

**DANIELA MARCOS BARONE**

**A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO SEGREDO  
INDUSTRIAL**

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre, sob a orientação da Professora Associada Maristela Basso

**FACULDADE DE DIREITO DA USP  
SÃO PAULO  
2009**

## **Dedicatória**

*Dedico este trabalho a meu marido, Rodrigo, por todo o carinho, apoio, incentivo, ajuda e paciência durante sua execução; a meus pais, por terem investido em minha educação, permitindo-me alcançar o objetivo final de formar-me advogada; a minhas irmãs, por sua existência, companheirismo nas horas vagas e por acreditarem em meu potencial; e à Professora Maristela, pela oportunidade que me deu de ingressar na pós-graduação na Universidade de São Paulo, sob sua orientação, e pelo aprendizado que me proporcionou a partir de seus preciosos ensinamentos.*

## RESUMO

A importância da proteção à propriedade industrial foi deflagrada com o advento da Revolução Industrial e, posteriormente, com a Revolução Francesa. A proteção internacional à propriedade industrial teve origem na França, em 1883, com a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), na qual foi estabelecido o tratamento jurídico para as patentes, marcas, bem como a obrigatoriedade aos países da União de assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal, nos termos de seu artigo 10 bis, parágrafo 1º. Todavia, somente no bojo do *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*, o segredo industrial encontrou proteção internacional efetiva, por meio das normas de repressão à concorrência desleal, conforme dispõe o artigo 39 do referido Acordo.

Assim, cumpre analisar, a partir do respectivo regime de proteção internacional, qual o conceito, a natureza jurídica, o regime jurídico e a finalidade de proteção do segredo industrial.

Para tanto, é preciso ter em mente a natureza imaterial do segredo industrial, os requisitos exigidos para que seja protegido, o regime jurídico e estrutura do TRIPS e o fundamento constitucional de proteção à propriedade industrial, ao qual vincula-se o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

**Palavras-chave:** direito internacional; propriedade intelectual; propriedade industrial; concorrência desleal; segredo industrial.

## **ABSTRACT**

The relevance of industrial property protection was carried out by the Industrial Revolution and, lately, by the French Revolution. The international protection to the industrial property had been originated in France, in 1883, with the adoption of the Union of Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in which the legal treatment to patents and trademarks was set forth, as well as the obligation to the countries of the Union to make the protection against the unfair competition effective, pursuant to the article 10 bis, paragraph 1<sup>st</sup> of such Convention. However, only in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS, the trade secret has found effective international legal protection through the rules against unfair competition, in accordance with the article 39 of the referred Agreement.

Thus, it is necessary to analyze the definition, the legal nature, the legal regime and the aim of protection of trade secret from the respective regime of international protection.

In this connection, it is important to emphasize the immaterial nature of the trade secret and the requirements for its legal protection, the legal regime and the structure of the TRIPS and the industrial property constitutional fundament for its protection, which is connected to the social interest and the Brazilian technological and economic development.

**Key words:** international law; intellectual property; industrial property; unfair competition; trade secret.

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	7
<b>TERMINOLOGIA</b> .....	9
<b>1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA</b> .....	11
1.1. Origem da Proteção à Propriedade Intelectual, enquanto Propriedade Industrial, no Direito Internacional .....	11
1.2. Breve Histórico do TRIPS .....	12
1.2. Evolução do Segredo Industrial no Direito Brasileiro .....	13
<b>2. CONCEITO</b> .....	16
2.1. Considerações Iniciais.....	16
2.2. Fontes Conceituais Normativas .....	16
2.3. Definição de Segredo Industrial a Partir das Fontes Normativas Mencionadas .....	19
2.3.1. Requisitos e Elementos para Proteção do Segredo Industrial.....	19
2.3.2 Considerações sobre o Caráter Sigiloso do Segredo.....	21
2.3.3. Necessidade de Manifestação de Vontade do Titular para Existência do Segredo Industrial .....	24
2.3.3. Considerações sobre o Valor Econômico do Segredo Industrial.....	26
2.4 Demais Contribuições Doutrinárias para a Definição de Segredo Industrial .....	27
<b>3. NATUREZA JURÍDICA</b> .....	31
3.1. Considerações Iniciais.....	31
3.2. A Convenção da União de Paris .....	34
3.3. A Convenção da OMPI .....	37
3.4. O TRIPS .....	39
3.4.1. A Natureza Jurídica do TRIPS.....	46
3.5. A Lei nº. 9.279/96 .....	48
3.6. A Doutrina dos Direitos Intelectuais.....	52
3.7. Direitos sobre Bens Imateriais .....	59
3.7.1. A Doutrina do Direito sobre Bens Imateriais desenvolvida por Kohler .....	59
3.7.2. A teoria desenvolvida por Segade.....	63
3.8 Teoria da propriedade <i>sui generis</i> .....	67

<b>4. CONSEQÜÊNCIAS DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO</b> .....	68
4.1. Considerações Iniciais.....	68
4.2. Conseqüências do Enquadramento Jurídico .....	69
4.2.1. A exigibilidade de contexto concorrência.....	69
4.2.2. Exclusividade Imperfeita X Propriedade Intelectual <i>Strictu Sensu</i> . Eficácia <i>erga omnes</i> .....	73
<b>5. REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO</b> .....	78
5.1. A Proteção do Segredo Industrial no Direito Internacional.....	78
5.1.1. A Convenção da União de Paris .....	78
5.1.1.1. Considerações Iniciais sobre o objetivo da Convenção.....	78
5.1.1.2. Os princípios básicos da Convenção .....	80
5.1.1.3. Os dispositivos da Convenção aplicáveis em matéria de concorrência desleal .....	82
5.1.1.4. Considerações Analíticas e alterações introduzidas pela Convenção da OMPI.....	83
5.1.2 A proteção do segredo industrial no TRIPS.....	85
5.1.2.1. Considerações Iniciais sobre o objetivo do TRIPS .....	85
5.1.2.2. Principais princípios eleitos pelo TRIPS .....	87
5.1.2.3. Os dispositivos do TRIPS em matéria de proteção ao segredo industrial .....	92
5.1.2.4. Solução de Controvérsias no âmbito do TRIPS .....	95
5.1.2.4.1. A regras consubstanciadas no TRIPS .....	95
5.1.2.4.2. O Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (OSC) .....	100
5.1.2.4.3. O Órgão Permanente de Apelação (OPA).....	104
5.2. A proteção do segredo industrial no âmbito das normas brasileiras de proteção à propriedade intelectual.....	106
5.3. Alternativa ao Regime Jurídico adotado pela Lei nº 9.279/96.....	109
<b>6. CASUÍSTICA</b> .....	111
<b>7. FINALIDADE DA PROTEÇÃO</b> .....	115
<b>CONCLUSÕES</b> .....	119
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> .....	125

## INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem por objetivo estudar a disciplina jurídica do segredo industrial a partir da inserção de sua proteção âmbito das normas de proteção internacional à propriedade intelectual, especialmente no bojo do TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Nasceu da idéia embrionária de que a disciplina jurídica do segredo industrial é tutelada pelas normas de proteção à propriedade intelectual, tanto do ponto de vista do direito brasileiro quanto do direito internacional.

Assim, no primeiro capítulo abordamos aspectos históricos envolvendo do a proteção internacional da propriedade intelectual, a gênese do TRIPS e da proteção ao segredo industrial, visando o a compreender sua evolução histórica, determinar seu regime e natureza jurídicos e delimitar seu âmbito de aplicação.

No segundo capítulo, desenvolvemos o conceito de segredo industrial a partir do direito positivo e de importantes concepções doutrinárias.

No terceiro capítulo, dedicamo-nos à árdua tarefa de identificar a natureza jurídica do segredo industrial, sempre buscando enquadrá-lo no regime de proteção da propriedade intelectual, mas também apresentando, ainda que de maneira resumida, opiniões contrárias a esse posicionamento. Como conseqüência, no quarto capítulo, dedicamo-nos a identificar as conseqüências do enquadramento jurídico do instituto realizado no capítulo anterior.

No capítulo cinco analisamos o regime jurídico de proteção internacional ao segredo internacional, com enfoque especial ao tratamento conferido ao instituto pela Convenção da União de Paris e pelo TRIPS e, com relação a este último, a estrutura do mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC). Assim, no capítulo seis, estudamos caso concreto envolvendo a proteção de informações

confidenciais de particulares envolvidos em disputa no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.

Nos derradeiro capítulo sétimo, apontamos a finalidade de proteção do segredo industrial, destacando as limitações a que se encontra sujeita.

Como resultado, esperamos ter contribuído para a conceituação do segredo industrial sob um novo enfoque: o de sua proteção internacional como objeto das normas de proteção à propriedade intelectual.



## TERMINOLOGIA

Tendo em vista a grande diversidade terminológica para denominar a informação confidencial passível de proteção legal, na legislação e doutrina nacionais e estrangeiras<sup>1</sup>, atribuímos à expressão “segredo industrial” acepção ampla neste trabalho<sup>2</sup>, sem grandes digressões e para fins meramente didáticos, devendo ser essa entendida como abrangente de todo o conjunto de informações sigilosas ou confidenciais relacionadas às atividades empresariais em geral, sejam industriais, comerciais ou de prestação de serviços, e que lhes conferem alguma vantagem competitiva<sup>3</sup>.

O autor argentino Jorge Kors também adota a expressão “segredo industrial”, empregando-a indistintamente com relação à expressão *know how*:

*“A expressão “Segredo Industrial” é utilizada habitualmente como sinônimo de “Know How”, tanto no direito anglo-saxão quanto no direito continental e, para fins práticos, estes termos serão empregados indistintamente neste livro, evitando sofisticados procedimentos de distinção que não têm relevância. Consiste na manutenção em segredo de conhecimento técnico – um saber fazer – do qual pode derivar-se um novo produto, a melhoria de um já conhecido ou do processo de sua elaboração. Proteger essa informação pode resultar em proveito econômico”*<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Vide, a respeito, tese de doutorado monumental de Elisabeth E. G. K. Fekete, intitulada. *Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica*. 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. p. 13 a 17. A autora também estuda as diversas acepções do termo, tais como *know how*, *secret de fabrique*, *trade secret* nas páginas 35 a 55.

<sup>2</sup>Embora tenha sido adotada a expressão “informações confidenciais” no âmbito do TRIPS e reconheçamos que, do ponto de vista técnico, teria sido também mais adequada a adoção da expressão “segredo de negócio”, conforme propõem Elisabeth Fekete (op. cit., p. 13-14) e João Marcos Silveira (SILVEIRA, João Marcos. A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 40, n. 121, p. 151, jan./mar. 2001).

<sup>3</sup>SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 151. Este autor adota a expressão “segredos de negócio” como gênero que compreende os segredos comerciais e industriais ou de fábrica.

<sup>4</sup>KORS, Jorge Alberto. *Los secretos industriales y el know how*. 1. ed. Buenos Ayres: La Ley, 2007, Introdução, tradução livre. Sobre o tratamento do know how em face do segredo industrial, vide notas 53 e 200 abaixo.

A exemplo do autor argentino Jorge Kors e de Newton Silveira, reconhecemos o *know how* como sinônimo de segredo industrial para fins de delinear o conceito e o regime jurídico do último<sup>5</sup>.

Para qualificar as pessoas que são sujeitos ativos do segredo industrial, utilizamos, a exemplo de Pontes de Miranda, a expressão “titular”<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Vide notas 53 e 200 abaixo.

<sup>6</sup>MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de direito privado*: parte especial. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, t. 16, p. 449-454. Críticas a essa terminologia podem ser encontradas em FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 17.

# 1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA

## 1.1. Origem da Proteção à Propriedade Intelectual, enquanto Propriedade Industrial, no Direito Internacional<sup>7</sup>

A importância da proteção internacional à propriedade industrial foi deflagrada com o advento da Revolução Industrial e, posteriormente, com a Revolução Francesa. Realmente, não havia sentido em sua regulamentação anterior uma vez que o mercado e a economia mundial eram então dominados pelo regionalismo e pelas corporações de ofício, sobretudo na Idade Média<sup>8</sup>.

Foi com o progresso industrial que a noção de propriedade industrial passou a ter relevância do ponto de vista da concorrência e da competitividade, bem como elevado valor econômico, ensejando a necessidade de sua proteção<sup>9</sup>.

Tal necessidade culminou na adoção de certas convenções internacionais, tendo em vista que o aquecimento do comércio internacional passou a exigir a aplicação de regras de caráter supranacional, que garantissem certa uniformidade à regulamentação da propriedade industrial, como destaca Maristela Basso no trecho a seguir:

---

<sup>7</sup>Para análise aprofundada sobre o histórico da proteção aos direitos da propriedade intelectual, incluindo os direitos da propriedade industrial e os direitos autorais, vide BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2000, Primeira Parte, p. 64 a 85. A autora denomina o modelo descrito na Primeira Parte de *modelo clássico ou tradicional*, que se desenvolve a partir do fim do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. BASSO, Maristela. op. cit., p. 64.

<sup>8</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 21. Segundo Maristela Basso, “*Foi preciso que as novas idéias trazidas pela Revolução Francesa se associassem ao processo de industrialização em curso na Europa, para que os inventos e as marcas assumissem seu verdadeiro papel na história do Direito interno e internacional*”. BASSO, Maristela. op. cit., p. 73.

<sup>9</sup>Cf. esclarece Elisabeth Fekete, a origem histórica da atribuição de direitos de exclusividade sobre os resultados das inovações e os caracteres identificativos industriais mediante patentes remonta ao período em que a produção deixou de ser artesanal e individual e tornou-se industrial. Os economistas perceberam o valor residente no conhecimento de “como fazer”. BASSO, Maristela. op. cit., p. 22.

*“Os inventores e criadores se deram conta de que o reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade industrial, no âmbito dos direitos internos, não eram suficientes. As legislações de alguns países os protegiam, muitas vezes, de forma diversa; outras sequer reconheciam esses direitos. As criações imateriais são transnacionais, cosmopolitas, não podendo ser contidas, cristalizadas, encapsuladas, dentro das fronteiras de um Estado. Era preciso criar um direito internacional para a propriedade industrial que harmonizasse e unificasse regras de conflitos de leis e regras comuns de direito material<sup>10</sup>.*

Assim, em âmbito internacional, a proteção à propriedade industrial propriamente dita teve origem na França, em 1883, com a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, na qual foi estabelecido o tratamento jurídico para as patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicações de proveniência, bem como a obrigatoriedade aos países da União de assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal, nos termos de seu artigo 10 *bis*, parágrafo 1º.

## **1.2. Breve Histórico do TRIPS<sup>11</sup>**

A origem do TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) remonta à Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883, na qual foi estabelecido internacionalmente o tratamento jurídico das patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais etc., e à Convenção da União de Berna sobre direitos do Autor, de 1886, cujas secretarias foram unificadas em 1892, formando *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*.

Em 1967, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, agência especializada da Organização das Nações Unidas – ONU, que assumiu a

<sup>10</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 73.

<sup>11</sup>Para análise aprofundada acerca do histórico do TRIPs, vide BASSO, Maristela. op. cit., p. 15-16; Segunda Parte, p. 127 a 169. A autora denomina o modelo descrito na Segunda Parte de *modelo atual*, desenvolvido a partir do fim da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. BASSO, Maristela. op. cit., p. 64.

administração das Uniões de Paris e de Berna, unificando os direitos da propriedade intelectual, anteriormente divididos entre direitos da propriedade industrial e direitos do autorais.

Nos anos 70, foi feita a revisão dos contratos da OMPI, com vistas a dotá-los de 2 mecanismos importantes: (i) de fiscalização da observância, pelos Estados-Membros, dos deveres por eles assumidos no âmbito das Convenções da União de Paris e de Berna, bem como da OMPI e (ii) de prevenção e solução de disputas.

Assim, nasceu a idéia da inclusão do TRIPS no GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) da Organização Mundial do Comércio – OMC, com vistas a assegurar a coerção e a efetividade das Convenções das Uniões de Paris e de Berna e das regras da OMPI, fortalecendo assim o modelo de proteção iniciado pela OMPI e, por meio do GATT, vinculando o tema da proteção dos direitos da propriedade intelectual ao comércio internacional.

### **1.3. Evolução do Segredo Industrial no Direito Brasileiro**

Elisabeth Fekete, traçando desde o início de seu trabalho paralelo entre a proteção do segredo industrial e o desenvolvimento das normas de proteção à concorrência desleal, aponta que no Brasil, o Departamento Nacional de Propriedade Industrial – DPNI, regulamentado pelo Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933, possuía, segundo o art. 1º, letra c, desse diploma legal, competência para reprimir a concorrência desleal, a qual ainda não era tipificada, cabendo ao órgão, portanto, aplicar o art. 10 *bis* da Convenção da União de Paris<sup>12</sup>.

Newton Silveira<sup>13</sup> e Denis Borges Barbosa<sup>14</sup>, referindo-se especificamente à proteção do segredo industrial, ensinam que este já encontrava proteção no Decreto nº

---

<sup>12</sup> FEKETE, Elisabeth. op. cit., p. 23

<sup>13</sup> SILVEIRA, Newton. Limites convencionais à concorrência. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 43, p. 48 jul./set. 1981.

<sup>14</sup> BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 664.

24.507, de 29 de junho de 1934, artigo 39, parágrafo 6º.<sup>15</sup>, primeira norma brasileira de repressão à concorrência desleal. Conforme o referido dispositivo, constituía ato de concorrência desleal “desvendar a terceiros, quando em serviço de outrem, segredos de fábrica ou de negócio, conhecidos em razão do ofício”<sup>16</sup>.

Para Denis Borges Barbosa, é importante notar que o texto normativo em questão (i) refere-se tanto ao segredo de “indústria” quanto ao de “comércio”<sup>17</sup>, incluindo, portanto, fórmulas, dados sobre a divisão do trabalho e lista de clientes; e (ii) não atrela a proteção do segredo ao privilégio de invenção, como faz o Decreto nº 16.264/1923 em relação aos “meios práticos”<sup>18</sup>.

A partir de então, a evolução histórica da proteção ao segredo industrial integra-se à evolução da proteção à propriedade industrial.

Segundo o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, norma brasileira sobre crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal vigente até 1997, nos termos de seu artigo 178, incisos XI e XII, cometia crime de concorrência desleal (i) quem divulgasse ou explorasse, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica que lhe fosse confiado ou de que tivesse conhecimento em razão do serviço; e (ii) quem divulgasse ou se utilizasse, sem autorização, de segredo de negócio que lhe fosse

---

<sup>15</sup>“Art. 39º. Constitue ato de concorrência desleal, sujeito às penalidades previstas neste decreto:

(...)

6º., desvendar a terceiros, quando em serviço de outrem, segredos de fábrica ou de negócio, conhecidos em razão do ofício”. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. <[http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta\\_legislacao/index\\_html/?searchterm=decreto%2024507](http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/index_html/?searchterm=decreto%2024507)>. Acesso em: 10 jan. 2009. Com relação à evolução histórica a partir dessa norma, Elisabeth Fekete destaca que o crime de concorrência desleal foi posteriormente, disciplinado no art. 196 do Código Penal de 1940. Esse artigo do Código Penal foi revogado pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (Código de Propriedade Industrial), cujo art. 178 passou a regular os crimes de concorrência desleal. Op. cit., p. 23.

<sup>16</sup>Segundo o autor, a Lei n. 16.264/923, lei de patentes que regeu a industrialização brasileira na década de 30, continha, em seu artigo 72, parágrafo 1º., previsão para proteção apenas do “modo prático de se obter ou empregar a invenção”, elemento do *know how*.

<sup>17</sup>Nesse aspecto, Barbosa trata segredo de fábrica como segredo de indústria e segredo de negócio como segredo de comércio.

<sup>18</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 664: “Diferentemente da versão francesa, o item punia tanto a divulgação de segredo de “indústria” quanto o de “comércio”; tanto a fórmula cabalística quanto o dado sobre a divisão de trabalho ou até mesmo a lista de clientes. A integração aproxima a figura infracional à “arte de fabricação”, com a vantagem, sobre os “meios práticos” do Dec. 16.264, de se conceber como entidade autônoma, não atrelada ao privilégio: “(...) desvendar a terceiros quando em serviço de outrem, segredos de fábrica ou e negócio conhecido em razão de ofício”.

confiado ou de que tivesse conhecimento em razão do serviço, mesmo após havê-lo deixado<sup>19</sup>.

Pode-se notar, com relação ao segredo de negócio, aumento da abrangência do tipo penal, que passou a considerar crime sua divulgação mesmo após o término do vínculo de trabalho. Porém, em ambos os casos, o conhecimento da informação deveria ser proveniente de relação de trabalho<sup>20</sup>.

Dessa forma, como bem exemplifica Denis Borges Barbosa, nada impedia, penalmente, que um competidor instalasse um sensor de grande potência, capaz de escutar ao longe as decisões de uma diretoria de empresa, nem a fotografia aérea de uma instalação industrial reservada. A única proteção nesses casos poderia ser obtida na esfera civil, com base no art. 178 do Decreto-Lei em questão<sup>21</sup>.

Elisabeth Fekete observa que com o advento dos Códigos da Propriedade Industrial posteriores, e cobrindo o período de vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a seção penal do Decreto-Lei nº 7.903/45 continuou em vigor. Os crimes de concorrência desleal e contra as patentes, marcas, desenhos industriais, etc. voltaram a fazer parte de uma lei única, versando também a propriedade industrial nos aspectos de direito material, ao entrar em vigor da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 664.

