual caso concreto, seria possível enfrentar um conflito entre direitos da personalidade (por exemplo, o direito ao segredo da pessoa jurídica que utiliza o know-how e, de outro lado, os direitos da personalidade das pessoas humanas que criaram, aprimoraram ou absorveram esse know-how). Como reconhecido pela doutrina e a jurisprudência, esses casos representam antinomias reais, uma vez que não há um critério legal para a solução da colisão. Deve-se, então, ponderar as circunstâncias concretas, para que se possa decidir pela prevalência de um direito sobre o outro<sup>306</sup>, devendo o Poder Judiciário assegurar a aplicação de ambos, ainda que um deles venha a sofrer uma limitação no caso concreto<sup>307</sup>.

### 3.4. CONCLUSÃO

Como buscou-se expor acima, os direitos da personalidade são aqueles direitos subjetivos que permitem que a pessoa defenda a própria existência, apoiando-se, a partir daí, os demais direitos.

Filia-se da opinião de Capelo de Sousa, ao se reconhecer um caráter complexo, dinâmico e unitário da personalidade, compreendendo tanto a pessoa tomada em si, quanto suas interações e seus prolongamentos na sociedade. São direitos absolutos,

---

<sup>304</sup> IDEM, IBIDEM, p. 597, ALVES, op. cit., p. 82 ss.

<sup>305</sup> IDEM, IBIDEM, p. 98 ss.

<sup>306</sup> Cf. GODOY, 2015, p. 57 e ss.

<sup>307</sup> Cf. MENDES, 1994, p. 297 e ss.

extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis e vitalícios, exercidos essencialmente nas relações entre particulares.

No Brasil, apesar da aceitação desses direitos pela jurisprudência, foi apenas com a promulgação do atual Código Civil que houve uma positivação dos direitos da personalidade. Os artigos 11 a 21 tratam de normas gerais aplicáveis e, também, de certas expressões da personalidade, como os direitos ao corpo, ao nome e à vida privada. Independentemente dessa previsão legal de tais direitos, tem-se que o rol do Código Civil não é exaustivo e outras manifestações da personalidade podem ser tuteladas.

Dois aspectos pertinentes aos direitos da personalidade foram levantados neste capítulo: a existência de um direito geral de personalidade e a aplicação desses direitos às pessoas jurídicas.

Quanto ao primeiro desses temas, nota-se que, em países como Alemanha, Itália e Portugal, normas que garantem a dignidade da pessoa humana, o livre desenvolvimento da personalidade ou a tutela geral da personalidade já admitem essa forma de proteção geral, sem prejuízo da proteção a manifestações específicas, que já se encontram consolidadas pela jurisprudência e previstas na legislação. No Brasil, há doutrina que vem desenvolvendo o mesmo entendimento, com base na dignidade da pessoa humana prevista como fundamento constitucional e encontra respaldo no enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil, que menciona expressamente a cláusula geral de tutela da pessoa humana, baseada no princípio da dignidade.

É entendimento da doutrina que o direito geral da personalidade e as manifestações expressas dos direitos da personalidade são institutos complementares, que visam a tutelar a pessoa humana em seu caráter mais amplo e dinâmico. Não se nega que é possível que novas manifestações da personalidade venham a ser reconhecidas e, para tanto, é interessante manter a cláusula geral. Mas, para os casos em que há uma manifestação da personalidade já expressamente protegida pela legislação, refere-se diretamente aos dispositivos aplicáveis, garantindo-se uma tutela mais rápida, guiada pelo princípio da cláusula geral.

O segundo tema relaciona-se aos direitos da personalidade da pessoa jurídica. Apesar de haver autores que temam uma banalização do termo caso venha a se reconhecer os direitos da personalidade da pessoa jurídica e entendam que os únicos danos que essas pessoas podem sofrer são patrimoniais – e não os danos morais causados por lesão a direitos de personalidade – vem a jurisprudência caminhando para sentido oposto. É o

próprio Código Civil que estabelece a aplicação dos direitos da personalidade, no que couber, às pessoas jurídicas e há Súmula do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o dano moral sofrido por tais pessoas.

Para parte relevante da doutrina, existem atributos da pessoa jurídica que contribuem diretamente para seu êxito e dela são inseparáveis, representando valores não patrimoniais, como o nome, a honra objetiva, a imagem e a intimidade. Os danos sofridos por lesão a tais atributos não seriam, então, patrimoniais, cabendo a indenização por dano moral. Capelo de Sousa vai um pouco além e até reconhece um direito geral da personalidade da pessoa jurídica, que poderia ser aplicado subsidiariamente.

Após a apresentação desses conceitos e entendendo que existe uma cláusula geral de tutela da personalidade e, também, que certos atributos das pessoas jurídicas são protegidos pelos direitos da personalidade, questionou-se como poderia ser feita a proteção ao know-how por esse instituto.

A primeira forma de proteção do know-how poderia ser através do segredo ou da privacidade. O direito à privacidade foi inicialmente indicado como o direito de estar só e busca proteger aquela parte da vida da pessoa em que decisões, reflexões e informações são mantidas fora do interesse público. É aceito o entendimento de que existem três esferas da privacidade: a vida privada; a intimidade e o segredo. O know-how, então, pode ser protegido pelas normas específicas de proteção ao segredo (epistolar, profissional, de comunicações, bancário, etc.), mas também já se reconhece o direito da pessoa jurídica de manter certos aspectos da sua vida alheios do conhecimento comum. Portanto, seria possível entender que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em decorrência de lesão a seu direito de privacidade causada pelo acesso indevido ao seu know-how.

A segunda forma de proteger o know-how como um direito da personalidade é ao considerá-lo como conhecimento. Encontra tutela nos direitos da personalidade a liberdade criativa como forma de expressão da pessoa (nesse caso, apenas humana). E, sendo essa expressão criativa uma maneira de desenvolver o know-how, não poderia, por exemplo, um ex-empregador impor restrições que impliquem na absoluta impossibilidade de trabalhar de seus ex-empregados, como notado pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Por fim, questionou-se se o know-how poderia chegar a representar um grande valor para a empresa, relacionado com a sua própria imagem e reputação.

Conclui-se, então, que ao se admitir a aplicação dos direitos da personalidade, de maneira adaptada às circunstâncias, às pessoas jurídicas e ao não limitar tais direitos para

aqueles previstos na legislação, seria possível tutelar, de maneira indireta, o know-how. Os exemplos indicados acima aparentam ser casos iniciais discutidos pelos Tribunais e, dados o caráter dinâmico do know-how, as constantes mudanças e evoluções no jogo competitivo e a complexidade da tutela da personalidade, mostra-se interessante o acompanhamento desse tema.

## 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.

ARAÚJO, 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](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](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](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](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](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](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](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 Andrighi, 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](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](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/cardozo/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=](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](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. Desa. 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](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.