<sup>20</sup>Id., loc. cit.

<sup>21</sup>Id., loc. cit.

<sup>22</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 24.

## **2. CONCEITO**

### **2.1. Considerações Iniciais**

O estudo da definição de segredo industrial será realizado tendo em conta sobretudo sua proteção pelo direito internacional da propriedade intelectual, bem como pela legislação brasileira relativa à essa matéria.

No aspeto internacional, o conceito de segredo industrial será delineado a partir de seu enquadramento no artigo 39 do TRIPS e, no direito brasileiro, a partir do artigo 195 da Lei nº 9.276/96.

Deve-se adiantar, todavia, que embora o segredo industrial não se encontre propriamente definido na legislação brasileira, é possível obter-se, a partir do texto legal, algumas de suas características e elementos que auxiliam em sua significação<sup>23</sup>. O mesmo acontece com relação ao âmbito internacional, em que o segredo industrial encontra-se definido de maneira abrangente, sob a denominação de “informações confidenciais”. Por isso se faz indispensável estudar, de maneira paralela e complementar, o entendimento doutrinário acerca do instituto.

### **2.2. Fontes Conceituais Normativas**

O primeiro dispositivo que merece ser destacado é o artigo 39 do TRIPS<sup>24</sup>, a seguir transcrito:

---

<sup>23</sup>Nesse sentido, v. SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 152.

<sup>24</sup>Aspectos associados ao regime jurídico do segredo industrial estabelecido pelo TRIPS, bem como sobre objetivos do Acordo, princípios por ele eleitos e mecanismos por ele criados para a solução de controvérsias serão objeto do capítulo 5 deste trabalho.



**“Artigo 39**

*1 - Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no art. 10 bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.*

*2 - Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas,(10)<sup>25</sup> desde que tal informação:*

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

*b) tenha valor comercial por ser secreta; e*

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

*3 - Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal”<sup>26</sup>.*

---

<sup>25</sup>Nota explicativa nº 10 do TRIPS: “(10) Para os fins da presente disposição, a expressão “de maneira contrária a práticas comerciais honestas” significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas”.

<sup>26</sup>BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. *Propriedade intelectual: legislação e tratados internacionais*. São Paulo: Atlas, 2007. p. 15-16.

Segundo dispositivo de importância, é o artigo 195 da e da Lei nº 9.276/96<sup>27</sup>:

*“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 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;*

*(...).”*

Adicionalmente, recorreremos a João Marcos Silveira<sup>28</sup> para obter o conceito de *trade secret* Americano, formulado pelo *Uniform Trade Secrets Act*<sup>29</sup> (UTSA) e pelo *Restatement of the Law Third – Unfair Competition*, ed. 1994, elaborado pelo *American Law Institute*<sup>30</sup> (*Restatement*):

*“Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:*

*“(i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily*

<sup>27</sup>No capítulo 5 deste trabalho, analisaremos, no tocante ao regime jurídico brasileiro de proteção ao segredo industrial, em que medida as disposições do TRIPS foram incorporadas ao direito brasileiro.

<sup>28</sup>SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 151.

<sup>29</sup>Segundo o autor, o *Uniform Trade Secrets Act* consiste em lei padrão promulgada em 1979 nos Estados Unidos, que buscou codificar os princípios básicos estabelecidos pela *common law* com relação à proteção dos *trade secrets* e é adotada em grande parte dos estados norte-americanos. SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 151.

<sup>30</sup>Segundo o autor, o *Restatement* consolida princípios da *common law* e normas legais relativas à concorrência desleal conforme a jurisprudência firmada nos Estados Unidos.

*ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and*

*“(ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy”.*

*“A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantages over others.”*

## **2.3. Definição de Segredo Industrial a Partir das Fontes Normativas Mencionadas**

### **2.3.1. Requisitos e Elementos para Proteção do Segredo Industrial**

A primeira conclusão que decorre dos dispositivos acima é a de que o segredo industrial deve ser protegido no âmbito das normas de proteção à concorrência desleal, aspecto esse que será abordado de maneira mais aprofundada nos capítulos 3, 4 e 5 deste trabalho. Portanto, sua proteção pressupõe contexto concorrencial entre os titulares do segredo industrial.

Com relação à terminologia, é possível notar que o texto do TRIPS adotou expressão mais ampla, “informação confidencial”. Assim, no entendimento de Maristela Basso, o conceito de “informação” adotado pelo TRIPS admite a proteção de informação de qualquer natureza, que tenha valor comercial, podendo ser técnica, comercial ou industrial<sup>31</sup>, nela se incluindo, portanto, o segredo industrial conforme a terminologia proposta na introdução a este trabalho. A lei nº 9.279/96, em consonância com o TRIPS, também adotou a expressão “informações confidenciais”, qualificando-as como utilizáveis na indústria, comércio e prestação de serviços, eliminando-se a dicotomia segredo de

---

<sup>31</sup>BASSO, Maristela. op. cit. p. 247.

negócio/ segredo de fábrica, como duas figuras com tratamento estranhamente díspar no Decreto-lei nº 7.903/45<sup>32</sup>.

Quanto às características do segredo industrial, os seguintes requisitos são destacados por Jorge Kors e por Maristela Basso para que a informação possa ser protegida no âmbito do TRIPS, de acordo com o artigo 2º, segunda parte do referido Acordo<sup>33</sup>:

- i) ser secreta ou não conhecida, confidencial - como conjunto ou como configuração e reunião de seus componentes, não deve ser conhecida ou não deve resultar facilmente acessível para as pessoas dentro dos círculos que normalmente utilizam esse tipo de informação;
- ii) possuir valor comercial, justamente por ser confidencial;
- iii) ter sido objeto de medidas razoáveis para sua manutenção em segredo por seu titular.

João Marcos Silveira, por sua vez, identifica os seguintes elementos no segredo industrial:

*“Com base na definição inicialmente adotada, nas oferecidas pelo UTSA e pelo Restatement, e nos dispositivos acima transcritos da Lei 9.279/96, podemos indentificar cinco elementos básicos do segredo de negócio:*

<sup>32</sup>CORREA, José Antonio B. L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio. Os efeitos da nova lei de propriedade industrial. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 27, p. 35, mar./abr. 1997.

<sup>33</sup>KORS, Jorge Alberto, op. cit., p. 106; BASSO, Maristela. op. cit., p. 247. Essas três características são também identificadas por João Marcos Silveira, ao tratar do *trade secret* no UTSA e no Restatement: *“Valor. O trade secret deve representar um valor na operação de um negócio ou atividade empresarial, propiciando uma vantagem econômica efetiva ou potencial com relação a terceiros que não possuam a informação. Caráter sigiloso. Para que se qualifique como um trade secret, a informação deve ser sigilosa. Não se exige que se trate de um sigilo absoluto, nem que se caracterize a novidade exigida para fins de patenteabilidade, achando-se atendido o requisito se for demonstrado ser difícil e custoso a terceiros obter a informação sem recurso a meios ou condutas ilícitas. Adoção de precauções para manter o sigilo. A adoção de medidas e precauções com vistas à manutenção do sigilo é fator relevante para que a informação seja passível de proteção como trade secret. Tais precauções podem consistir em barreiras físicas ao acesso ou em outras medidas de segurança, tais como a limitação da divulgação da informação apenas às pessoas que necessitem conhecê-la, celebração de contratos ou termos de confidencialidade com as pessoas a quem seja franqueado o acesso à informação, sinais ou outros avisos apostos nos documentos que ressaltem seu caráter confidencial etc”*. SILVEIRA, João Marcos. op. cit., 151-152.

- a) *seu conteúdo ou objeto, consistente em informações relacionadas com o desempenho de atividades empresariais industriais, comerciais ou de prestação de serviços;*
- b) *sua utilidade, devendo tratar-se de uma informação passível de aplicação na atividade empresarial;*
- c) *seu valor econômico, devendo o segredo de negócio propiciar uma vantagem competitiva ao seu detentor;*
- d) *seu caráter sigiloso ou restrito, já tendo sido visto que não há necessidade de que se trate de um sigilo absoluto;*
- e) *sua sujeição a medidas protetivas com vistas a preservar sua confidencialidade”<sup>34</sup>.*

### **2.3.2 Considerações sobre o Caráter Sigiloso do Segredo**

É pacífico na doutrina o reconhecimento do caráter secreto como requisito para que exista segredo industrial<sup>35</sup>. Pontes de Miranda ressalta essa característica, observando que o segredo esvai-se com sua divulgação<sup>36</sup>.

Porém existem algumas questões associadas à definição de sigilo que merecem ser analisadas com profundidade.

Quanto a esse requisito, Jorge Kors tem o seguinte entendimento:

*“O primeiro requisito é o de que a informação seja “secreta”, quer dizer, reservada e oculta, a ponto tal que não possa ser conhecida por terceiros.*

---

<sup>34</sup>SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 152.

<sup>35</sup>Nesse sentido, v. GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El secreto industrial (“know how”): concepto e protección*. Madrid: Tecnos, 1974. p. 187 e 189; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op. cit., p. 453-454; FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 65-69.

<sup>36</sup>MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op. cit., p. 454.

*Quanto à informação que deve ser considerada confidencial, a norma se refere tanto àquela que não seja conhecida, quanto à que não seja facilmente acessível.*

*As expressões utilizadas são abrangentes e para alguns autores podem dar a entender que não somente se referem à informação em poder exclusivo do titular, mas também àquela que é conhecida por um número limitado de pessoas. A formulação do art. 39.2.[do TRIPS] – informação não facilmente acessível para pessoas introduzidas nos círculos em que normalmente se utiliza o tipo de informação em questão – refere-se à que pode ser reproduzida por engenharia reversa e a de caráter comercial (listagens de clientes, acessos a encostas, marketing, relações com o pessoal, etc.), mas é dificilmente aplicável à informação técnica complexa, já que esta, sendo conhecida por várias pessoas, perderia sua característica de novidade, tendo, portanto caído no domínio público ou, no mínimo, no estado da técnica. O caso contemplado poderia ser admissível em relação ao pessoal da empresa que conhece o segredo e tem o dever de confidencialidade pelo lugar que ocupa nela.*

*Contrariamente se expressa Portellano Diez para quem pode existir segredo ainda que várias pessoas o possuam simultaneamente sempre e quando estes o mantenham também em segredo e não revelem a terceiros. Para este autor, a determinação do conceito “divulgação” deve ser mista: quantitativo, no tocante à quantidade de pessoas que o conhecem, e qualitativo em relação aos competidores interessados no segredo. O segredo é público, afirma, quando o conhecem a maioria dos interessados.*

*A redação da norma expressa uma relação de força no sentido de que a informação não seja conhecida e seja inacessível, por estar suficientemente protegida por quem se encontra legalmente encarregado do controle da mesma no primeiro caso; e no segundo, expressa uma maior dificuldade do sujeito ativo para conservar a confidencialidade, mas igualmente importa que não seja de fácil acesso para os terceiros, como por exemplo, na hipótese de ser para eles excessivamente onerosa sua aplicação ou de sua*

*implementação representar um longo espaço de tempo sem resultado econômico algum*”<sup>37</sup>.

No tocante ao caráter sigiloso do segredo, portanto, o autor em questão coloca em destaque a problemática relacionada (i) à quantidade de pessoas que conhecem ou têm acesso à informação, (ii) à sua característica de novidade e (iii) à dificuldade de acesso ao conteúdo do segredo.

Concordamos com o entendimento Portellano Diez, trazido pelo próprio autor, tendo em vista que nem o TRIPS, nem a Lei nº 9.279/96 exigem que o segredo seja dotado de novidade<sup>38</sup>. Essas normas também não determinam a quantidade mínima ou máxima de pessoas que podem ter conhecimento do segredo, mas é evidente que a quantidade de pessoas não pode ser suficiente para caracterizá-lo como de conhecimento público.

No mesmo sentido, Maristela Basso salienta que o artigo 39 do TRIPS não obriga os Estados-Partes a conferir direitos exclusivos sobre a informação confidencial ou não divulgada, mas proteção contra as práticas comerciais desleais, nos termos do artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris. No tocante ao item 3 do artigo 39, Maristela Basso destaca que o dispositivo não esclarece que informações já públicas, porque já utilizadas para aprovação de comercialização ou apresentadas em seminários, congressos, publicadas em jornais etc, estão excluídas da proteção. Também não especifica que “novas entidades químicas” são as que não tenham sido objeto de registro prévio em nenhum outro Estado-Parte. Porém, segundo Kors, esses entendimentos são inerentes à proteção de produtos químicos, farmacêuticos e agroquímicos ou fitossanitários está implícito<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup>Tradução livre. KORS, Jorge Alberto, op. cit., p. 106-107.

<sup>38</sup>Nesse sentido, Elisabeth Fekete esclarece que no Brasil, prevalece o entendimento de não ser necessário que o objeto do segredo seja inteiramente “novo”, e que a novidade exigida não de vê ser confundida com aquela requerida das patentes. A exigência de novidade refere-se ao sigilo das informações e não a qualquer característica física. Se os dados forem de fato sigilosos, então serão suficientemente novos, já que esse sigilo exige um mínimo de novidade. Por isso o segredo industrial pode ser patenteável ou não, sendo sua importância reconhecida justamente por ser a única forma de proteção de criações não patenteáveis. FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 69 e 71.

<sup>39</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 247-248. No mesmo sentido, KORS, Jorge Alberto. op. cit., p. 109-110. Este autor entende que a aplicação deste inciso só ocorre com relação a produtos químicos, farmacêuticos e agroquímicos que sejam inovadores, ficando excluídos da proteção aqueles produtos cuja composição seja conhecida, usada ou não com anterioridade e portanto de uso livre, salvo o caso de estarem protegidos por uma patente.

João Marcos Silveira tem o mesmo entendimento, no sentido de que não se exige que o segredo industrial se revista de um sigilo absoluto, nem que se caracterize a novidade requerida para fins de patenteabilidade, achando-se atendido o requisito da confidencialidade se demonstrado ser difícil e custoso a terceiros obter a informação sem recursos a meios ou condutas ilícitas<sup>40</sup>.

Elisabeth Fekete ensina que o princípio de que o conhecimento do segredo por determinadas pessoas não gera perda de seu caráter reservado equivale a dizer que uma de suas características, para que seja passível de proteção, é não estar disponível para pessoas que se encontrem fora do círculo de confiança estabelecido pelo titular do segredo industriais<sup>41</sup>.

Assim, a confidencialidade do segredo industrial pode não ser absoluta, mas restrita a determinado grupo de pessoas, nem seu uso, conseqüentemente, precisa ser exclusivo, já que pode ocorrer coincidência inventiva<sup>42</sup>.

### **2.3.3. Necessidade de Manifestação de Vontade do Titular para Existência do Segredo Industrial**

Conforme explica Elisabeth Fekete, a maior parte da doutrina exige, como requisito para a existência do segredo industrial a vontade do titular de manter seu objeto em sigilo, sendo essa também a opinião da autora, para quem a noção de caráter secreto está profundamente correlacionada com a vontade do titular do segredo<sup>43</sup>.

Jorge Kors possui o mesmo entendimento, esclarecendo que o caráter confidencial do segredo industrial, analisado na seção acima, relaciona-se com a vontade expressa do titular de conservar determinada informação em segredo e que a

---

<sup>40</sup>SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 151.

<sup>41</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 67.

<sup>42</sup>Nesse sentido, Elisabeth Fekete esclarece que: “*Outros ainda podem ter tido acesso ao segredo de modo independente tal como quando o descobriam através de uma invenção independente e a mantém secreta. Quando o segredo é descoberto através do uso de meios lícitos, sua proteção não se perde*”. FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 67.

<sup>43</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 64.



obrigatoriedade da manifestação expressa da vontade de manter a informação em sigilo decorre da exigência do TRIPS de adoção de medidas razoáveis<sup>44</sup> para sua manutenção nesse estado por seu titular. A manifestação da vontade é o elemento subjetivo indispensável à proteção do segredo, podendo ser expressa<sup>45</sup> ou tácita<sup>46</sup>, dependendo do caso concreto, de maneira que surja do contexto de proteção com muita clareza<sup>47</sup>.

Com relação aos produtos químicos, farmacêuticos e agroquímicos ou fitossanitários objeto de proteção pelo artigo 39.3 do TRIPS, esse autor destaca aspecto subjetivo diferente da obrigação de adotar medidas razoáveis e necessárias para conservar o caráter confidencial da informação, constante do artigo 39.2: a necessidade de esforço considerável para sua criação. Assim, o titular deverá demonstrar, além dos requisitos inscritos no artigo 39.2, que não se trata de novidades simples, tendo sua obtenção requerido um tratamento mais intenso que o normalmente usado para investigação deste tipo. Porém, ressalta que a fórmula utilizada no TRIPS é vaga, visto que não deixa claro se se trata de esforço técnico, econômico, financeiro etc<sup>48</sup>.

José Antonio B. L. Faria Correa também compartilha a mesma opinião, esclarecendo que qualquer obra humana só se protege a partir do momento em que sai do interior de quem a concebe para manifestar-se no mundo. Por essa razão, entende que é necessário que o segredo constitua um corpo de conhecimentos delineado e reconhecido como sendo gerador de resultados, além de ser assentado em suporte físico que lhe dê visibilidade externa<sup>49</sup>.

---

<sup>44</sup>Segundo o autor, medidas razoáveis são aquelas que não necessitam ser excessivas, mas que resultam naturalmente da atividade desempenhada e as que os usos e a consciência geral aceitam. Devem ser tomadas de acordo com as circunstâncias, ou seja, segundo as particularidades que oferece a informação secreta a proteger. KORS, Jorge Alberto. op. cit., p. 108.

<sup>45</sup>Segundo o autor, um caso habitual de manifestação expressa é a notificação fidedigna e a aceitação da guarda do segredo por pessoas que, por seu ofício, profissão ou atividade específica devam estar em conhecimento do mesmo. KORS, Jorge Alberto. op. cit., p. 108.

<sup>46</sup>Segundo o autor, as manifestações tácitas respondem a uma ampla gama de medidas sérias que o titular deverá por em frente tais como, controle e vigilância de pessoal; guarda de documentação de suporte em lugares seguros ou fora do acesso habitual de terceiros, etc. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2. ed. rev. e atual. por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. p. 108.

<sup>47</sup>KORS, Jorge Alberto. op. cit., p. 107-108. O autor observa ainda que: “Um segredo somente é considerado como tal quando se expressa uma vontade razoável de que o mesmo não seja conhecido, por meio de medidas concretas resultem nesse efeito. Se sobre tal informação não se tomam os cuidados necessários para que não seja divulgada, não se poderá reclamar proteção alguma.

<sup>48</sup>KORS, Jorge Alberto. op. cit., p. 110.

<sup>49</sup>CORREA, José Antonio B. L. Faria. op. cit., p. 36.

Por fim, Elisabeth Fekete assim se manifesta com relação à questão da manifestação da vontade de manter o segredo industrial:

*“No direito brasileiro, a nosso ver, o segredo de negócio, para merecer proteção, deve atender aos requisitos da vontade e do interesse simultaneamente. Deve-se, entretanto, tomar cuidado para não supervalorizar a primeira, deixando a segunda de lado, como fazem os que defendem a teoria da vontade. Nossa jurisprudência tende a exigir certas precauções, no sentido de deixar clara a relevância da manutenção do sigilo sobre informações que considera privilegiadas”<sup>50</sup>.*

#### **2.3.4. Considerações sobre o Valor Econômico do Segredo Industrial**

No tocante a esse aspecto, Jorge Kors, analisando o art. 39.2 do TRIPS, esclarece que a informação confidencial deve outorgar ao titular uma vantagem comparativa com o resto dos competidores que mereça a pena de sua proteção<sup>51</sup>.

Segundo o referido autor, trata-se muito mais de uma vantagem econômica no sentido amplo e não somente comercial já que por exemplo, a utilização de uma informação técnica pode permitir reduzir o custo de produção de produto existente ou incrementar a relação custo-benefício do titular do segredo na elaboração de um novo produto, sem prejuízo que implique vantagem comercial. Trata-se de requisito objetivo que emana do conteúdo do segredo e identifica-se com o interesse que oferece para a empresa na conservação do segredo.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 86.

<sup>51</sup>KORS, Jorge Alberto. op. cit., p. 107.

<sup>52</sup>Id. Ibid., p. 107.

Segundo Elizabeth Fekete, a tutela legal do segredo industrial representa o reconhecimento de seu valor econômico, que torna seu titular merecedor de direito de *excluir* terceiros de seu uso, configurando posição de monopólio<sup>53</sup>.

Elizabeth Fekete também analisa duas ordens de valores de natureza patrimonial relacionados à proteção do segredo: (i) os gastos incorridos pelo titular com a obtenção e a manutenção da informação confidencial e (ii) o valor competitivo, representando a vantagem proporcionada ao titular perante a concorrência em razão da exclusividade sobre conhecimento significativo. Esses aspectos relacionam-se entre si, mas não existe necessariamente proporcionalidade entre eles. Todavia, pelo menos um deles deve estar presente para a outorga da proteção<sup>54</sup>.

#### **2.4. Demais Contribuições Doutrinárias para a Definição de Segredo Industrial**

João Marcos Silveira define o segredo industrial, na acepção segredo de negócio, da seguinte forma:

*“O segredo de negócio pode consistir em conhecimentos técnicos, experiências, fórmulas, processos de fabricação, métodos, listas e informações de clientes, técnicas de comercialização, marketing, custos, formação de preços e outras espécies de dados confidenciais relativos ao desempenho de atividades empresariais. Em todos os casos, tratar-se-á de um elemento incorpóreo sigiloso suscetível de aplicação prática que confere uma vantagem competitiva a seu detentor enquanto de conhecimento restrito, motivo pelo qual devem ser adotadas medidas protetivas rigorosas contra a sua revelação”<sup>55</sup>.*

---

<sup>53</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 189.

<sup>54</sup>Id. Ibid., p. 73.

<sup>55</sup>SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 151. De maneira mais concisa, este autor refere-se ao segredo industrial como um bem imaterial protegido fundamentalmente pelas normas de proteção à concorrência desleal. Op. cit., p. 153.

Elisabeth Fekete define o segredo como bem incorpóreo, imaterial, fruto da criação do espírito, protegido pela legislação brasileira contra violações por terceiros, desde que atenda a determinados requisitos objetivos e subjetivos<sup>56</sup>.

Para Pontes de Miranda, se há meio ou processo de fabricação, ou de indústria, que alguém conhece em segredo, há segredo de fábrica ou de indústria. O direito de exploração existe, mas o segredo impede o direito à patente<sup>57</sup>, pois esta implica revelação daquele. O autor esclarece ainda que o segredo compreende invenções patenteáveis ou simples inovações, ou meios, que não sejam patenteáveis, excluindo, todavia, de seu objeto, concepções puramente abstratas<sup>58</sup>. Acrescenta, ainda, que o segredo de fábrica ou de indústria é bem incorpóreo que pode pertencer a uma empresa (pessoa física ou jurídica), ou a dois ou mais titulares que secretamente explorem o meio de fabricação ou de produção, sendo suscetível de alienação. Como bem incorpóreo, o segredo de fábrica ou de indústria entra no fundo de indústria, na comunhão conjugal, pode ser quota social, e transmite-se hereditariamente e entre vivos. Não há, porém, propriedade em sentido estrito. A exclusividade do direito sobre o segredo de fábrica ou de indústria, com invocação do direito à exploração, provém da não-divulgação, à diferença da exclusividade da exploração da patente que é a despeito de serem publicados os pontos característicos das criações industriais<sup>59</sup>.

Para Gama Cerqueira, todo processo industrial suscetível de ser privilegiado é segredo industrial, enquanto utilizado de maneira secreta pelo industrial em seu estabelecimento. O autor reconhece que o segredo industrial não precisa reunir os requisitos legais de invenção privilegiável para ser objeto de proteção e que pode consistir em certos detalhes de fabricação, certas operações, o emprego de determinada substância. Todavia, ao contrário do exposto acima com relação ao sigilo na seção 2.3.2 acima, este autor entende que o objeto do segredo deve ser novo, sendo-lhe aplicados os mesmos requisitos relativos à proteção por patentes<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 190.

<sup>57</sup>Que consiste, segundo o autor, no exercício de direito formativo gerador. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op. cit., p. 449.

<sup>58</sup>Id. Ibid., p. 449-451.

<sup>59</sup>Lei nº 9.279/96, art. 10, II. O autor, no texto original, refere-se ao Decreto-lei n. 7.903/45, art. 8º, 4º, onde se lia “concepções puramente teóricas”. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op. cit., p. 449- 451.

<sup>60</sup>CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2. ed. rev. e atual. por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. v. 2, p. 1.282 e 1.283.

José Antonio Gómez Segade estabelece que o segredo industrial se caracteriza por se relacionar com o setor comercial da empresa, estando conectado ao setor técnico-industrial da empresa<sup>61</sup>. Entende que, o segredo industrial pode ser definido da seguinte forma: todo conhecimento reservado sobre idéias, produtos ou procedimentos industriais que o empresário, por seu valor competitivo para a empresa, deseja manter ocultos.

Denis Borges Barbosa, em capítulo dedicado ao segredo industrial<sup>62</sup>, identifica três fenômenos de oportunidade concorrencial resultante da detenção de determinadas informações: o *know how*<sup>63</sup>, o segredo de fábrica e o sigilo dos testes para registro sanitário.

Segundo o referido autor, esses fenômenos guardam estreita analogia por possuírem as seguintes características comuns: (i) não são objeto de exclusividade legal ou de direito, como ocorre com as patentes; e (ii) são construídos em torno do fato de um segredo objetivo ou confidencialidade subjetiva.

Ao tratar dos elementos do tipo penal do segredo, previsto na Lei nº 9.279/1996, no artigo 195, incisos XI e XII, o autor esclarece que os conhecimentos, informações ou dados confidenciais mencionados no tipo não consistem em bens materiais. Segundo ele, trata-se de bens concorrenciais, os quais são intangíveis, expressos ou não em

---

<sup>61</sup>GOMEZ SEGADE, José Antonio. Op. cit., p. 65 e 66. Ele explica que se entende por setor técnico da empresa qualquer atividade ligada a produção de bens ou serviços para o mercado e alerta para o fato de que o termo produção não deve ser entendido no sentido restrito como equivalente a fabricação; pelo contrário, pode abranger outros setores, como a reparação, etc. Acrescenta, ainda, que como a atividade técnico-industrial se diversifica em um número indefinido de classes, o conceito de segredo industrial deverá ser suficientemente amplo para compreender a todas.

Antes de propor sua definição do segredo industrial, revisa as definições do segredo industrial que a doutrina oferece. Assim, na Alemanha se define como <<qualquer coisa que se encontra em relação com uma empresa, que não havia sido divulgada e que segundo a vontade do titular da empresa, deve-se manter secreta>>. A doutrina francesa, seguindo as pautas marcadas pela jurisprudência, define o segredo industrial como <<todo meio de fabricação que oferece um interesse prático ou comercial e que posto em uso em uma indústria se mantém oculto aos competidores>>.

<sup>62</sup>BARBOSA, Denis Borges. *Um introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003. p. 649.

<sup>63</sup>Segundo FEKETE, esse termo é um americanismo surgido em 1916 para designar. Porém, nos Estados Unidos da América, os autores e a jurisprudência do país, em sua maioria, consideram as expressões *know how* e *trade secret* como estritamente sinônimas. Segundo Jorge Kors, a expressão segredo industrial é utilizada habitualmente como sinônimo de *know how*, tanto no direito anglo-saxão quanto no direito continental argentino. Vide KORS, Jorge, op. cit., p. 1.

forma escrita. Esses bens incluem o conhecimento intelectual, desde que tenha valor concorrencial<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup>BARBOSA, Denis Borges. *op. cit.*, p. 667.

### 3. NATUREZA JURÍDICA

#### 3.1. Considerações Iniciais

Com apoio em Segade e em João Marcos Silveira, segundo os quais da determinação da natureza jurídica do segredo industrial dependem diversos aspectos relativos ao regime de sua proteção legal, destaca-se que esse capítulo é de extrema relevância para o estudo a que se propõe<sup>65</sup>. Apesar de críticas ao estudo a natureza sob o ponto de vista do direito positivo<sup>66</sup>, João Paulo Capella Nascimento assevera, ao tratar da natureza jurídica sobre os bens imateriais:

*“(...) há que se ponderar que, dependendo da natureza jurídica que seja atribuída a qualquer direito, diferente será a interpretação e a aplicação da própria lei. Assim, se qualificarmos os direitos sobre os bens imateriais como direitos reais ou pessoais, a interpretação e aplicação da lei a eles relativa seguirá necessariamente, mesmo que de forma subsidiária, todo o regime jurídico relativos aos direitos reais ou pessoais. Ao revés, se qualificarmos a natureza jurídica desse direito como sendo, como apregoam alguns, um direito novo, imprescindível seria traçar-lhe um regime jurídico também novo, de forma a que tivesse ele uma perfeita integração no ordenamento jurídico como um todo.*

*(...) Sendo assim, vê-se que a questão é de importância relevante, dando sustentação a toda a disciplina dos chamados direitos*

---

<sup>65</sup>Respectivamente, GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 69 e SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 152.

<sup>66</sup>NASCIMENTO, João Paulo Capella. A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 28, p. 23, maio/jun. 1997, no mesmo sentido que CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 70 : “Inicialmente poder-se-ia imaginar que a questão posta, sob o ponto de vista do direito positivo, poderia parecer inócua e totalmente desprovida de qualquer importância ou interesse prático, vez que aos titulares de tais direitos sobre bens imateriais são atribuídas apenas e tão-somente as faculdades previstas pelas normas jurídicas que regular o exercício de tais direitos, perfeitamente delineados pelo direito positivo.

*intelectuais, que englobam tanto a propriedade industrial como os direitos de autor*”<sup>67</sup>.

Como ensina o jurista Hans Kelsen, o ato ganha significado jurídico por meio de uma norma que se relaciona com seu conteúdo e o interpreta, emprestando-lhe significação<sup>68</sup>:

*“O sentido jurídico específico, a sua particular significação jurídica, recebe-a o facto em questão por intermédio de uma norma, que a ele se refere com o seu conteúdo, que lhe empresta significação jurídica, por forma que o acto pode ser interpretado segundo essa norma. A norma funciona como esquema de interpretação.”*<sup>69</sup>

Ao desenvolver sua teoria da interpretação, o referido autor conclui que a interpretação científica é pura determinação do conhecimento do sentido das normas jurídicas<sup>70</sup>.

Tendo em vista o objetivo de enquadrar a proteção do segredo industrial, no âmbito internacional, no regime de proteção dos direitos da propriedade intelectual, assim delineando sua natureza jurídica, faz-se necessário verificar o tratamento conferido ao instituto nas convenções e nos principais tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que regem a matéria. Assim, será analisado o regime de proteção do segredo industrial na Convenção da União de Paris, na Convenção da OMPI<sup>71</sup> e no TRIPS.

Também será objeto de análise a natureza jurídica do segredo industrial conforme seu regime de proteção pela legislação brasileira sobre crimes de concorrência

<sup>67</sup>NASCIMENTO, João Paulo Capella. op. cit.

<sup>68</sup>Cf. p. 152 de artigo intitulado A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio, cit., p. 151-159.

<sup>69</sup>KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. Tradução de João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado, 1984. p. 20.

<sup>70</sup>Id. Ibid., p. 472.

<sup>71</sup>Datada de 14 de julho de 1967, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975.



desleal<sup>72</sup>, consubstanciada na Lei de Propriedade Industrial<sup>73</sup>. Essa análise é necessária em razão da natureza do TRIPS, de “tratado-contrato”.

Por meio do TRIPS, os Estados partes criaram uma situação jurídica subjetiva, podendo determinar como implementar as regras do TRIPS na respectiva legislação interna, não obstante a observância das disposições do TRIPS nessa oportunidade seja obrigatória<sup>74</sup>. O mesmo não se pode afirmar com relação à Convenção da União de Paris, que consiste em “tratado-lei”<sup>75</sup>, formulando regras de direito positivo que devem ser observadas pelos Estados signatários independentemente da promulgação de legislação interna contemplando-as<sup>76</sup>.

Ainda, como se pode argumentar que o mero enquadramento do segredo industrial em determinados diplomas internacionais e nacionais não é suficiente para determinar sua natureza jurídica, deve-se, adicionalmente, analisar as correntes doutrinárias existentes quanto à natureza jurídica do instituto que possam ser utilizadas para suportar a pretensão *supra* referida<sup>77</sup>.

---

<sup>72</sup>Elisabeth Fekete discorda dessa abordagem para a determinação da natureza jurídica do segredo industrial. Segundo ela, “percebemos as duas ordens de proteção do segredo industrial e comercial, a saber, a caracterização de sua violação como crime de concorrência desleal, gerando os dispositivos penais que tipificam sua revelação ou exploração não autorizadas, e as regras sobre responsabilidade civil, não como teorias que explicam a natureza do direito subjacente, e sim como mecanismos destinados a garantir sua exequibilidade”. FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 162.

<sup>73</sup>Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

<sup>74</sup>In BASSO, Maristela, op. cit., p. 173-174, ao explicar a natureza do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio - OMC, o qual o TRIPS integra, como Anexo 1.C. Por essa razão, Denis Borges Barbosa entende que, embora tenha ocorrido harmonização das normas relativas à proteção da propriedade intelectual, nem a Convenção da OMPI nem o TRIPS alcançaram o propósito de sistematizá-las: “Porém, nem na Convenção da OMPI, meramente adjetiva, nem mesmo no mais recente Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, tenta-se uma estruturação das normas jurídicas comuns a cada um e a todos capítulos da Enciclopédia Jurídica. Os propósitos deste último diploma internacional não são, aliás, a construção de nenhum sistema jurídico, mas a derrubada da individualidade jurídica nacional, o que pode levar seguramente a uma harmonização, mas não necessariamente a uma elaboração lógica de um substrato comum, a não ser indutivamente”. Id. *Ibid.*, p. 1.

<sup>75</sup>Segundo Maristela Basso, “As Convenções de Paris e Berna representam os tipos mais bem acabados na determinação da natureza jurídica dos chamados tratados-leis ou tratados normativos, isto é, regras de direito objetivamente válidas e nas quais os Estados figuram como legisladores”. BASSO, Maristela, op. cit., p. 111.

<sup>76</sup>Sobre a distinção entre “tratado-lei” ou “tratado normativo” e “tratado-contrato”, vide BASSO, Maristela, op. cit., p. 111-115 e 173-175, em que analisa a natureza jurídica da Convenção de Paris e do TRIPS, citando, entre outros, Frantz Despagnet, Celso Albuquerque Mello, Charles Rousseou, Rezek, Clóvis Bevilacqua, Luiz Olavo Baptista e Denis Borges Barbosa. Destacam Clóvis Bevilacqua e Hildebrando Accioly que é possível encontrar em um mesmo tratado disposições contratuais e disposições normativas. Críticas a essa classificação encontram-se melhor detalhadas na seção item 3.3. *infra*.

<sup>77</sup>Quanto às demais correntes doutrinárias relativas à natureza jurídica do segredo industrial, vide FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 137-160. A autora opta pela tese que caracteriza o segredo de negócio como modalidade de posse, nas pp. 162 e 163. Vide também artigo de SILVEIRA, João Marcos. op. cit.,

### 3.2. A Convenção da União de Paris

A Convenção da União de Paris, firmada em 20 de março de 1883, consiste no primeiro tratado multilateral com vocação universal que versa sobre a proteção da propriedade industrial<sup>78</sup>, tendo sido objeto de revisões e emenda ao longo do tempo, visando a adaptá-la às novas condições do comércio internacional e a aperfeiçoar os mecanismos de internacionalização da propriedade industrial<sup>79</sup>.

O artigo 1º, parágrafo 2º do Texto da Revisão de Estocolmo consagra como objeto da proteção à propriedade industrial 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 (*grifo nosso*). O parágrafo 3º do mesmo artigo define o escopo da propriedade industrial, estabelecendo-se que esta deve entender-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais<sup>80</sup>.

Em seu artigo 10 *bis*, parágrafo 1º, a Convenção da União de Paris determina a obrigatoriedade de os países da União assegurarem proteção efetiva contra a concorrência desleal e constitui como ato de concorrência desleal qualquer ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial<sup>81</sup>.

A Convenção da União de Paris, todavia, não confere tratamento aos direitos do autor, que foram regulados separadamente pela Convenção de Berna para a

---

que sintetiza de maneira brilhante as principais correntes, nas p. 152-153, e opta pela corrente segundo a qual a natureza do segredo é de bem imaterial protegido fundamentalmente pelas normas de repressão à concorrência desleal, mas afasta sua natureza de propriedade industrial ou intelectual. A proposta desse trabalho, todavia, é conciliar a doutrina dos direitos intelectuais com a da concorrência desleal e a teoria dos bens imateriais, a partir de enfoque internacional de proteção do instituto, como demonstrado no capítulo “Conseqüências do Enquadramento Jurídico” abaixo.

<sup>78</sup>Nesse sentido, BASSO, Maristela, op. cit., p. 73.

<sup>79</sup>Id. Ibid., p. 15-16. O Brasil promulgou a Convenção da União de Paris revista em Estocolmo em 14 de julho de 1967, por meio do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992. Para esclarecimentos sobre as revisões e emenda à Convenção da União de Paris, vide Id. Ibid., p. 73-75 e BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 182-185.

<sup>80</sup>BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 36-37.

<sup>81</sup>Id. Ibid., p. 46.

Proteção das Obras Literárias e Artísticas, em 1886, estabelecendo-se a dicotomia entre direito da propriedade industrial e direito da propriedade intelectual criticada por Maristela Basso<sup>82</sup> e Denis Borges Barbosa<sup>83</sup>. Referidos autores conferem a ambas as matérias tratamento unificado, sob a rubrica da propriedade intelectual, tendo como precursores Edmond Picard, Joseph Kohler e Pontes de Miranda.

Tomando-se o conceito de segredo industrial delineado pelos diplomas de direito internacional e pela Lei de Propriedade Industrial brasileira, desenvolvido no capítulo acima, como objeto de normas sobre que visam a coibir a concorrência desleal, há amparo na Convenção da União de Paris para sua proteção, já que esta estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de adoção pelos respectivos países membros de normas de repressão à concorrência desleal.

Elisabeth Fekete posiciona-se no mesmo sentido<sup>84</sup>, após análise da teoria da concorrência desleal, apoiando-se em Segade e em Newton Silveira<sup>85</sup>, segundo o qual “na proteção da propriedade industrial e do direito de autor, as normas de repressão à concorrência desleal aplicam-se supletivamente; já os bens imateriais de exclusividade imperfeita, assim como o aviamento e os segredos empresariais, são diretamente tutelados pelas normas de concorrência”<sup>86</sup>.

---

<sup>82</sup>“As propostas de Picard, Kohler, Plaisant e Planiol não conseguiram evitar a dualidade terminológica e o sistema duplo de proteção reinantes na época, que passaram às convenções internacionais multilaterais e aos tratados bilaterais. Não obstante suas imprecisões e imperfeições, tornaram-se universalmente aceitas”. *In* BASSO, Maristela. *op. cit.*, p. 37. “Parece-nos artificial e ultrapassado insistir na divisão dos direitos decorrentes da produção intelectual em âmbitos estanques do Direito, como se o oceano pudesse ser dividido, ter seu curso limitado, ou sua importância ignorada ou escalonada”. *In* Id. *Ibid.*, p. 47. A professora enxerga o direito produzido a partir das Uniões de Paris e Berna, conhecidos como “Direito Unionista para a Proteção Industrial” e “Direito Unionista para a Proteção Autoral” como dois ramos da mesma árvore, “propriedade intelectual”. Embora reconheça o trabalho das Uniões na consolidação dos direitos dos autores, artistas e inventores, propõe a revisão da antiga classificação dicotômica, com a finalidade de melhor acomodar esses direitos às exigências atuais de seus titulares. *Id. Ibid.*, p. 49.

<sup>83</sup>“Propriedade Intelectual, exatamente para fugir ao tratamento divisionário que a matéria tem recebido de todos autores brasileiros. Com exceção, é claro, do mestre Pontes de Miranda, que não só tratou Direito Autoral, e Variedades de Plantas, e Patentes, e tudo mais, numa só obra, segundo uma perspectiva racional e unificante, quando colocou todo este capítulo da enciclopédia jurídica num monumental e insuperável Tratado de Direito Privado”. BARBOSA, Denis Borges. *op. cit.*, prefácio e p. 1-3.

<sup>84</sup>“Na nossa opinião, o fundamento ético da proteção ao segredo de negócio assenta nas regras sobre a repressão aos meios concorrenciais desleais, em cujo âmbito deve situar-se (...)”. FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. *op. cit.*, p. 31.

<sup>85</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. *op. cit.*, p. 28, nota 61.

<sup>86</sup>SILVEIRA, Newton. *op. cit.*, p. 48. No mesmo sentido, vide KORS, Jorge Alberto. *op. cit.*, p. 103.

Adicionalmente, a autora cita Yves Saint-Gal, referindo-se especificamente à Convenção da União de Paris:

*“Em detida análise demonstrativa de que a inter-relação entre as relações jurídicas da propriedade industrial e da concorrência desleal é pacificamente aceita na doutrina, esta corrente traduz também o pensamento de YVES SAINT-GAL, para quem a noção de concorrência desleal constitui ao mesmo tempo a soma e o complemento de toda a regulamentação sobre os direitos de propriedade industrial e, partindo da conceituação fornecida pelo art. 10 bis da Convenção da União de Paris – CUP, de acordo com o qual constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, abrangendo “todas as práticas que consistem em empregar meios falaciosos para a venda de produtos, todos os atos de um comerciante ou de um fabricante que procure seja tirar partido, em seu benefício, de uma situação conquistada por um terceiro, seja desacreditar a mercadoria ou a empresa de outrem, seja ainda desorganizar essa última”<sup>87</sup>.*

A Convenção da União de Paris, assim como a proteção à concorrência desleal, enquadram-se no contexto internacional de proteção à propriedade industrial e, se considerada a concepção unitária da matéria<sup>88</sup>, a partir de 1967, com a Convenção da OMPI, também no de proteção à propriedade intelectual, pois, a expressão “propriedade intelectual” deixou de ser utilizada restritivamente, apenas para designar os direitos autorais, passando a incluir os direitos da propriedade industrial e as normas de repressão à

---

<sup>87</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 29 e nota 66.

<sup>88</sup>“A concepção unitária converge para a “propriedade intelectual”, cujo objeto é incorpóreo, imaterial. “Intelectual” não tem aqui conotação superficial e antiquada de qualidade ou utilidade, mas sugere que a criação emana do homem, com o entendimento de que hoje existem criações que procedem só mediamente dele, como os programas de informática, imagens de satélite, etc. A concepção, portanto, fica aberta a novas pesquisas”. In BASSO, Maristela. op. cit., p. 52.

concorrência desleal<sup>89</sup>. A doutrina dos direitos intelectuais e a teoria dos bens imateriais, que serão objeto de estudo nas respectivas seções abaixo, também propõem o tratamento unificado de que ora se aproveita para traçar o raciocínio pretendido<sup>90</sup>.

Assim, é possível, neste momento, a partir da simples leitura do texto da Convenção, de sua análise sistemática em relação à legislação brasileira e à Convenção da OMPI e das considerações acima, atribuir ao segredo industrial natureza jurídica análoga à dos direitos da propriedade industrial, já que o regime de proteção da concorrência desleal é o mesmo aplicável à propriedade industrial. Se considerada a doutrina dos direitos intelectuais e a teoria dos bens imateriais, também é possível concluir que o segredo industrial tem natureza análoga à dos direitos da propriedade intelectual, como será demonstrado a seguir.

### 3.3. A Convenção da OMPI

Conforme ensina Maristela Basso, a Convenção da OMPI, que criou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>91</sup>, consiste na resposta da sociedade internacional às transformações ocorridas na Segunda Guerra Mundial e à ineficiência dos princípios e regras ultrapassadas das Uniões de Paris e de Berna, resultou na unificação dos direitos da propriedade intelectual, abolindo a tradicional divisão entre direitos dos autores e dos inventores<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup>Vide seção 3.2 *infra* e BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 1. Na verdade, a reunião das Uniões de Paris e Berna ocorreu, oficialmente, em 1892, anteriormente à criação da OMPI. Antes disso, em 1888, os respectivos *Bureaux* das Uniões passaram a ser submetidos à mesma direção. Vide, a esse respeito, BASSO, Maristela. op. cit., p. 15, 122-125.

<sup>90</sup>Segundo Carlos Alberto Bittar, os direitos intelectuais, que realizam a harmonização entre os diversos interesses juridicamente protegíveis na circulação comercial de obras de engenho, compõem-se de duas áreas, representadas pelos direitos do autor e da propriedade industrial. A teoria da concorrência desleal, terceira esfera dos direitos intelectuais, constitui capítulo próprio dentro do direito industrial, no qual se concretiza a proteção jurídica de criações que, por ausência de formalidades, não se encartem no respectivo contexto. O direito industrial é tratado pelo autor como sinônimo de direito de propriedade industrial. BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. *Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais*. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 15-17 e 32.

<sup>91</sup>“Convenção de Estocolmo”, de 14 de julho de 1967. No Brasil, promulgada pelo Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975. BASSO, Maristela. op. cit., p. 130, nota 228.

<sup>92</sup>“Durante mais de cinquenta anos, o sistema internacional de proteção dos direitos de propriedade intelectual das Uniões de Paris e Berna permaneceu quase inalterado (...). Somente após a Segunda Guerra mundial a matéria passou por importantes transformações. O sistema introduzido pelas Nações Unidas

Nesse mesmo sentido, esclarece Denis Borges Barbosa:

*“A partir de 1967, constitui-se como órgão autônomo dentro do sistema das Nações Unidas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, ou, na versão inglesa, WIPO), englobando as Uniões de Paris e de Berna (...).*

*(...)*

*Antes da definição convencional, a expressão “Propriedade intelectual” aplicava-se, mais restritamente, aos direitos autorais (...). Em sua origem, porém, como concebido por Joseph Kohler e Edmond Picard nos fins do século XIX, o conceito correspondia ao expresso na Convenção da OMPI.*

*Tem-se, assim, corretamente, a noção de Propriedade Intelectual como a de um capítulo do Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros”<sup>93</sup>.*

De acordo com a Convenção da OMPI, a propriedade intelectual consiste na soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a

---

alterou o regime internacional de proteção dos direitos de propriedade intelectual, frente à ineficiência dos princípios e regras ultrapassadas das Uniões de Paris e de Berna. Com o aparecimento das organizações internacionais no século XX e seu desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial, não era mais possível manter as Uniões com suas estruturas e características originárias. A sociedade internacional encontrava-se diante de uma tarefa difícil: como as Uniões, oficialmente reunidas, desde 1892, nos BIRPI, poderiam ser reestruturadas a fim de responder às transformações ocorridas após a Segunda Guerra. A resposta veio através da Convenção de Estocolmo, que criou a OMPI. A OMPI, além de assumir a administração das Uniões de Paris e de Berna, unificou os *direitos da propriedade intelectual*, abolindo a tradicional divisão entre direitos dos autores e dos inventores e passou a administrar os tratados preexistentes sobre a matéria”.

BASSO, Maristela. op. cit., p. 15. Vide também p. 129-135.

<sup>93</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 1.

concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico<sup>94</sup>.

Como se pode notar, o conceito de propriedade intelectual unificante instituído pela OMPI é bastante amplo, abrangendo não só a repressão à concorrência desleal, mas também os demais direitos relativos à propriedade industrial previstos no artigo 2º da Lei nº 9.279/96<sup>95</sup>.

Portanto, a proteção internacional do segredo industrial também encontra fundamento na Convenção da OMPI, estando mais uma vez inserida no contexto de proteção dos direitos da propriedade intelectual, o que também permite delinear a natureza jurídica do instituto como de direito intelectual, protegido no âmbito da repressão à concorrência desleal.

Aliás, na Convenção da OMPI verifica-se o enquadramento das normas de repressão à concorrência desleal diretamente no âmbito dos direitos da propriedade intelectual, o que vai ao encontro da solução conciliadora entre as correntes doutrinárias acerca da natureza jurídica do segredo industrial a serem estudadas adiante. Esse enquadramento, no âmbito da Convenção da União de Paris, foi possível somente de maneira indireta, pela inserção das normas de combate à concorrência desleal no âmbito do direito industrial e deste no âmbito dos direitos intelectuais<sup>96</sup>.

### **3.4. O TRIPS**

A unificação dos direitos da propriedade intelectual iniciada com a Convenção da OMPI foi revigorada<sup>97</sup> pelo TRIPS, que, como diz a própria denominação, trata dos aspectos do direito da propriedade intelectual relacionados ao comércio

---

<sup>94</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 1.

<sup>95</sup>Quais sejam, concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca e repressão às falsas indicações geográficas.

<sup>96</sup>Vide nota 34 acima e a seção “O TRIPS”abaixo.

<sup>97</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 15.

internacional. Referido acordo mantém tratamento unificado para os direitos do autor e da propriedade industrial, colocando-os sob a égide da propriedade intelectual.

De acordo com Luiz Felipe Lampreia, o acordo TRIPS<sup>98</sup> divide-se em três partes. A primeira contempla as disposições gerais e os princípios básicos do Acordo; a segunda enumera os direitos que se encontram regulados pelo Acordo; e a terceira estabelece as obrigações dos membros de estabelecer procedimentos e remédios em suas respectivas legislações internas, para assegurar que os direitos objeto do Acordo sejam efetivamente protegidos e respeitados<sup>99</sup>.

Maristela Basso divide o TRIPS conforme as categorias de normas contempladas no Acordo sejam substantivas<sup>100</sup>, de procedimentos<sup>101</sup> e de resultados<sup>102</sup>. As normas substantivas compõem as Partes I e II do Acordo e dividem-se em normas de disposições gerais e princípios básicos e normas que estabelecem os padrões mínimos de proteção dos direitos da propriedade intelectual. As partes III a VII do Acordo são compostas por normas de procedimentos e resultados<sup>103</sup>.

A proteção ao segredo industrial no âmbito do TRIPS encontra-se na Seção 7 da Parte II, que trata da proteção de informação confidencial, sob o artigo 39<sup>104</sup>. O artigo 1º, parágrafo 2º, inserido na Parte I do Acordo, por sua vez, estabelece a natureza e

---

<sup>98</sup>Como ensina Maristela Basso, op. cit., p. 19, nota 1, o TRIPS – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, também conhecido como “Ata Final da Rodada do Uruguai”, entrou em vigor em 1.1.1995. Foi assinado pelo Brasil, em Marraqueche, em 15 de abril de 1994, aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994 e promulgado pelo Decreto Presidencial nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Em países de língua latina, é conhecido pela sigla ADPIC – “Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio”.

<sup>99</sup>LAMPREIA, Luiz Felipe. *O Brasil e a nova Organização Internacional do Comércio: resultados da Rodada Uruguai*, texto base da conferência proferida em 25 de maio de 1994, no Instituto de Estudos Avançados da USP, p. 15, *apud* FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 372.

<sup>100</sup>São as normas de observância, descritas como padrões mínimos de proteção dos direitos da propriedade intelectual.

<sup>101</sup>São as normas que tornam efetivas as normas substantivas, apresentando os remédios civis, administrativos, penais, bem como as medidas cautelares e de fronteiras.

<sup>102</sup>Complementares às normas de procedimentos, determinam a extensão do ressarcimento para compensar o dano sofrido pelo titular do direito de propriedade intelectual ou a extensão do ressarcimento do demandado em caso de abuso dos procedimentos de aplicação das normas de proteção dos direitos da propriedade intelectual, prevenção e solução de controvérsias.

<sup>103</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 193. Para Elisabeth Fekete, “As obrigações estabelecidas pelo TRIPS são de comportamento, também caracterizadas como obrigações de resultado. Assim, no seu texto, regras normativas, em grande parte criadoras de padrões comuns mínimos em pontos-chaves (*standards*, no texto em inglês) convivem com disposições facultativas e com normas programáticas, todas elas endereçadas aos países-membros”. FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 371.

<sup>104</sup>Para conteúdo integral do artigo em questão, vide seção “Conceito” desta dissertação.



abrangência das obrigações dos membros do TRIPS, dispondo que para os fins do Acordo, o termo “propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II. A partir da leitura sistemática desses dispositivos, constata-se a inserção da proteção do segredo industrial enquanto informação confidencial e desta enquanto direito da propriedade intelectual.

Assim, seja pela classificação proposta por Lampreia, seja pela proposta por Maristela Basso, é possível concluir que as normas de proteção ao segredo industrial do TRIPS são normas substantivas enquadradas entre as que estabelecem o padrão mínimo de proteção dos direitos da propriedade intelectual. Ou seja, o TRIPS, na esteira da Convenção da OMPI, consolida a unificação dos direitos da propriedade intelectual e o enquadramento expresso do segredo industrial no rol desses direitos.

Nesse ponto, encontra-se apoio em Elisabeth Fekete, não obstante esta autora, no capítulo de sua obra relativo à determinação da natureza jurídica do segredo industrial, tenha alcançado conclusão diversa<sup>105</sup>:

*“(...) As informações confidenciais inserem-se no segundo grupo<sup>106</sup>, constituindo, assim, uma das categorias de direitos de “propriedade intelectual” (o que ficou isento de dúvidas, uma vez que esta expressão, segundo o art. 1º, par. 2º do TRIPS, engloba todas as espécies objeto das seções 1 a 7 da Parte II). O art. 39 lhes foi inteiramente dedicado, compondo por si só uma seção própria (a sétima), intitulada “Proteção da informação não divulgada”. Essa seção integra a Parte II, sobre “Normas relativas à existência, alcance e exercício dos direitos da propriedade intelectual”. Cabe-nos ressaltar, de início, ser o TRIPS o primeiro tratado internacional contendo dispositivos sobre a tutela das informações confidenciais.*

---

<sup>105</sup>Vide nota 77 acima.

<sup>106</sup>Cf. a classificação de Lampreia, na segunda parte do TRIPS, entre as normas que discorrem sobre cada um dos direitos da propriedade intelectual. No tocante à classificação proposta por Maristela Basso, enquadra-se no primeiro grupo, entre as normas substantivas; segundo subgrupo, entre as normas que estabelecem padrões mínimos de proteção dos direitos da propriedade intelectual.

(...)

*Neste tema, chama nossa atenção a escolha dos redatores do TRIPS. Elegeram pela expressão “informação confidencial” (“undisclosed information”), no lugar de “segredo de negócio” ou “segredo industrial e comercial”.*

*A opção do tratado decorreu de dificuldades de uniformização não só terminológicas como também conceituais: ao contrário de termos como “patentes” e “marcas”, universalmente adotados, inexistiu unanimidade em torno da matéria versada neste estudo; como vimos, as denominações, entre as quais preponderaram “trade secret”, “secret de fabrique”, “know how”, são variadas. A expressão usada no TRIPS abrange de maneira neutra e genérica os diferentes conceitos das legislações nacionais.*

*Ocorreu também a adoção propositada de uma expressão mais abrangente, coerente com o objetivo do TRIPS de, também pela primeira vez num tratado internacional, resguardar os dados sigilosos sobre testes de produtos farmacêuticos e agroquímicos de submissão obrigatória a entidades governamentais para obtenção de registros fitossanitários, contra seu uso comercial desleal (...), para os quais a expressão “segredo industrial ou comercial” não teria aplicação unânime pelos países signatários.*

*A segunda observação a ser feita é que, ao merecer uma seção própria, o assunto foi colocado no mesmo plano de importância que as marcas, as patentes, os desenhos, os direitos de autor e conexos, as indicações geográficas, os desenhos e modelos industriais e as topografias de circuitos integrados”<sup>107</sup>.*

Adicionalmente, o TRIPS fortaleceu o enquadramento da proteção ao segredo industrial no âmbito da proteção efetiva contra a concorrência desleal conferido pela Convenção da União de Paris, estudado na seção 3.1 acima, visto que o *caput* do

---

<sup>107</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 372-373.

artigo 39, de que ora se trata, remete à obrigação estabelecida pelo artigo 10 *bis* daquela Convenção. Nesse aspecto, mais uma vez é possível apoiar-se em Fekete:

*“Esse parágrafo do art. 39 parece-nos fundamental por duas razões: a primeira é por declarar obrigatória a proteção das informações confidenciais pelos países-membros. A segunda é a consagração, pelo TRIPs, da inserção da tutela das informações confidenciais no contexto da proteção contra a concorrência desleal, escolha essa reforçada pela remissão ao art. 10 bis da Convenção da União de Paris, devendo este ser aplicado na versão que lhe imprimiu a revisão de Estocolmo. Ficou assim esclarecido, de forma expressa, o princípio de tratar-se de matéria abrangida pelo regime jurídico da concorrência desleal, que a Convenção de Paris deixava apenas implícito, uma vez que nenhuma das suas revisões chegou a referir-se textualmente às informações confidenciais ou aos segredos industriais<sup>108</sup>. A esse respeito, alguns pensam que a orientação agora já consolidada em sede internacional, é no sentido de incluir os segredos na previsão do art. 10 bis”<sup>109</sup>.*

É preciso ressaltar a importância dessas constatações. A partir delas é possível delinear o regime jurídico da proteção internacional do segredo industrial.

Tanto diante da redação do artigo 39 do TRIPS, quanto da doutrina especializada sobre segredo industrial, associadas às conclusões acima evidenciadas a partir da análise da Convenção da União de Paris e da Convenção da OMPI, fica claro que o regime aplicável ao instituto é o da proteção por meio das normas de repressão à concorrência desleal. Em um contexto mais amplo, sobretudo internacional, por sua vez,

---

<sup>108</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 373.

<sup>109</sup>Cf. Stefano Sandri, in *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT – TRIPS*. Milão, Ed. Antonio Milani, 1996, p.137, nota 4, *apud* FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 374.

esta se insere no regime jurídico de proteção da propriedade intelectual, qualificando o segredo industrial como modalidade de direito intelectual.

Referida autora menciona, ainda, duas hipóteses interpretativas do artigo 39 do TRIPS, tendo em vista o artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris. A primeira, à qual adere, entende que os dispositivos do TRIPS constituem concretização da norma da Convenção, pois embora o segredo industrial não esteja expressamente listado na Convenção, deduz-se da definição convencional de ato de concorrência desleal<sup>110</sup>. É exatamente esse o recurso interpretativo que se busca adotar, o qual permite uma concepção integradora da Convenção da União de Paris, da Convenção da OMPI e do TRIPS.

No mesmo sentido, prescreve Denis Borges Barbosa:

*“Para a interpretação das normas do TRIPs, a Convenção de Paris é, para efeitos do Tratado sobre direito dos Tratados, (Convenção de Viena), contexto<sup>111</sup> do TRIPs.*

*(...)*

*Com efeito, entre muitas dezenas de tratados que versam sobre Propriedade Industrial, um só, a Convenção de Paris (CUP), por sua antigüidade, abrangência e complexidade, merece ser identificado como a norma internacional, par excellence, anterior ao acordo sob exame”<sup>112</sup>.*

---

<sup>110</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 374. A segunda corrente entende que a o artigo 39 do TRIPS representa uma extensão da Convenção de Paris, considerando que somente os atos listados na Convenção são por ela protegidos como atos desleais.

<sup>111</sup>Na p. 179 da obra em questão, o autor menciona a significação da expressão “contexto”, com base Convenção de Viena sobre direito dos Tratados: “*não são as circunstâncias externas ao tratado, mas o texto propriamente dito, seus preâmbulos e anexos, os acordos relativos ao Tratado e feitos entre todas as partes por ocasião da conclusão do tratado (CV 31.2.a), assim como qualquer instrumento, estabelecido por apenas algumas das partes convenientes, mas aceito por todas como sendo relativo ao tratado (CV 31.2.b)*”.

<sup>112</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 213.

Esse autor também destaca que a Convenção da União de Paris é nomeada especificamente em diversos artigos do TRIPS e que ambos integram-se por meio do artigo 2º<sup>113</sup> desse Acordo<sup>114</sup>. Acrescenta, por fim, que as normas anteriores da CUP e as posteriores do TRIPS conciliam-se mediante observância do disposto no artigo 30.2 da Convenção de Viena, segundo a qual “quando um tratado estipular que (...) não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão”, concluindo que no tocante às partes I a IV do TRIPS, prevalece a Convenção da União de Paris<sup>115</sup>.

As considerações acima demonstram que deve ser aplicado ao segredo industrial o regime de proteção da propriedade intelectual. A natureza jurídica desta, por sua vez, é *sui generis*, não lhe sendo aplicadas as regras que regem a propriedade ordinária de origem romanística<sup>116</sup>. Da mesma forma a concorrência tem merecido atenção específica como fundamento da propriedade intelectual, sendo que sua tutela jurídica tem sido definida pela jurisprudência como de natureza *sui generis*, nem de direito pessoal, nem de direito real<sup>117</sup>.

---

<sup>113</sup>cc **Artigo 2**

1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).

2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados”. BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 4.

<sup>114</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 213-214.

<sup>115</sup>Id. Ibid., p. 114. No mesmo sentido, vide BASSO, Maristela. op. cit., p. 185-187 e capítulo 5, seção 5.1.2.2.

<sup>116</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 34. Nesse sentido, vide a seção direitos intelectuais abaixo. No mesmo sentido, Elisabeth Fekete traz a opinião de João Paulo Capella Nascimento, “para quem a natureza jurídica da propriedade imaterial é *sui generis*, sendo regulada por legislação especial devido ao traço peculiar que possui. Em caso de propriedade pura e simples, o seu não-uso, por si só, já é capaz de gerar a perda do próprio direito em virtude do instituto da caducidade. Marca não admite usucapião; na propriedade *tout court* este é modo originário de aquisição do domínio. No campo penal, as sanções para atos atentatórios contra cada espécie de propriedade são diferentes. Além disso, na maior parte dos países, a propriedade imaterial é regulada por legislação especial”. In “A Natureza...”, *apud* FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 123, nota 378.

<sup>117</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 288 e 289. “Tanto na esfera do Direito Internacional quanto na lei interna, a concorrência tem merecido atenção específica como fundamento da propriedade intelectual. Sem previsão no artigo 5º, inciso XXIX, que trata da propriedade industrial, a proteção contra a concorrência desleal pode, no entanto, encontrar abrigo no princípio do art. 170, IV, da Carta que considera base da atividade econômica a *livre concorrência*. A elaboração jurisprudencial tem desenhado os exatos termos desta tutela da concorrência desleal como um objeto singular de direito, nem pessoal, bem direito real, mas uma figura *sui generis*”.

### 3.4.1. A Natureza Jurídica do TRIPS

Em termos gerais, Denis Borges Barbosa, ao tratar da interpretação dos tratados e de sua internalização, esclarece que, uma vez aprovados pelo Congresso Nacional, atos internacionais passam a ser constitucionalmente suscetíveis de integração ao sistema legal brasileiro. Porém, para definir se um tratado é suscetível de aplicação direta, é preciso buscar no próprio texto internacional seu propósito e destino<sup>118</sup>.

Referido autor entende que a natureza jurídica do TRIPS é de tratado-contrato, sendo os Estados partes os destinatários desse Acordo. Cumpre ao legislador nacional, por expressa disposição do TRIPS<sup>119</sup>, dar corpo às normas pré-estabelecidas no TRIPS, não consistindo o TRIPS lei interna, mas determinando apenas o *standard* mínimo a ser adotado no âmbito das legislações dos Estados membros<sup>120</sup>. Sustenta essa posição com base em extensa doutrina e em estudo sobre decisões e julgados<sup>121</sup>.

Maristela Basso, citando Luiz Olavo Baptista, também entende que o Acordo Constitutivo da OMC, do qual o TRIPS faz parte<sup>122</sup>, é um tratado-contrato:

*“Conforme Luiz Olavo Baptista, é como se cada Estado, ao firmar a “Ata Final” ou o “Acordo Constitutivo da OMC”, dissesse: “Este contrato que passamos entre nós, deve ser implementado por você, Estado-membro, dentro do seu sistema jurídico da forma que você costuma fazer, ou deve fazer essas coisas de acordo com sua legislação”. Segundo ele, “fica claro assim que os mandamentos do*

---

<sup>118</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 170 e 172.

<sup>119</sup>“Artigo 1 – Natureza e Abrangência das Obrigações. Item 1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. (...) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos”. BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 3.

<sup>120</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 215-216.

<sup>121</sup>Id. Ibid. O autor cita, nas páginas 216-229, entre outros, Ávila, Urrutia e Mier, Carlos Correa, Francisco Resek, Marcio Monteiro Reis e Luiz Olavo Baptista, além de estudos que tratam de decisões e julgados sobre o assunto, do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia, da *High Court of Justice* da Inglaterra e do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio.

<sup>122</sup>V. nota 74.

*Acordo não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-membros da OMC”””””<sup>123</sup>.*

Todavia, a autora destaca existir doutrina contrária à diferenciação entre tratados-leis e tratados-contratos<sup>124</sup>, sustentando, ao final, que essas disposições são atualmente desprovidas de sentido, visto que o Estatuto da Corte Internacional de Justiça define os tratados como fonte de direito internacional, sem fazer quaisquer distinções entre eles quanto ao seu conteúdo<sup>125</sup>.

No mesmo sentido, José Cretella Neto refere-se ao TRIPS como fonte de direito material da Organização Mundial do Comércio (OMC), nos termos do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ressaltando que em matéria de propriedade intelectual, esse acordo prevê uma articulação entre o Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC e os procedimentos da OMPI<sup>126</sup>.

Nesse trabalho, será adotado entendimento no sentido de que o TRIPS, embora considerado modalidade de tratado-contrato, pode ser utilizado como fonte de direito internacional, para aplicação de suas regras no tocante à proteção do segredo industrial.

Conforme destaca Elisabeth Fekete, a importância do TRIPS vem sendo enfatizada pela doutrina porque esse acordo estabeleceu, para a propriedade intelectual em geral, nível de proteção mais alto do que aquele exigido pelos tratados anteriormente existentes nessa área, fazendo-se necessário verificar em que medida o tratamento por ele conferido ao segredo industrial harmoniza-se com o da Lei brasileira de Propriedade Industrial<sup>127</sup>. Esse estudo será realizado no capítulo 5.

---

<sup>123</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 115.

<sup>124</sup>Kelsen, Quadri, Sereni e Morelli. BASSO, Maristela. op. cit., p. 114.

<sup>125</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 115.

<sup>126</sup>CRETELLA NETO, José. *Direito processual na Organização Mundial do Comércio, OMC, casuística de interesse para o Brasil*. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 70-75.

<sup>127</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 369-370.

Ao menos no tocante à natureza jurídica, é possível adiantar o entendimento de que a legislação brasileira encontra-se em linha com o TRIPS, conforme desenvolvido na seção abaixo.

### 3.5. A Lei nº 9.279/96

Com efeito, no âmbito do direito brasileiro o segredo industrial encontra-se sistematicamente protegido contra sua violação pela lei brasileira de proteção à propriedade industrial (Lei nº 9.279/96). Referida lei estabelece entre os mecanismos de proteção à propriedade industrial a repressão à concorrência desleal (artigo 2º, V) e, para tanto, tipifica as condutas que caracterizam crime de concorrência desleal, dentre as quais a conduta de violação do segredo industrial.

Assim, no contexto brasileiro, a proteção ao segredo industrial insere-se no âmbito da legislação de proteção à propriedade industrial. Porém, o segredo industrial não se encontra protegido pelas formas tradicionais ou *strictu sensu* de proteção à propriedade industrial, mas no seio da repressão à concorrência desleal, ou seja, no âmbito de proteção à propriedade industrial *latu sensu*.

Como ensina Bittar, a proteção à concorrência desleal é objeto do direito industrial:

*“Ademais, no âmbito do direito da propriedade industrial (...), construiu-se a teoria da concorrência desleal, para efeito de, garantindo-se a fruição pacífica, pelos titulares, das criações aplicadas à produção, à indústria, ao comércio ou à prestação de serviços, serem coibidas práticas abusivas levadas a efeito por competidores inescrupulosos”<sup>128</sup>.*

---

<sup>128</sup>BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. op. cit., p. 30-31. Vide também nota 90 acima.



Segundo Luiz Leonardos, pode-se obter proteção contra atos de concorrência desleal tanto no âmbito da repressão da concorrência desleal em geral quanto no da repressão a violações de direitos específicos de propriedade industrial, de maneira que as violações no campo da propriedade industrial *latu sensu* podem ser divididas em violações específicas aos direitos da propriedade industrial e violações à lealdade concorrencial<sup>129</sup>.

Nesse mesmo sentido, deve ser consultado Denis Borges Barbosa:

*“Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida (...) – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência (...). Nesses casos é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito.*

*De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos os casos relativos a propriedade intelectual. Não só pela pertinência para a definição das indenizações em caso de violação (...). Mas também pela própria circunscrição do direito exclusivo (...).*

*Uma questão interessante é se a existência de direito exclusivo exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; se o “magis” da exclusividade exclui o “minus” da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos neste sentido, fato é que a concorrência desleal (...) se acha corretamente cumulada na jurisprudência de nossos tribunais. Tal se dá, especialmente,*

---

<sup>129</sup>LEONARDOS, Luiz, “Parecer sobre marca de indústria e de comércio”, in *Anuário da Propriedade Industrial*, ano III, nº 3, 1979, p. 9-13, *apud* FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 30: “Atenta ao fato de que a proteção que se pode obter contra atos dessa espécie situa-se quer no âmbito da repressão à concorrência desleal, quer na esfera da repressão às violações dos direitos específicos de propriedade industrial, esta escola ressalta que tanto o fundamento de violação dos direitos reconhecidos de propriedade industrial quanto o de prática de atos de concorrência desleal, quando primeiro não for aplicável, podem servir de suporte à ação de fazer cessar ou para alterar a situação que cause prejuízos em decorrência de atos que não se coadunem com as práticas honestas em matéria industrial e comercial. Assim, as violações no campo da propriedade industrial *latu sensu* podem ser consideradas seja como violações específicas aos direitos de propriedade industrial assegurados legalmente, seja de modo mais amplo, (...) como atos de concorrência desleal alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio (esse era o teor do art. 178, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945, mantido pelo art. 209 da Lei nº 9.279/96 (...))”.

*levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata”<sup>130</sup>.*

Elisabeth Fekete entende que o regime duplo de proteção aplicável aos direitos da propriedade industrial *strictu sensu* não se aplica às violações dos segredos de negócio na legislação brasileira, visto que esta consagra a proteção do segredo industrial no âmbito direto da proibição da competição desonesta, não o caracterizando como um direito de propriedade industrial *strictu sensu*. Por outro lado, ao fundamentar sua opinião em Gama Cerqueira, não se opõe ao enquadramento do segredo industrial na esfera de proteção da propriedade industrial *latu sensu*<sup>131</sup>:

*“Outra linha segue o entendimento de que a unidade dos diversos institutos jurídicos constituintes da propriedade industrial reside no princípio geral de repressão à concorrência desleal, e as leis particulares sobre patentes de invenção, marcas, nomes comerciais e outros são apenas manifestações específicas daquele princípio, propondo a definição de propriedade industrial como ‘o conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim prevenir e reprimir a concorrência desleal no comércio e na indústria’.*

*(...)*

*Essas reflexões tomam a direção dos ensinamentos de Gama Cerqueira, quando, baseado no princípio geral que domina todas as matérias que entram no domínio da propriedade industrial, isto é, o da repressão à concorrência desleal, considera o objeto da disciplina da mesma [da propriedade industrial] discriminado em dois grupos: I) a matéria na qual predomina o conceito de direito de autor sobre as produções intelectuais do domínio das indústrias, compreendendo as invenções industriais, os modelos de utilidade e os desenhos industriais; II) a matéria em que prevalece o princípio da concorrência desleal no comércio e na indústria, abrangendo as*

<sup>130</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 276-277.

<sup>131</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 27-29 e 31.

*marcas, o nome comercial, os segredos de fábrica e a repressão da concorrência desleal genérica.”*

Tem razão a autora ao defender que o segredo industrial não se encontra protegido pelos direitos da propriedade industrial *strictu sensu*. Porém aqui adota-se, a partir dos ensinamentos de Bittar e da própria lei, o entendimento de que o segredo industrial, no direito brasileiro, encontra-se protegido pelas normas de concorrência desleal consubstanciadas na legislação de proteção à propriedade industrial.

Sendo a propriedade industrial espécie do gênero propriedade intelectual<sup>132</sup>, a disciplina do segredo industrial encontra-se inserida no âmbito da propriedade intelectual. Ainda que assim não fosse, ou seja, adotando-se o entendimento de que o segredo industrial encontra-se inserido diretamente no conjunto maior de regras sobre a concorrência desleal, sem pertencer ao subgrupo dos direitos de propriedade industrial propriamente ditos ou adotando-se o entendimento de que as normas de repressão à concorrência desleal não estão inseridas no âmbito do direito industrial, embora seja raiz desses direitos, as normas que coíbem a concorrência desleal estariam inseridas diretamente no campo da propriedade intelectual, cujo regime jurídico, dessa forma, também se aplicaria ao segredo industrial.

O entendimento acima, conforme esclarecido na seção deste capítulo denominada “O TRIPS”, encontra-se alinhado com os objetivos do TRIPS de definir os parâmetros mínimos a serem observados pelos países signatários em sua legislação nacional. Com efeito, esse tratado enquadra os direitos do autor, da propriedade industrial e as normas de repressão à concorrência desleal no âmbito da propriedade intelectual. Esse tratamento foi reproduzido pela legislação nacional relativa à proteção da propriedade

---

<sup>132</sup>Vide, a esse respeito, ABRÃO, Eliane Y. Direito autoral e propriedade industrial como espécies do gênero propriedade intelectual, suas relações com os demais direitos intelectuais. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 86, n. 739, p. 86-95, maio 1997. A autora, com base em semelhanças entre os direitos autorais e os direitos da propriedade industrial, decorrentes do instituto do interesse público e do instituto da observância de formalidades, segundo ela, institutos próprios dos chamados interesses intelectuais, entende que os referidos direitos são espécies do mesmo gênero, a propriedade intelectual.

industrial, também no âmbito da concorrência desleal, ao assegurar a proteção do segredo industrial em seu artigo 195, incisos XI e XII<sup>133</sup>.

### 3.6. A Doutrina dos Direitos Intelectuais

Edmond Picard foi o responsável por desenvolver a doutrina dos direitos intelectuais, em sua obra intitulada *O Direito Puro*<sup>134</sup>. Segundo o autor, os direitos da propriedade intelectual, não se enquadram entre os direitos de propriedade, constituindo direito de natureza especial<sup>135</sup>.

O autor identifica quatro elementos essenciais de todo o direito<sup>136</sup>: Sujeito<sup>137</sup>, Objeto<sup>138</sup>, Relação<sup>139</sup> e Coação<sup>140</sup>, que se apresentam de forma abstrata, sobre a

<sup>133</sup>Nesse sentido, v. FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 385. Ao estudar se e como o Brasil incorporou à legislação interna os preceitos do TRIPS, a autora esclarece que “Quanto à obrigatoriedade de proteger as informações sigilosas, estabelecida pelo parágrafo 1º. do art. 39 do TRIPS, e de fazê-lo no âmbito da tutela contra a concorrência desleal, o Brasil não encontrou dificuldades em cumprir o tratado, pois o Código de Propriedade Industrial revogado (Lei n 1º. 5772, de 21 de dezembro de 1971), como vimos, previa sanção penal para as violações dos segredos industriais e comerciais, e essa tutela já se incluía no âmbito da concorrência desleal. (...) O nosso legislador de 1996, pela LPI, que, como já aludimos, entrou em vigor em 15 de maio de 1997, manteve a proteção nesses mesmos planos, nos incisos XI e XII do art. 195, a par do direito à indenização por ato ilícito prevista no art. 159 do CC, e, harmonizando-se com o TRIPS, substituiu as expressões “segredo de fábrica” e “segredo de negócio” por “conhecimentos, informações ou dados confidenciais”.

<sup>134</sup>PICARD, Edmond. *O direito puro*. 2. ed. Salvador: Livraria Progresso, 1954.

<sup>135</sup>Cf. CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., v. 1, p. 103.

<sup>136</sup>PICARD, Edmond. op. cit., p. 79: “*quais serão os elementos inevitáveis, estereotipados, incorruptíveis, “permanentes”, que ficarão como substrato dessa distilação e que desde esse momento formarão o Essencial de todo o direito?*”.

<sup>137</sup>Cf. PICARD, Edmond. op. cit., p. 85-89 “*o Sujeito é o ente que, sendo proprietário do direito, tem as vantagens dele e dele pode tirar benefícios, o Emolumento. (...) As sociedades comerciais (...) e outros variados agrupamentos, por muito tempo foram considerados como não tendo existência própria, distinta dos membros, em vista e em proveito dos quais funcionam; pensava-se que só por uma ficção da Lei é que podiam tornar-se Sujeitos de direito. Por isso davam-lhe nomes que correspondem a esse caráter pretensamente artificial: Pessoas civis ou morais, ou místicas, ou fictícias, ou jurídicas, ou intelectuais*”.

<sup>138</sup>Id. Ibid., p. 93: “*Passemos ao segundo Elemento de todo o Direito: o Objeto. É (...) aquele sobre que o proprietário, o Sujeito, o Eu, exerce a sua prerrogativa jurídica, e de que tira a vantagem que a instituição tem em vista. É a Incidência do direito. (...) Em princípio, é permitido dizer-se que “tudo”, nesse ambiente infinitamente complexo e variado, se pode tornar objeto de direito, salvo havendo impossibilidade de fruição efetiva, tudo, exceto o que não se pode atingir*”.

<sup>139</sup>Id. Ibid., p. 101: “*Exprime (...) o que o Sujeito é autorizado a fazer do Objeto, como pode usá-lo, fruí-lo, dispôr dele. Designa a extensão e a intensidade desta ação*”.

<sup>140</sup>Segundo o autor, a Proteção-Coação é a característica do Direito, seu invólucro. “*Só se revela pelos seus fenômenos, quando põe em funcionamento a Fôrça social para proteger um direito ofendido e para coagir a cessar essa ofensa*”. Id. Ibid., p. 103-104.

qual se estabelecem todas as concreções especiais relativas quer à individualidade fruidora, quer à natureza da coisa que ela frui ou a do vínculo de fruição<sup>141</sup>.

Primeiramente, examina, por meio de exemplo envolvendo direito real de propriedade, como identificar os quatro elementos<sup>142</sup>. Em seguida, para qualificar os direitos do autor, diferenciando-os do direito de propriedade, Picard faz um exercício envolvendo a própria obra, identificando nova modalidade de direito, análogo ao direito de propriedade:

*“Estou aqui compondo uma obra intelectual, este Curso da Enciclopédia do Direito; dou-lhe uma disposição de idéias e uma forma de estilo que suponho originais. Tenho desde aí, sobre esta produção um direito exclusivo usualmente qualificado “direito de autor”, ou, com mais exaçaõ, “Monopólio”, análogo ao direito de propriedade de ainda agora, sem que se confunda completamente com ele.*

*(...)*

*O meu Eu, como proprietário; em seguida uma cousa, a minha obra; depois um vínculo entre mim e essa obra expresso pela palavra Monopólio; enfim Coação destinada a proteger a minha fruição”<sup>143</sup>.*

A partir dos dois exemplos, divide os direitos em quatro modalidades: direitos reais, direitos intelectuais, direitos obrigacionais e direitos pessoais<sup>144</sup>:

<sup>141</sup>PICARD, Edmond. op. cit., p. 81.

<sup>142</sup>Id. Ibid., p. 80.

<sup>143</sup>Id. Ibid., p. 81.

<sup>144</sup>*“Em 1877, tive a audácia de propor que se juntasse um quarto termo à Divisão clássica dos romanos sob o rótulo “Direitos intelectuais”. Desenvolvi esta idéia num artigo de Revista, cuja novidade e importância Lehr, professor da Universidade de Lausanne, pretendeu assinalar. Tratem destes direitos à parte, dizia eu, e conforme a sua verdadeira natureza; renunciem a fazê-los entrar a golpes de maço nos direitos reais, e todas as contradições que atormentem os legisladores e os juristas desaparecerão como por encanto”. Op. cit., p. 116. V. também NASCIMENTO, João Paulo Capella. op. cit., p. 25: “Outra teoria que busca delimitar a natureza jurídica sobre os bens imateriais foi formulada por Edmond Picard, para quem os direitos sobre os bens imateriais ou intelectuais (“jura in re intellectuali”) não podem ser incluídos na clássica divisão tripartida do direito romano (direitos reais, pessoais e obrigacionais ou de crédito), constituindo-se numa nova categoria, a dos direitos intelectuais”.*

*“Os dois compostos jurídicos que acabo de examinar têm nas Escolas (vê-lo-emos ulteriormente), o primeiro a denominação de direito real (sobre uma res, uma coisa material), o segundo a de direito intelectual (sobre uma produção do espírito, do intelecto). Dois outros compostos aparecem ainda na vida jurídica corrente: o direito obrigacional e o direito pessoal”<sup>145</sup>.*

Em seguida, Picard acrescenta que os seres ou coisas que podem compor objeto do direito agrupam-se da seguinte maneira: (i) o próprio “eu” humano, sujeito de direito por excelência; (ii) os outros sujeitos de direito, especialmente os homens; depois tudo o que exista fora destes dois primeiros termos, a saber, (iii) as coisas<sup>146</sup>, que podem ser (a) ou materiais (corpóreas) ou (b) intelectuais<sup>147</sup> (incorpóreas).

O autor destaca, no campo das coisas, duas modalidades de bens, que necessitam ter regimes jurídicos distintos tendo em vista diferenças de origem e de natureza que sobre elas recaem. Justifica-se da seguinte forma ao tratar da natureza dos direitos intelectuais:

*“(...) somos ainda pouco favoravelmente acolhidos quando queremos reduzir o papel individual à simples recepção local e quasi sempre fortuita, resultante de circunstâncias favoráveis, de forças que penetrem fluidicamente o Universo, de tal sorte que o pretense inventor de concepções novas, em todos os domínios em*

<sup>145</sup>PICARD, Edmond. op. cit., p. 82.

<sup>146</sup>Id. Ibid., p. 93. Segundo o autor, as universalidades também podem consistir em objetos de direitos: *“Por ‘Universalidades’ de bens entende-se, em Direito, objetos (obrigacionais, reais ou intelectuais) reunidos, ou antes concebidos, em um só grupo com o fim de estarem sujeitos a um tratamento, a um regime único. Os vínculos que unem as diversas parcelas dessas totalidades são puramente intelectuais, e, contudo, essas totalidades são tratadas como uma coisa única.* Porém, o autor questiona em qual das categorias de objeto deve-se incluí-las, já que as *“Universalidades podem, no seu mosaico, compreender direitos reais, direitos obrigacionais e direitos intelectuais”*, e propõe seu enquadramento em uma quinta categoria, correspondente aos Direitos Universais. Id. Ibid., p. 100-101.

<sup>147</sup>Id. Ibid., p. 100. *“Na categoria das Coisas, as intelectuais, pois tomaram lugar ao lado das materiais. Assim se afirmou uma vez mais esta verdade: - que é um erro imaginar o Direito composto exclusivamente de elementos dotados de materializações visíveis e tangíveis em si mesmas, e antes pelo contrário a parte do invisível real é neles considerável. Não chegamos ao termo de semelhantes constatações, verdadeiramente necessárias e salutares para preparar a Ciência jurídica”*

*que se move a cerebralidade, não teria direito de se orgulhar e de se julgar criador (...). Sem contar que às forças naturais latentes, há que ajuntar os esforços acumulados das gerações passadas e os esforços solidários da geração atual. (...) É por instintivamente haver tido o sentimento destas verdades sociais, ou por não haver sabido compreender que certos direitos podem ter por objeto concepções do intelecto, - ou, ainda, porque esta segunda razão apenas tem servido para disfarçar a primeira sob uma forma secundária (como acontece muitas vezes com a enfermidade humana) que os romanos não incluíram no seu Direito (quão monumental apesar disso!) o que cada vez mais se costuma chamar os Direitos Intelectuais, e que persistiu, durante tão largo espaço, esta maneira de ver? Só quasi de há século e meio a esta parte é que seu viu despontar e insensivelmente precisar-se a noção de que as invenções e descobertas industriais, as obras de arte e de literatura, os modelos e desenhos de fábrica, as marcas de comércio e as denominações, os planos, as cartas missivas, - tudo o que tem uma existência puramente intelectual, própria e original, antes da sua expressão e da sua realização em corpos materiais – podiam, sob essa forma psíquica, contando que dotados de novidade, tornar-se objetos de direitos de uma natureza especial”<sup>148</sup>.*

Exemplifica esclarecendo que o enquadramento das coisas intelectuais como objeto do direito real de propriedade não corrige o fato de a propriedade sobre coisas materiais ser ilimitada no tempo e a do mesmo direito sobre coisas corpóreas não o ser.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup>PICARD, Edmond. op. cit., p. 99-100. João Paulo Capella Nascimento destaca que: “Sempre se buscou esquivar a qualificação dos direitos sobre os bens imateriais do regime jurídico dos chamados direitos reais, mais especificamente do direito de propriedade. E esta repulsa deita suas origens desde a época dos romanos, eis que, como noticia Pontes de Miranda, “o substrato filosófico dos juristas gregos e dos próprios juristas medievais e pós-medievais, não lhes permitia que vissem haver “res incorporales” que podiam ser objeto de direitos reais. A honestidade, a relutância, a cegueira, que os impedia, ainda perdurou no século XX, com dano enorme para a ciência”. NASCIMENTO, João Paulo Capella. op. cit., p. 24.

<sup>149</sup>“Da coisa material à coisa intelectual, as diferenças de natureza e de origem são grandíssimas para que o mesmo regime jurídico possa convir. É assim que tomando a sério a identidade das duas “propriedades”, muitos espíritos não explicavam porque uma era tida, e princípio, como perpétua, ao passo que se limitava parcimoniosamente a duração da outra. Por isso as regras de transmissão não se adaptavam, assim como havia um sem número de outros embates e atritos. Esta situação impressionou-se tanto mais, quanto mais me dediquei a um estudo especial dos direitos intelectuais protegidos pelas patentes de invenção”. PICARD, Edmond. op. cit., p. 116.

Assim, ao dividir os direitos e respectivos objetos em quatro modalidades, inaugura a classificação de certos direitos como direitos intelectuais, como contraponto à divisão romanística nas três demais modalidades<sup>150</sup>, às quais associa cada uma das categorias em que dividiu o direito:

*“Os desenvolvimentos que apresentei (...) ao tratar do Objeto do direito, deram os seus fundamentos. Disse que esse objeto abrangia quatro categorias (pondo provisoriamente de lado as Universalidades como grupo distinto): o Envólucro pessoal do Eu – os outros sujeitos de direitos – as coisas materiais – as coisas intelectuais. A cada uma destas categorias corresponde um grupo de direitos que denominei por qualificações simétricas e as assonantes, todas tiradas do objeto, base da divisão: para complemento dou agora indicações latinas, mostrando mais claramente que em dois desses grupos a incidência é sobre a pessoa, e nos outros dois é sobre as coisas.*

*DIREITOS PESSOAIS: jura in PERSONA ipsa.*

*DIREITOS OBRIGACIONAIS: jura in PERSONA aliena.*

*DIREITOS REAIS: jura in RE materiali.*

*DIREITOS INTELECTUAIS: jura in RE intellectuali”<sup>151</sup>.*

Para diferenciar a “propriedade real” daquilo que, em seu entender impropriamente se chamava “propriedade intelectual”, sugere a eliminação da expressão “propriedade”, adotando-se a denominação “direitos intelectuais”<sup>152</sup>.

Ao direito decorrente da titularidade de bem direito intelectual, o autor atribui a expressão “monopólio” ou de direitos de “exclusividade”, ao invés de “propriedade”, tendo em consideração a origem desses direitos.<sup>153</sup>

<sup>150</sup>PICARD, Edmond. op. cit., p. 99-100.

<sup>151</sup>PICARD, Edmond. op. cit., p. 114.

<sup>152</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 105.

<sup>153</sup>V. Id. Ibid., p. 104 e FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 121. V. também PICARD, Edmond. op. cit., p. 116-117: “Esta doutrina muito simples teve depois voga, e a tal ponto que já não conhecem o



Conforme João Paulo Capella Nascimento, a teoria desenvolvida por Picard enquadra-se entre aquelas que determinam a natureza jurídica do direito a partir de seu objeto. Essa teoria tem como ponto de partida a diferença entre uma *res* e uma concepção intelectual. Esta não pode ser considerada uma *res*, que corresponde às coisas materiais<sup>154</sup>.

Gama Cerqueira contesta essa teoria tendo em vista as premissas das quais partiu, bem como a denominação “direitos intelectuais”.

Ao desenvolver sua crítica à doutrina ora estudada com relação às premissas, o autor entende ser equivocada a criação da nova categoria de direitos por Picard, à qual conferiu denominação específica com fundamento na tese negativa de que os direitos intelectuais não se enquadram em nenhum dos seguimentos da divisão tripartida proposta pelos romanos<sup>155</sup>.

Adicionalmente, referido autor posiciona-se no sentido de que Picard classificou os direitos intelectuais como quarta categoria de direitos tendo em vista o objeto, quando o correto é fazê-lo de acordo com a relação entre sujeito e objeto<sup>156</sup>.

Conforme explicado anteriormente, Picard valoriza a importância da relação no âmbito do direito. Ao tratar desse assunto, esclarece que:

*“Entre todas as realidades invisíveis (puramente psíquicas) do Direito, nenhuma há mais importante, nem mais curiosa do que a Relação entre o Sujeito e o Objeto.*

*Exprime (...) o que o Sujeito é autorizado a fazer do Objeto, como pode usá-lo, fruí-lo, dispôr dele. Designa a extensão e a intensidade desta ação.*

*(...)*

---

*seu autor, o que seguramente, é o mais claro sinal de uma descoberta destinada a vulgarizar-se por uma prática em que a verdade se universaliza na fraternidade vaga do anônimo. Foi adotado como base absoluta na Lei belga de 1886 sobre direitos de autor. Porfiou-se mesmo em evitar a palavra “propriedade” para designar a plenitude do direito sobre uma produção da inteligência. O termo “Monopólio” parece, como efeito, convir melhor, porque especializa a matéria e evita a anfibologia”.*

<sup>154</sup>NASCIMENTO, João Paulo Capella. op. cit., p. 25-26.

<sup>155</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 106.

<sup>156</sup>Id. Ibid., p. 106.

*Pode-se dizer que a Relação dá ao direito o seu desenho e o seu colorido bem melhor que o objeto e o sujeito. É o seu coração, a principal substância, a medula. Por isso se lhe chama muitas vezes o Conteúdo do direito. Marca-lhe o valor a importância, define-o no seu elemento mais significativo”.*<sup>157</sup>

Porém, esse autor entende que a classificação com base no objeto é a chave que permite solucionar a delicada questão relativa ao regime a ser aplicado a um direito determinado. Este diferirá conforme a categoria de onde o direito derivar.

Ao tratar da relação entre o direito do autor e sua obra, Picard esclarece que a relação é de monopólio<sup>158</sup>. Nesse mesmo sentido, Newton Silveira refere-se aos direitos de propriedade industrial que compõem o estabelecimento como direitos exclusivos ou monopólios:

*“Quando tais bens imateriais passam a integrar o complexo de bens que constitui o estabelecimento comercial, fazem parte dessa universalidade tanto os sinais distintivos do comerciante, do estabelecimento, das mercadorias, quanto as invenções, modelos, segredos industriais e direitos do autor de que o empresário seja titular, cessionário ou licenciado. Todos esses direitos terão a mesmíssima função, como direitos exclusivos ou monopólios que servem de instrumento à atividade industrial ou comercial”.*<sup>159</sup>

<sup>157</sup>PICARD, Edmond. op. cit., p. 101-102.

<sup>158</sup>Id. Ibid., p. 81: “Estou aqui compondo uma obra intelectual, este Curso da Enciclopédia do Direito; dou-lhe uma disposição de idéias e uma forma de estilo que suponho originais. Tenho desde aí, sobre esta produção um direito exclusivo usualmente qualificado “direito de autor”, ou, com mais exação, “Monopólio”, análogo ao direito de propriedade de ainda agora, sem que se confunda completamente com ele”. Na p. 102, tem-se: “Quando se fala do direito de um autor sobre a sua obra, do seu monopólio, vê-se o autor; não se vê a própria obra, se não existe algum exemplar materialmente realizado pelo pincel, pela pena, pela imprensa ou pela mecânica. O vínculo jurídico que une inventor à sua concepção não é manualmente apreensível”.

<sup>159</sup>SILVEIRA, Newton. O direito industrial e sua caracterização como ramo autônomo do direito privado. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 18, n. 36, p. 60, 1979.

Quanto à denominação, Gama Cerqueira critica a eleição por Picard da expressão “direitos intelectuais”, pois, segundo o autor, esta representa a assimilação do objeto à sua origem<sup>160</sup>.

Teoria semelhante foi desenvolvida contemporaneamente por Kohler, conforme estudado na seção abaixo.

### **3.7. Direitos sobre Bens Imateriais**

#### **3.7.1. A Doutrina do Direito sobre Bens Imateriais desenvolvida por Kohler**

No entender de João Paulo Capella Nascimento, a teoria desenvolvida por Kohler também se enquadra entre aquelas que determinam a natureza jurídica do direito a partir de seu objeto<sup>161</sup>.

Conforme explica Gama Cerqueira, a teoria dos bens imateriais foi desenvolvida por Kohler a partir da doutrina da propriedade intelectual, assim como fez Picard:

*“Segundo a sua doutrina, o direito sobre bens imateriais tem origem na criação; pois, se o trabalho constitui o fundamento da propriedade, ao mesmo tempo que sua fonte originária, toda criação deve ser um modo de adquirir direitos sobre o objeto criado. (...) A criação de um bem imaterial, portanto, confere sobre este bem um direito que se manifesta principalmente na*

---

<sup>160</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 108: “Quanto à denominação “direitos intelectuais”, nota-se que, se a origem do objeto do direito é intelectual, não se segue daí que o próprio objeto, considerado em si, e não em relação à sua origem, possua a mesma natureza. (...) Ora, à natureza “corpórea” ou material as coisas que constituem sempre, segundo Picard, o objeto da propriedade real, não se pode opor a natureza “intelectual” do objeto do direito do autor, mas a natureza “incorpórea” ou “imaterial” desse objeto”. V. também NASCIMENTO, João Paulo Capella. op. cit., p. 26.

<sup>161</sup>NASCIMENTO, João Paulo Capella. op. cit., p. 26.

*possibilidade de dispor dele de modo mais completo. O imaterial é, pois, objeto do direito. Mas, pela sua natureza imaterial, não pode constituir objeto de propriedade, tomada esta palavra em seu sentido jurídico. Daí a necessidade de criar-se uma nova categoria de direitos, que vem a ser a dos “direitos sobre bens imateriais” ou do “direito imaterial” expressões, ambas, empregadas por Kohler<sup>162</sup>.*

Elisabeth Fekete acrescenta que:

*“Para KOHLER, “a invenção é uma criação do intelecto e portanto é coisa incorpórea; por essa razão, o direito do inventor é o direito sobre qualquer coisa incorpórea. Esse é chamado “direito sobre bens imateriais”. Em palavras do acatado jurista alemão, no passado, falava-se em propriedade intelectual, e o nexó entre o inventor e a idéia criativa era comparado ao nexó entre propriedade e as coisas objeto de propriedade material. Na sua apreciação, “esse confronto é errôneo, porque, malgrado algumas semelhanças, existe tal diferença entre os dois conceitos, que pode criar somente confusão considerar ambos sob um único e idêntico termo jurídico e sob uma única e idêntica construção jurídica. Deveria-se dizer, destarte, que os bens materiais concordam em vários pontos com a propriedade como direito sobre os bens corpóreos, mas demonstram, entretanto, em muitos aspectos, importantes peculiaridades. Contudo, ainda que se pudesse encontrar uma semelhança jurídica, não é lícito agrupar os dois pontos sob um mesmo conceito, pois caso contrário, o que a lei*

---

<sup>162</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 108-110. Em outras palavras, esclarece João Paulo Capella Nascimento, op. cit., p. 26: “Kohler procura demonstrar que o direito sobre os bens imateriais possui objeto próprio. Segundo a sua doutrina, o direito sobre bens imateriais tem origem na criação, no trabalho, que é fundamento último da aquisição de direitos sobre o objeto criado. A criação de um bem imaterial, portanto, confere ao criador um direito sobre este bem que se manifesta principalmente na possibilidade de dispor dele integralmente. Mas por ser o bem imaterial, não pode constituir-se sobre ele um direito de propriedade, o que faz nascer a necessidade de criar-se uma nova categoria de direitos – o direito imaterial”.

*positiva estabelece para um seria simplesmente também aplicado para o outro*”<sup>163</sup>.

Não obstante, Gama Cerqueira destaca que a doutrina de Kohler, mais do que a de Picard, representou notável progresso para o estudo do direito do autor, pois definiu o objeto do direito, determinou-lhe a natureza, estabelecendo a nova categoria dos *bens imateriais*, ao lado dos bens corpóreos e incorpóreos. Gama Cerqueira critica a escolha por Picard do termo direitos intelectuais, que representa a assimilação do objeto à sua origem, conforme esclarecido na seção acima. Por isso entende que Kohler determinou de maneira mais precisa o objeto dos direitos de origem intelectual, denominando-os bens imateriais<sup>164</sup>.

Gama Cerqueira reconhece que Kohler acentua a existência de relação jurídica direta entre sujeito e objeto do direito no âmbito de sua teoria dos bens imateriais, independente da intervenção de terceiros, sendo o direito imaterial absoluto, oposto ao direito de obrigações, revelando, dessa, forma, em relação ao objeto, semelhança essencial com a propriedade. Porém, segundo o autor, Kohler entende que o confronto entre o direito imaterial e o de propriedade é errôneo, devido às peculiaridades daquele<sup>165</sup>.

Segundo Gama Cerqueira, a principal peculiaridade que impediu Kohler de enquadrar os bens imateriais no direito de propriedade é a temporaneidade do direito sobre esses bens, decorrente da natureza dos objetos imateriais, destinados a, após algum tempo, tornarem-se de uso comum. Essa característica se opõe à perpetuidade do direito de propriedade. Kohler sustenta que a temporaneidade dos direitos do autor e do invento não depende da lei, sendo inerente à natureza dos objetos imateriais, limitando-se a lei a reconhecer o fato<sup>166</sup>.

Assim, como explica Maristela Basso, defende que:

---

<sup>163</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p.122.

<sup>164</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 108 e 112. Segundo o autor, o maior mérito da doutrina de Kohler reside em haver dado ao direito do autor conteúdo objetivo perfeitamente determinado, ao mesmo que definia a natureza de seu objeto.

<sup>165</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 110. V. também FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 121.

<sup>166</sup>Id. Ibid., p. 111.

*“a criação intelectual confere ao autor um direito análogo ao direito de propriedade, com algumas diferenças, porque o objeto da propriedade de direito comum é bem material, enquanto que o objeto do direito de autor é, ao contrário, um bem imaterial”*<sup>167</sup>.

Para Gama Cerqueira, Picard e Kohler partem do mesmo princípio de que os direitos de autor não podem ser incluídos na clássica divisão tripartida do Direito romano, chegando à mesma conclusão da necessidade de criar-se uma nova categoria, em que esses direitos possam acomodar-se<sup>168</sup>.

Nesse ponto, Gama Cerqueira chega à conclusão de que Kohler cometeu o mesmo erro que Picard na definição da natureza dos bens imateriais, adotando o mesmo método negativo aludido na seção acima, justificando a criação de nova categoria de direitos cuja natureza seria determinada pela origem e natureza do objeto, a partir da constatação de que os direitos sobre bens imateriais não se enquadram entre os direitos pessoais ou direitos de obrigação, nem se consideram propriedade, acrescentando que:

*“Deve-se, porém, reconhecer em seu favor o fato de haver definido com exatidão a natureza do objeto do direito, ao passo que Picard assimilou a natureza do objeto à sua origem. Mas, com o indicar a natureza do objeto, não se define a natureza do direito que sobre ele se exerce”*<sup>169</sup>.

Referido autor atribui aos direitos da propriedade industrial natureza de propriedade imaterial:

*“Se o que difere é apenas a natureza do objeto, por ser imaterial, a conclusão a que se chega é que se trata de uma propriedade*

<sup>167</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 32.

<sup>168</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 103. V. também FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 120-121.

<sup>169</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 112-113.

*diferente de seu objeto, mas sempre propriedade, ainda que refuja ao conceito clássico da propriedade do Direito romano, que se costuma tomar como padrão, com o fim de negar-se ao direito de autor o caráter de propriedade”.*

### 3.7.2. A teoria desenvolvida por Segade

José Antonio Gomez Segade, entende ter o segredo industrial natureza de bem imaterial, refutando as teorias que o consideravam um direito da personalidade<sup>170</sup>.

Visando a incluir o segredo industrial na referida categoria de bens, ele desenvolve o conceito de bem imaterial, identificando, a partir da evolução da sociedade, o surgimento de novos bens que não são passíveis de enquadramento preciso nas categorias tradicionais, tais como os bens que resultam de atividade intelectual<sup>171</sup>. Após diferenciar bem imaterial em sentido amplo de bem material em sentido jurídico, procura defini-lo de maneira positiva, ressaltando suas características essenciais<sup>172</sup>:

---

<sup>170</sup>GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 69: “*Há muitas teorias que trataram de explicar a natureza do segredo industrial. Uma das mais clássicas é a que o considerava um direito de personalidade. Porém esta tese está, atualmente, completamente superada. Em primeiro lugar, por ser demasiadamente vago e impreciso recorrer ao direito de personalidade. Em segundo lugar, caberia argumentar que a violação de um segredo industrial não prejudica a personalidade do empresário, mas apenas seu patrimônio. Não prejudica o empresário em si, mas sim o que ele possui. Por fim, o segredo industrial não pode constituir um direito da personalidade porque pode ser objeto de negócios jurídicos; e como já se sabe os direitos da personalidade são personalíssimos e, portanto, intransferíveis*”. Tradução livre da autora.

<sup>171</sup>Id. Ibid., p. 70-72: “*Na atualidade, quiçá realmente seja importante determinar se é possível qualificar o segredo como um bem imaterial. Este tema exige como pressuposto adotar uma postura em torno dos chamados bens imateriais. O desenvolvimento da vida moderna fez com que aparecesse uma série de novos bens que não se encaixavam com clareza dentro das categorias tradicionais. Entre eles ocupam um lugar destacado os que constituem o resultado de uma atividade intelectual. A distinção clássica romana entre “res corporales” e “incorporales” não lhes é aplicável, uma vez que sob o conceito de “res incorporales” incluíam-se os direitos, porém não as criações intelectuais. Para classificar estes bens Joseph Kohler utilizou-se da expressão bens imateriais (...)*”. Tradução livre da autora.

<sup>172</sup>Id. Ibid., p. 72-73: “*Bem imaterial em sentido amplo é qualquer entidade não corpórea, incompreensível sensorialmente. Nesse sentido, bem imaterial pode ser muitas coisas, desde a vida até as criações intelectuais ou industriais, passando pela liberdade ou pelas energias. Mas este conceito genérico de bem imaterial apenas é utilizável. Em primeiro lugar, nem toda entidade imaterial é bem no sentido jurídico. Em segundo lugar, a denominação bem imaterial se reserva a certas realidades imateriais que estão dotadas de uma tutela jurídica especial. Os bens imateriais em sentido técnico-jurídico não podem ser definidos a partir de um ponto de vista puramente negativo como aqueles que são perceptíveis pelos sentidos. Atualmente este critério é invisível, pois existem realidades pertencentes ao mundo físico que não são perceptíveis pelos sentidos. O bem imaterial deve definir-se de maneira positiva, ressaltando-se suas características essenciais*”. Tradução livre da autora.

*“Neste sentido, cabe propor a seguinte definição de bens imateriais: criações da mente humana que, mediante os meios adequados, tornam-se perceptíveis e utilizáveis nas relações sociais e por sua especial importância econômica são objeto de uma tutela jurídica especial”<sup>173</sup>.*

Após delinear as principais características de diferenciam os bens imateriais<sup>174</sup> e as críticas a essa categoria de bens<sup>175</sup>, passa a tratar do direito sobre os bens imateriais, diferenciando-o da propriedade:

*“O direito que protege os bens imateriais reveste-se de características especiais, que tornam difícil seu enquadramento dentro da tripla categoria clássica dos direitos reais, direitos de crédito e direitos de personalidade. O direito sobre os bens imateriais apresenta certas analogias com os direitos reais; por isso alguns autores não têm hesitado em classificá-lo como um direito real. Em primeiro lugar, os direitos reais tratam de objetos reais*

<sup>173</sup>GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 73-74.

<sup>174</sup>Id. Ibid., p. 74-75: *“Os bens imateriais apresentam características comuns com os demais bens; por exemplo, a autonomia, a idoneidade para ser objeto de direitos, etc. Mas ao lado dessas características, o bem imaterial está enaltecido de certas notas peculiares. Em primeiro lugar, o bem o imaterial não é suscetível de ser objeto de um desfrute econômico, porque precisa previamente moldar-se em algo corpóreo. Outra peculiaridade do bem imaterial consiste em que sua representação material em princípio é ilimitadamente repetível. A repetibilidade do bem imaterial (Wiederholbarkeit) se traduz em uma especial aptidão para circular de forma que por meio de sua manifestação corpórea muitas pessoas podem desfrutar simultaneamente do mesmo. A repetibilidade do bem imaterial não esgota em absoluto sua substância nem chega a impedir que siga produzindo benefícios a seu titular. Por último, o bem imaterial por sua natureza especial pode ser objeto de sua posse simultânea, a qual é algo que repugna às coisas materiais em virtude do velho ditado “duorum in solidum possessio esse non potest”. Justamente se fala da potencial ubiqüidade (onipresença) do bem imaterial para manifestar que não está ligado ao tempo e nem ao espaço”* (tradução livre da autora).

<sup>175</sup>O autor destaca, em especial, alguns pontos da crítica desenvolvida por Franceschelli. Porém, ao final, reconhece que, apesar das críticas, a doutrina dos bens imateriais é admitida pela grande maioria da doutrina. GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 76-77. Nas palavras de FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 160: *“Entre as críticas a essa teoria encontramos, primeiramente, a que refuta esse conceito de segredo por considerá-lo demais abstrato. Outra acusa serem os bens imateriais demasiadamente inconsistentes, não podendo ser considerados bens em sentido econômico, devido à sua própria natureza, sendo que nem sequer os doutrinadores chegam a um consenso quanto aos bens que o integram, não podendo, portanto, constituir uma categoria legislativa, dogmática, científica ou mesmo lógica. Por fim, as idéias não podem ser consideradas como elemento unificador dos bens imateriais, pois são a base de toda a obra humana, e, em última instância, tanto as coisas imateriais quanto as materiais são perceptíveis pela inteligência”*.



*corpóreos e pelo mesmo motivo são facilmente delimitáveis. Pelo contrário, o direito sobre os bens imateriais tem fronteiras muito mais difusas; em uma criação intelectual sempre é mais difícil determinar quais são os limites, onde terminam as idéias velhas e começam as novas. Diferentemente da propriedade sobre coisas materiais, os direitos sobre bens imateriais são, em princípio temporais. A temporalidade do direito sobre bens imateriais pode vir imposta por um duplo motivo: bem pela lei (suposto da patente), bem por uma situação de fato (segredo industrial)''<sup>176</sup>.*

Ao identificar no segredo industrial os elementos característicos dos bens imateriais, quais sejam, valor patrimonial, aptidão para ser objeto de negócios jurídicos e o fato de resultar da mente humana, conclui, com fundamento em Ulmer-Krasser em Troller, que o segredo industrial é um autêntico bem imaterial, não obstante decorra de situação de fato<sup>177</sup>.

Enfrenta oposição de Tullio Ascarelli, que rejeita a possibilidade de se considerar o segredo como um bem objeto de direito absoluto, tese que repousaria no equívoco de confundir-se o interesse diretamente tutelado e o bem indiretamente protegido, ou seja, de confundir-se a repressão de determinados atos que possam traduzir-se em violação do segredo com uma direta e absoluta tutela do segredo como tal<sup>178</sup>.

Embora a doutrina atribua ao direito sobre bens imateriais, como característica fundamental, a de se tratar de um direito absoluto, de exclusiva, oponível *erga omnes*, excluindo, conseqüentemente, o segredo industrial do rol desses bens, o autor esclarece que:

<sup>176</sup>GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 80-81.

<sup>177</sup>Id. Ibid., p. 82-83.

<sup>178</sup>ASCARELLI, Túlio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*, 3ª. Ed., A. Giuffrè, Milão, 1960, p. 287. *Apud* SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 153, que acrescenta ainda a seguinte citação do autor italiano: “*La protezione del segreto permetterà a chia abbia realizzato una creazione intellettuale di essere il solo a goderla o utilizzarla, di comunicarla a titolo oneroso ad altri, di agire pel risarcimento o dei danni contro chi abusivamente l’abbia carpita o divulgata o utilizzata in seguito a uma comunicazione fiduciaria, ma non gli permetterà di impedire poi la utilizzazione de parte di quanti, in seguito alla sia pur illecita divulgazione, ne siano venuti a conoscenza, nè gli assicrerà nessuna priorità nei confronti di chi autonomamente pervenga alla stessa creazione*”.

*“Esta afirmação é o resultado de um silogismo em que a premissa maior é: todos os bens imateriais estão amparados por um direito de exclusiva; e a premissa menor; o segredo industrial não está protegido por um direito de exclusiva. A premissa menor nos parece exata. Mas, no meu juízo, a premissa maior é inválida. Até o presente afirmou-se que os direitos sobre bens imateriais eram direitos de exclusiva porque unicamente teriam-se em vista aqueles (certamente os mais importantes) para os quais lhes caberia esta nota: a patente, o direito de autoria, os modelos industriais, etc. Mas na atualidade há uma série de bens imateriais que não estão protegidos por um direito de exclusiva. Um exemplo típico é o segredo industrial”. Mas o mesmo ocorre, com outros bens imateriais, como a forma distintiva (“Ausstattung” ou “get-up”) ou a empresa. Por isso, se bem é correto afirmar que o direito de patente ou direito sobre um modelo são direitos de exclusiva, não é exato sustentar in genere que os direitos sobre bens imateriais são direitos de exclusiva”<sup>179</sup>.*

E como confirmação de sua teoria relativa ao enquadramento do segredo industrial entre os bens imateriais, enumera autores que, tendo por objetivo esse enquadramento, recorrem a classificações como “direito de exclusiva incompleto” ou como “direito secundário” de caráter incompleto e imperfeito frente aos direitos de exclusiva, com as quais não concorda<sup>180</sup>.

Assim, conclui que o bem imaterial constituído pelo segredo é protegido fundamentalmente por normas contra a concorrência desleal, as quais não lhe outorgam direito de exclusiva e ressalta que a proteção dispensada por essas normas é fundamental

<sup>179</sup>GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 83-84.

<sup>180</sup>Acrescenta ainda que “Estas afirmações encerram uma forte dose de conceitualismo. A exclusiva se não é plena não pode receber tal nome; não cabe os termos médios e portanto necessita de sentido falar de <<exclusiva incompleto>>. Com nossa tese não se faz necessário recorrer a estas construções artificiais. O mais cuidadoso e exato é dizer que o segredo industrial é um bem imaterial sobre o qual não recai um direito de exclusiva”. Id. Ibid., p. 84. Tradução livre da autora.

para a proteção do segredo industrial, ao passo que para os bens imateriais amparados por um direito de exclusividade a concorrência desleal oferece uma proteção complementar<sup>181</sup>.

### **3.8 Teoria da propriedade *sui generis***

Finalmente, uma última teoria que merece ser ressaltada no presente estudo e que também tem por objetivo determinar a natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais é a formulada pelo Professor Doutor José Roberto d'Afonseca Gusmão: a teoria da propriedade *sui generis*.

Segundo explica João Paulo Cappela, para este autor, a teoria da propriedade é a mais próxima da boa qualificação dos direitos de propriedade intelectual. Entretanto, não poderia ela ser aceita integralmente, sem qualquer ressalva, com isto se passando ao largo de inúmeros problemas que, com a sua adoção pura e simples, ficariam sem solução. Assim, apesar de manifestar esse autor a sua concordância com os fundamentos primeiros dessa teoria, examina-a à luz de diversas questões específicas ligadas à propriedade imaterial, concluindo, ao final, tratar-se a natureza jurídica desses direitos de uma propriedade *sui generis*<sup>182</sup>.

---

<sup>181</sup>GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 85.

<sup>182</sup>NASCIMENTO, João Paulo Capella. op. cit., p. 30-31.

## 4. CONSEQÜÊNCIAS DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO

### 4.1. Considerações Iniciais

Uma vez determinada a natureza jurídica do segredo industrial de bem imaterial de exclusividade imperfeita, que compõem o estabelecimento comercial, protegido diretamente pelas normas de repressão à concorrência desleal, enquadrando-se estas, do ponto de vista internacional, nacional e doutrinário, no regime jurídico de proteção à propriedade intelectual *latu sensu*<sup>183</sup>, cuja natureza é de direito intelectual ou propriedade *sui generis*<sup>184</sup>, é possível estabelecer o regime jurídico que lhe é aplicável.

Inicialmente, trataremos, de maneira geral, das principais conseqüências do enquadramento jurídico do segredo industrial no contexto de sua proteção.

---

<sup>183</sup>Sendo os direitos do autor e os direitos da propriedade industrial – em conseqüência da proteção conferida pelo regime das patentes, por exemplo – direitos de propriedade intelectual *strictu sensu*, aos quais são atribuídos direitos de exclusiva ou exclusividade legal ou monopólio instrumental. Nesse sentido, Denis Borges Barbosa esclarece que: “*Nos países de economia de mercado a propriedade industrial sempre consistiu numa série de técnicas de controle da concorrência, assegurando o investimento da empresa em seus elementos imateriais: seu nome, a marca de seus produtos ou serviços, sua tecnologia, sua imagem institucional etc. Assim, quem inventa, por exemplo, uma nova máquina pode solicitar do Estado uma patente, que representa a exclusividade do emprego da nova tecnologia – se satisfizer os requisitos e se ativer aos limites que a lei impõe. Só o titular da patente tem o direito de reproduzir a máquina; e o mesmo ocorre com o uso da marca do produto, do nome da empresa etc. É de notar-se que, não obstante a expressão “propriedade” ter passado a designar tais direitos no nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica e eles se refira como “monopólios”. Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopólio de uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio “strictu sensu” pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia etc.) e não – como monopólio autêntico – uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora preferamos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”. (...) Mas é necessário entender que nos direitos de Propriedade Intelectual – na patente, por exemplo – o monopólio é instrumental: a exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado. Numa observação de Foyer e Vivant, há monopólio jurídico, mas não monopólio econômico*”. BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 16, 25-26. Vide capítulo 3 *supra*.

<sup>184</sup>Adotando-se, portanto, o entendimento de que os direitos intelectuais ou da propriedade intelectual têm características peculiares que o diferenciam da propriedade romanística, conforme teorias desenvolvidas por Picard, Kohler, compondo a categoria de direitos sobre bens imateriais, o que é conciliável com a posição de Segade, de Bittar e de Gusmão. Vide capítulo 3 *supra*.

Em seguida, analisaremos o regime jurídico decorrente da aplicação do TRIPS e o regime da Lei nº 9.279/96, bem como demais normas nacionais aplicáveis na proteção ao segredo industrial.

Por fim, proporemos, com fundamento na Constituição Federal, a adoção de regime jurídico intermediário para a proteção do segredo, como alternativa à sua proteção por meio de patentes, na hipótese em que sejam atendidos aos requisitos da legislação para tanto, ou por meio das normas de repressão à concorrência desleal.

## **4.2. Conseqüências do Enquadramento Jurídico**

As principais conseqüências do enquadramento jurídico realizado no capítulo anterior, que impactam a proteção do segredo industrial, consistem na exigibilidade de contexto de concorrência<sup>185</sup> e na inexistência de direito de exclusiva sobre o conteúdo do segredo. Esses aspectos, como se estudará, fragilizam a proteção ao segredo industrial e dificultam sua oponibilidade perante terceiros.

### **4.2.1. A exigibilidade de contexto concorrência**

Conforme demonstrado no capítulo anterior, embora o segredo industrial encontre amparo no regime jurídico de proteção da propriedade intelectual, especialmente sob o ponto de vista internacional quanto, essa proteção decorre diretamente das normas de repressão à concorrência desleal.

Mesmo do ponto de vista prático, ou seja, a partir da importância da proteção ao segredo industrial, depara-se com o contexto da concorrência. Uma vez que o segredo industrial passa a ter valor econômico na medida em que coloca seu titular em posição vantajosa perante a concorrência e que é secreto, sua violação, decorrente de sua

---

<sup>185</sup>Nesse sentido, v. BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 665.

divulgação, implica justamente a perda da referida vantagem concorrencial. Nas palavras de Elisabeth Fekete<sup>186</sup>:

*“Com o progresso industrial e o acirramento da concorrência, os economistas perceberam o valor do “saber como fazer” e surgiram novas necessidades dos comerciantes, os quais passaram a desejar uma alternativa ao privilégio, que lhes desse maior liberdade e mesmo “privacidade”, uma vez que a patente, dado seu caráter totalmente público, apresenta, a par das vantagens representadas pela proteção reconhecida mediante título, a exigência de exposição do segredo e a limitação temporal e espacial.*

*(...)*

*Assim, a evolução da tutela do sigilo dos conhecimentos industriais e comerciais aponta para a disciplina dos interesses envolvidos no jogo concorrencial.*

*(...)*

*Na nossa opinião, o fundamento ético da proteção ao segredo de negócio assenta nas regras sobre a repressão aos meios concorrenciais desleais, em cujo âmbito deve situar-se(...)”<sup>187</sup>.*

Assim, não é possível suprimir o contexto concorrencial da violação ao segredo industrial. Nesse mesmo sentido, manifesta-se Denis Borges Barbosa, baseando-se também na jurisprudência, ao tratar da proteção ao segredo industrial conferida pelo art. 195 da Lei nº 9.279/96:

*“Note-se que a tutela prevista no art. 195 do CPI/96 presume um contexto de concorrência. Quando não há tal concorrência, aplica-se o disposto no Código Penal:*

---

<sup>186</sup>Sobre o enquadramento, pela autora, dos segredos industriais na esfera da concorrência desleal, vide FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 26-34.

<sup>187</sup>Id. Ibid., p. 26-31.

*Art. 153 - 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:*

*Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.*

*§ 1o- A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).*

*Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.*

*§ 2o Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).*

*Art. 154 - 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:*

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

*Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.*

*No tocante aos funcionários públicos e demais servidores da Administração, cabe ainda lembrar o disposto no capítulo pertinente do Código Penal:*

*Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:*

*Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.*

*§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).*

*I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).*

*II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).*

*§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de 14.7.2000).*

*Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.*

*A tutela penal é complementada pela civil, como se enfatizou ao falarmos da doutrina da concorrência desleal. Na sua modalidade penal, temos um crime de perigo, que se configura ainda que sem comprovada a lesão ao paciente do ilícito. Na modalidade civil, a proteção, que pode ser acautelada inclusive pela sanção judicial das obrigações de não fazer, depende, porém da prova do dano efetivo ou possível”<sup>188</sup>.*

Portanto, fora de um contexto de proteção à concorrência desleal, o segredo industrial não encontra amparo nas normas de proteção à propriedade intelectual. Assim, se um órgão de imprensa divulgar o segredo de uma empresa do ramo de refrigerantes, poderá escusar-se da violação, por não ser concorrente do titular do segredo violado. É por essa razão que Arnaldo Malheiros entende que o crime de violação ao segredo industrial deveria ser incluído entre os crimes contra a propriedade intelectual e não entre os crimes contra a concorrência desleal<sup>189</sup>:

*“Aliás eu diria que o único reparo que eu faria ao tratamento do segredo de fábrica no código, não é a redação dos incisos em que ele vem definido, mas seria o fato dele estar classificado como Crime de Concorrência Desleal, porque eu acho que ele é puramente um crime contra a Propriedade Intelectual, a relevância dessa distinção explica-se pelo seguinte, é provável que amanhã seja usada como defesa de um violador de segredo e, certas situações o fato dele não estar agindo na concorrência”.*

---

<sup>188</sup> BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 664-666 e 679.

<sup>189</sup> No mesmo sentido, Elisabeth cita Georges Charles Fischer, segundo o qual a proteção de segredos de negócio é o terceiro ângulo da proteção à propriedade intelectual. *Trade Secrets Protection in Brazil*, in: *Les Nouvelles*, Ohio, vol. 22, n. 4, dez. 1987, p. 347. *Apud* FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 28, nota



Com efeito, a tutela jurídica dos segredos industrial poderia ser fortalecida mediante seu enquadramento direto no regime jurídico dos direitos da propriedade intelectual e a adoção de regime jurídico especial para sua proteção.

#### **4.2.2. Exclusividade Imperfeita X Propriedade Intelectual *Strictu Sensu*. Eficácia *erga omnes***

Conforme explica Denis Borges Barbosa:

*“Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade ou uso de um dos objetos da “propriedade” intelectual dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar a oportunidade perante o mercado, configurada pela utilização privativa de tais bens. Assim, a exclusividade neste contexto é de caráter concorrencial.*

*Mas a abrangência da propriedade intelectual não se resume aos direitos exclusivos ou “direitos de exclusiva”. Também se tutelam posições jurídicas, na teia de relações privadas de concorrência, que **não** são exclusivas. (...) tratando da doutrina da concorrência, os agentes econômicos concorrente podem deter oportunidades total ou parcialmente idênticas, sem que o Direito exclua qualquer deles do uso lícito do item em questão.*

*Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que não seja livremente acessível. (...) Não há nesse caso um “direito de exclusiva”.*

*O que pode haver, conforme a situação fática, é garantia de um “comportamento leal” na concorrência<sup>190</sup>”.*

---

<sup>190</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 24.

Por isso o segredo industrial consiste em exclusividade imperfeita ou de fato<sup>191</sup>, e não direito de exclusiva, como ocorre no regime das patentes, em que é possível ao titular da patente fazer com que terceiros não se utilizem de seu conteúdo, conferindo-lhe a lei exclusividade de direito, propriedade intelectual *strictu sensu*. Esse aspecto fragiliza a proteção do segredo industrial por meio das normas de repressão à concorrência desleal, na medida em que não há como evitar que concorrente obtenha, por formas lícitas e leais, conhecimento mantido em segredo, ou seja, não impedem sua reprodução ou recriação, que são processos de produzir objetos idênticos, mas diferentes<sup>192</sup>.

Todavia, a caracterização do segredo como exclusividade imperfeita não lhe subtrai a eficácia absoluta. Nesse aspecto, cumpre mencionar os ensinamentos de Pontes de Miranda<sup>193</sup>, que ao tratar especificamente dos segredos de fábrica ou de indústria, reconhece sua eficácia *erga omnes*, mas não de direito real, visto que não há propriedade em sentido estrito desse bem incorpóreo<sup>194</sup>:

*“O sistema jurídico brasileiro absteve-se de considerar direito real o direito sobre o segredo de fábrica ou de indústria. É direito de eficácia perante todos, pois todos têm de admitir que exista e não seja violado, abstendo-se, portanto, de ofensas. (...) Para o legislador, o que não se exerce à vista de todos pode exercer-se sem que se admita incursão, mas faltar-lhe-ia elemento indispensável à “exclusividade” negativa (= exclusividade, a despeito da cognição por todos: a exclusividade do segredo é positiva, porque existe em si mesma e por si mesma (= os outros ignoram o que se explora)”<sup>195</sup>.*

---

<sup>191</sup>Em que pese a existência de críticas à adoção dessa terminologia, como as tecidas por Segade, no sentido de que o segredo industrial consiste em bem imaterial não protegido por direitos de exclusiva. Vide capítulo 3 *supra*.

<sup>192</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 24-25.

<sup>193</sup>Não obstante este autor entenda que “quando se ofende o sigilo em que se acha o meio ou processo de fabricação ou de produção que se tem como segredo de fábrica ou de indústria, ofendem-se direitos da personalidade, que são o de velar a intimidade e o direito autoral de personalidade. Ofende-se também o direito autoral de exploração”. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op. cit., p. 450.

<sup>194</sup>Em sentido contrário, vide SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 153, segundo o qual o segredo, enquanto exclusividade de fato, por ser de conhecimento restrito, não é oponível *erga omnes*, não se tratando de direito de propriedade industrial ou intelectual.

<sup>195</sup>MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op. cit., p. 451.

Denis Borges Barbosa refere-se ao entendimento de Pontes de Miranda, reconhecendo que os direitos absolutos podem ser exclusivos ou não exclusivos conforme seja materialmente ou juridicamente impossível fazer incidir outros direitos idênticos sobre um mesmo bem-fim. Segundo o autor, os direitos relativos a uma oportunidade, como é o caso dos direitos da propriedade intelectual, pressupõem um bem-meio e um bem-fim. A existência ou não de exclusividade refere-se ao bem-fim, pois o bem-meio será sempre exclusivo, sob pena de inexistir direito *erga omnes*<sup>196</sup>. No caso do segredo, é possível concluir que o bem-meio é exclusivo e consiste na oportunidade de utilizar o segredo em atividade empresarial, obtendo-se vantagem econômica e competitiva. Já o bem-fim, no segredo, não é exclusivo, na medida em que não é possível excluir terceiros que sejam titulares do mesmo segredo de utilizá-lo, desde que em um contexto de lealdade concorrencial.

Nesse mesmo sentido, ao tratar do *know how*, figura que reconhece ser análoga ao segredo industrial<sup>197</sup>, esse autor esclarece:

---

<sup>196</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 23: “A noção de “direitos exclusivos”, aplicada a bens imateriais, merece reflexão especial. Pontes de Miranda, ao tratar exatamente do segredo de fábrica, refere-se à eficácia “erga omnes”, mas não real daquela figura jurídica. Ao usar tal expressão, algo paradoxal, o autor reconhecia que há no caso eficácia absoluta (“erga omnes”) mas não um poder de excluir de terceiros com os mesmos direitos “erga omnes” (por exemplo, o de ter a oportunidade de usar uma estrada pública), ou seja, não é um direito exclusivo. Aliás, os direitos relativos a uma oportunidade são todos desse tipo, pressupondo um bem-meio (a oportunidade) e um bem-fim (a estrada pública); a existência ou não de exclusividade refere-se, de fato, ao bem-fim, pois o bem-meio será sempre exclusivo, sob pena de inexistir direito “erga omnes”.

<sup>197</sup>Id. Ibid., p. 649 – uma introdução: “Neste estudo trataremos de três figuras jurídicas relativas à proteção das tecnologias ou, pelo menos, se nem sempre encontramos “tecnologia” como o querem os engenheiros, da oportunidade concorrencial resultante da detenção certas informações. Tais fenômenos, apesar de guardarem estreita analogia por não serem objeto de exclusividade legal, e, além disso, por serem construídas em torno do fato de um segredo objetivo, ou confidencialidade subjetiva, têm peculiaridades legais e práticas que justificam tratamento distinto numa obra como a presente”. Sobre a diferenciação entre *know how* e segredo de indústria, esse autor esclarece que: “Frequentemente tal noção é usada em seu sentido restrito - para alcançar somente o conhecimento de certos segmentos da estrutura técnica de produção (*know how* técnico). Por tal razão, tende-se a reduzir o *know how* ao **segredo de indústria**. No entanto, o que o define não é o segredo de uma técnica, mas a falta de acesso por parte do público em geral ao conhecimento do modelo de produção de uma empresa. Outros concorrentes podem ter o mesmo segredo, e dele fazerem uso, mas o *know how* específico não é acessível a todo e qualquer competidor, atual ou potencial. Neste sentido, é secreto no seu sentido etimológico, ou seja, segregado ou afastado: não é algo que ninguém - salvo o detentor - sabia, mas algo que certas pessoas não sabem”. op. cit., p. 651. Sobre o tratamento do *know how* em face do segredo industrial, vide também FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 43-50 e 53 e 55. Essa autora entende ser o *know how* gênero do qual o segredo de fábrica ou de negócio é espécie, tendo em vista que o caráter secreto do *know how* é relativo. Essa autora menciona também autores que entendem ser o *know how* sinônimo de segredo industrial, entre eles, Newton Silveira e Nuno Tomaz Pires de Carvalho. Nesse sentido, vale a pena mencionar, ainda, GOMEZ SEGADE, José Antonio op. cit., p. 157-163 e Jorge Kors, segundo o qual: “A expressão “segredo industrial” e utilizada habitualmente como sinônimo de “*know how*” tanto no direito anglo-saxão quanto no direito continental, e para fins práticos esses termos serão empregados indistintamente neste livro, evitando sofisticados procedimentos de distinção que não têm relevância”. Tradução livre da autora. In KORS, Jorge Alberto. op. cit. Por essa razão entendemos que as conclusões a cerca da proteção ao *know how* podem ser adotadas para o estudo do segredo industrial.

*“Ora, tanto o direito de propriedade industrial quanto aquele outro, aos “meios práticos”, podem ser exercidos contra todos, em geral, sem que, previamente, haja sido pactuado a obrigação de não fazer - não usar o processo, não obter a informação. Consistem ambos, numa faculdade de agir de determinada forma (realizar o invento, conservar a informação para si), contraposta a um dever geral, inespecífico, de não interferir na ação do facultado. São, na classificação tradicional do Direito, poderes absolutos, por oposição aos que se constituem em relação a pessoa determinada, cujo exemplo mais flagrante é o dos direitos de crédito.*

*(...)*

*As “maneiras práticas” não são objeto da mesma exclusividade que uma patente. Muito embora haja o direito de manter a informação reservada, sem comunicá-la a qualquer outro, os poderes absolutos, no caso, não impedem que terceiros criem, obtenham, ou descubram os dados por dispêndios ou trabalho próprio. A significação econômica destas “maneiras práticas” está, assim, na dificuldade material de obter tais informações, no custo, risco ou esforço necessário para isto.*

*(...)*

*No entanto, como vimos, o direito em questão, sendo um poder (de não divulgar) ao qual se apõe um dever geral de abstenção, constitui um direito absoluto, embora não exclusivo<sup>198</sup>.*

Elisabeth Fekete, na mesma direção, esclarece que a tutela legal do segredo industrial, em razão de seu valor econômico<sup>199</sup>, confere a seu titular direito de excluir terceiros de seu uso, caracterizando situação de monopólio. Essa exclusividade autoriza a utilização da expressão “informação privilegiada”, denotando parentesco com o termo

<sup>198</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 654-655, uma introdução

<sup>199</sup>Segundo Fekete, a doutrina reconhece que os bens imateriais possuem valor econômico e são suscetíveis de circulação, razão pela qual são tutelados pelo direito.: *“No Direito brasileiro, a existência de valor econômico é reconhecida pela lei mediante a proteção que outorga, expressa no reconhecimento ao seu criador da titularidade destes valores. Esta titularidade implica a atribuição de um uso exclusivo da criação (atribuição que varia conforme o fim a ser atingido), no que diz respeito à exploração e utilização econômica do bem, e tem lugar mediante uma situação de monopólio”*. op. cit., p. 188-189.

aplicado às patentes desde sua origem histórica (“privilégio”). Ambas as formas de “privilegiar” o criador de um bem intelectual conferem-lhe uma prerrogativa que o distingue de seus concorrentes, permitindo que aquele ocupe nível jurídico diferenciado em relação aos últimos<sup>200</sup>.

Assim, embora o segredo industrial seja de exclusividade imperfeita, ou seja, embora não esteja protegido por direito de exclusiva como o que confere a patente, pode ser oponível *erga omnes* na medida em todos devem abster-se de violá-lo.

---

<sup>200</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 189.

## **5. REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO**

Após análise do conceito e natureza jurídica do segredo industrial, buscaremos estudar seu regime jurídico a partir de enfoque preponderantemente de direito internacional, analisando os fundamentos jurídicos e aspectos processuais associados à sua proteção.

Com relação ao direito brasileiro, limitaremos-nos a analisar se as determinações do TRIPS encontram-se contempladas na legislação nacional.

### **5.1. A Proteção do Segredo Industrial no Direito Internacional**

Como já estudado, o segredo industrial, na esfera internacional, não é protegido por meios tradicionais de proteção à propriedade industrial, como ocorre no sistema de patentes, por exemplo. A proteção contra sua violação é assegurada pelas regras de proteção contra a concorrência desleal. Essas regras são encontradas, particularmente, em dois diplomas de direito internacional, que se destacam por sua importância: a Convenção da União de Paris e o TRIPS, cujo regime jurídico passaremos a estudar.

#### **5.1.1. A Convenção da União de Paris**

##### **5.1.1.1. Considerações Iniciais sobre o objetivo da Convenção**

Conforme explica Maristela Basso, a Convenção da União de Paris de 1883 nasce da conscientização de que o reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade industrial, no âmbito dos direitos internos, não eram suficientes, sendo necessário criar um direito internacional para a propriedade industrial que harmonizasse e unificasse regras de

conflitos de leis e regras comuns de direito material<sup>201</sup>. Adicionalmente, esclarece a autora que a Convenção de Paris ultrapassa o objetivo comum de resolver conflitos de leis ou garantir o gozo dos direitos estrangeiros, tratando do direito material dos Estados membros e conferindo-lhe melhor forma e conteúdo, pois consiste em legislação convencional superior, instituindo dois princípios: o tratamento nacional e o tratamento unionista<sup>202</sup>.

Conforme mencionado anteriormente, o Brasil promulgou a Convenção da União de Paris revista em Estocolmo em 14 de julho de 1967, por meio do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992.

A Convenção da União de Paris não foi revogada pelo TRIPS, nos termos do artigo 2º deste Acordo, que, especialmente no que diz respeito à repressão à concorrência desleal, traz menção expressa ao artigo 10 *bis* em seu artigo 39<sup>203</sup>. Adicionalmente, a Convenção da União de Paris formula regras de direito positivo, que devem ser obedecidas pelos Estados-Membros independentemente de promulgação de legislação interna, conforme destacado no capítulo 3 *supra*.

---

<sup>201</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 73. No mesmo sentido, vide CRETILLA NETO, José. op. cit., p. 365: “No século XIX, foram firmados os primeiros tratados internacionais a respeito da propriedade intelectual, que consistiam, basicamente, em normas de Direito Privado destinadas a harmonizar as legislações internas das partes-contratantes. [nota 110: Destacam-se a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, firmada e 20.03.1883 (completada por um Protocolo interpretatio firmado em Madri, em 1891; a primeira Convenção foi revista diversssas vezes) e a Convenção de Berna (...)]. Em sentido contrário, vide BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 183: “A Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do recente acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro. Vide, ainda, LUCHESE, Thiago. Aspectos de direito internacional privado relacionados à propriedade intelectual. 2004. 155 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. p. 24: “As normas dessas convenções [de Paris e de Berna] são mais do que obrigações assumidas pelos seus Estados-Membros: elas extrapolam o plano do direito internacional público na medida em que tratam, também, de interesses particulares que possuem um caráter internacional. Elas requerem dos Estados contratantes uma ação conjunta visando o reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional. O objeto dessas convenções é, portanto, a criação de um direito internacional comum para garantir interesses econômicos de todos os Estados-Membros, com base na idéia de cooperação internacional. O êxito desses acordos pode ser atribuído à sua estrutura normativa que, desde sua criação não se projetou no conceito de uma legislação uniforme para todos os países. O ponto de partida de cada uma dessas convenções sempre foi a proteção dos direitos de propriedade intelectual por meio de “leis nacionais”.

<sup>202</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 74-75.

<sup>203</sup>Em sentido amplo, Maristela Basso ressalta que “As Convenções de Berna e de Paris permanecem em vigor, mesmo após o surgimento do TRIPS, mantendo com este relação de complementariedade. op. cit., p. 100. Thiago Luchesi observa que: “É importante notar que o Acordo TRIPS retoma, por referência expressa, as normas dos Acordos de Paris e de Berna [nota 33: Conforme os artigos 2º (...) do TRIPS], revigorando os tradicionais sistemas de proteção sob a perspectiva do arcabouço normativo do comércio internacional”. LUCHESE, Thiago. op. cit., p. 25.

Portanto, os princípios insculpidos nessa Convenção devem ser observados em matéria de concorrência desleal. A proteção ao segredo industrial encontra-se implícita, inserida no âmbito da repressão à concorrência desleal.

### 5.1.1.2. Os princípios básicos da Convenção

Tanto o princípio do tratamento nacional quanto o do tratamento unionista<sup>204</sup> encontram-se inscritos no artigo 2º da Convenção<sup>205</sup>.

Com relação ao primeiro, explica Maristela Basso, fundamentando-se em Foyer e Plaisant:

*“O tratamento nacional implica a aquisição de direitos, sua extensão e exercício, bem como a concessão de ações e garantia de sanções a todos que se encontram em território unionista.*

*Equiparam-se aos nacionais dos Estados membros da União de Paris (Estados Unionistas) as pessoas assimiladas em razão de domicílio ou sede de negócio em território de um dos Estados da União.*

*(...)*

<sup>204</sup>Denis Borges Barbosa ainda menciona dois princípios: o princípio da prioridade, que permitiu ao estrangeiro prazo de prioridade de 1 ano para depositar no Brasil pedido de mesmo conteúdo que o depositado no exterior; e o princípio da independência das patentes. Para mais informações, vide BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 186-188.

<sup>205</sup>**“Artigo 2.**

*1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão, em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.*

*2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.*

*3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial”. BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 37-38.*



*A União fixa um “standard” mínimo, abaixo do qual nenhum país unionista pode ficar. Disso decorre que os indivíduos não podem ter menor proteção de que a conferida pela Convenção que seu país ratificou. Os tratados ratificados incorporam-se ao direito interno e, em consequência, ao patrimônio jurídico das pessoas. Assim, as vantagens da Convenção de Paris beneficiam os indivíduos, em suas relações internas e em outros países da União”<sup>206</sup>.*

Pelo princípio do tratamento unionista, as disposições mais vantajosas da Convenção de Paris devem prevalecer sobre as disposições nacionais<sup>207</sup>. Nesse aspecto, como explica Denis Borges Barbosa, a Convenção vai além, na medida em que deverá prevalecer mesmo quando conferir mais direitos aos estrangeiros unionistas do que os derivados da legislação nacional, o que poderia causar desequilíbrio entre os direitos de estrangeiros e de nacionais nos países membros da União. Ele ressalva, todavia, que:

*“Esta prevalência da Convenção sobre a Lei interna em desfavor do nacional, não ocorre no Brasil porque o Código da Propriedade Industrial prescreve que “todos os direitos que os atos internacionais concederem aos estrangeiros, podem ser solicitados pelos nacionais”<sup>208</sup>.*

Assim, pelos princípios acima e considerando a disposição contida na Lei nº 9.279/96, os nacionais dos países da União poderão contar, também para proteção do segredo industrial, com a proteção concedida pela União de Paris<sup>209</sup>.

---

<sup>206</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 75-76.

<sup>207</sup>Id. Ibid., p. 76.

<sup>208</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 186.

<sup>209</sup>Já Segade conclui, com relação ao direito espanhol, que o artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris serve apenas parcialmente para reprimir a violação de segredos. Destaca o autor que, em que pese o fato de a Convenção ter aplicação direta na Espanha, um nacional espanhol não pode invocar a cláusula geral da Convenção para reprimir a violação de segredos. Para ele, em decorrência do princípio da proteção mínima dispensado pela Convenção, o dispositivo somente poderá ser invocado por um estrangeiro unionista prejudicado pela violação de segredos. Acrescenta ainda que o fundamento para essa conclusão encontra-se no princípio do tratamento nacional, segundo o qual os estrangeiros unionistas terão, como mínima, idêntica proteção que os nacionais, ainda que essa proteção seja mais abrangente que a de seu próprio país.

### 5.1.1.3. Os dispositivos da Convenção da União de Paris aplicáveis em matéria de concorrência desleal

A CUP contempla, em seu artigo 1º, o escopo da propriedade industrial. No parágrafo 2º desse artigo, estabelece ser a repressão à concorrência desleal objetivo da proteção da propriedade industrial e, no parágrafo terceiro, a abrangência da propriedade industrial:

*“Artigo 1*

*2) A proteção da propriedade industrial tem por 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.*

*3) A propriedade industrial entende-se em sua mais ampla aceção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas”.*<sup>210</sup>

Em seu artigo 10 *bis*, parágrafo 1º, determina a obrigatoriedade de os países da União assegurarem proteção efetiva contra a concorrência desleal e, no parágrafo 2º, define ato de concorrência desleal:

---

Por fim, conclui que é equivocado entender que a Convenção outorga uma proteção mínima, que, por razões de simetria deve aplicar-se tanto aos estrangeiros quanto aos nacionais. No sentido contrário, o autor cita Allart, Plaisant e Roubier. GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 402-405. No mesmo sentido de Segade, temos PORTELLANO DIEZ, Pedro, *Protección de la Información no Divulgada em los Derechos de Propiedad Intelectual em la Organización Mundial Del Comercio*. IDEI. Madrid e, 1996. *Apud* KORS, Jorge Alberto. op. cit., p. 105.

<sup>210</sup>BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 37.

**“Artigo 10 bis**

1) *os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.*

2) *Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.*

*(...)”<sup>211</sup>*

#### **5.1.1.4. Considerações Analíticas e alterações introduzidas pela Convenção da OMPI**

Embora a Convenção da União de Paris e a própria União tenham representado um avanço significativo no sentido da internacionalização dos direitos da propriedade intelectual, na medida em que contribuíram para a formação de um direito internacional privado comum, tendo caráter preponderantemente jurídico<sup>212</sup>, e na criação das organizações internacionais<sup>213</sup>, não proporcionaram a adoção de mecanismos para assegurar a eficácia de suas disposições.

Isso decorre das próprias características da União, que não possuem personalidade jurídica de direito internacional, e do fato de seu órgão executivo, o *bureaux international* ou secretaria, não ter poder próprio para impor uma decisão aos Estados contratantes, nem mesmo para desenvolver as dificuldades de aplicação ou de interpretação

<sup>211</sup>BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 46.

<sup>212</sup>Nesse sentido, vide BASSO, Maristela. op. cit., p. 107-108: “*As Convenções de Paris e de Berna trazem um dado novo extremamente significativo, por serem preponderantemente jurídicas, uma vez que tinham pretensões maiores do que aquelas de simplesmente contribuir para a formação de uma comunidade internacional de ordem política, militar, econômica, técnica, administrativa, ou simplesmente espiritual. Através delas se pôde ver que os direitos dos indivíduos, como observou Kelsen, “não só podem ser estabelecidos como também abolidos por um tratado”. As Convenções proporcionaram que a ordem jurídica internacional começasse a se voltar diretamente para os indivíduos, onde quer que estivessem, a fim de lhes reconhecer direitos fundamentais e protegê-los, o que configura a própria noção de Direito, obra do homem, para o homem. (...) Sob esta ótica, as Convenções de Paris e de Berna representam um passo significativo para a celebração de convenções internacionais em matéria de direito privado, bem como implicam a renúncia dos Estados à faculdade de regular de forma independente uma matéria de extrema importância e de interesse, em princípio, eminentemente individual*”.

<sup>213</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 120: “*Que papel desempenharam as “Uniãoes Internacionais” no desenvolvimento do direito internacional? As “organizações internacionais”, que conhecemos hoje, como sujeitos de direito internacional, começaram a aparecer devido às necessidades concretas de um mundo em transformação, e a forma inicial dessas organizações” foram as “uniões internacionais”*”.

ou para solucionar controvérsias, resumindo-se suas funções na prestação de um serviço internacional<sup>214</sup>.

Mesmo com a transferência da administração das Uniões à Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>215</sup> e a substituição do “bureaux” pela Secretaria Internacional da OMPI, organismo especializado da Organização das Nações Unidas desde 1974, dotado de personalidade de direito internacional, essa situação não se alterou, visto que a Secretaria Internacional não tem poderes para dirigir resoluções diretamente aos Estados<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 122-125: “De acordo com Despagnet, “para facilitar a aplicação regular e uniforme dos tratados de união, os Estados contratantes organizavam os “bureaux” internacionais, os quais eram mantidos mediante a divisão das despesas. Estes ‘escritórios internacionais’ nada mais são do que delegados dos Estados contratantes para assegurar o funcionamento de um serviço internacional”... “eles não têm nenhum poder próprio para impor uma decisão aos Estados contratantes, nem mesmo para resolver as dificuldades de aplicação ou de interpretação”. (...) “Os “Bureaux” para propriedade intelectual tinham como principais funções: o secretariado dos órgãos e de toda a parte administrativa das Uniões; reunir e publicar as informações relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual; publicar periódicos mensais; fornecer a qualquer país das Uniões, a pedido, informações sobre direitos intelectuais; realizar estudos e fornecer serviços destinados a facilitar a proteção dos direitos de propriedade intelectual; preparar as conferências de revisões em conformidade com as diretrizes das Assembléias das Uniões; consultar órgãos intergovernamentais e internacionais não governamentais relativamente à preparação das conferências de revisão. Os “Bureaux” não tinham poder para impor decisões aos Estados-Partes, nem para solucionar controvérsias. Suas funções se resumiam a prestar um serviço internacional. Não obstante, deixaram sólidos alicerces à construção do que hoje conhecemos como “direito internacional administrativo” ou “direito das organizações internacionais”.

<sup>215</sup>Criada por meio da “Convenção de Estocolmo”, de 14 de junho de 1967, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975.

<sup>216</sup>Novamente apoiamo-nos em BASSO, Maristela. op. cit., p. 130-140. Vide, ainda, p. 159-160: “A OMPI, diferentemente de outras organizações internacionais do sistema das Nações Unidas, não tem poderes para dirigir resoluções diretamente aos Estados. Seus atos decorrem das competências conferidas por tratados e convenções em matérias específicas. Quanto aos aspectos administrativos, a OMPI se encarrega da aplicação das normas destinadas a dar efeitos internacionais, tanto aos registros que são feitos diretamente ao seu secretariado, quanto àqueles realizados em órgãos administrativos internos dos Estados. Contudo, a atividade de harmonização das normas sobre propriedade intelectual acaba se restringindo aos aspectos técnicos, haja vista a inexistência de mecanismos eficazes de verificação do adimplemento dos deveres e obrigações dos Estados, e de resolução de controvérsias. A OMPI reconhece essas deficiências, razão pela qual continua seus trabalhos no sentido de elaborar um tratado sobre solução de disputas, sobretudo no âmbito da propriedade industrial, o qual deverá contemplar os mecanismos tradicionais de resolução de controvérsias entre os Estados (negociação, mediação, conciliação e arbitragem), além do recurso à corte Internacional de Justiça de Haia. A OMPI é uma organização de caráter preponderantemente técnico, cujo processo decisório tem por base o princípio da igualdade de votos entre os Estados-Partes. Inexiste um órgão com competência para verificar o adimplemento pelos Estados dos compromissos assumidos e um sistema de sanções oponíveis aos Estados inadimplentes”.

Não obstante, foi criado no âmbito da OMPI, em 1994, o Centro de Arbitragem e Mediação, para promover a solução de litígios por meio de mecanismos alternativos de solução de controvérsias (*Alternative Dispute Resolution (ADR) options*, particularmente arbitragem e mediação, com relação a controvérsias comerciais internacionais entre partes privadas. Fonte: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/>>. Os ADR contemplam: “*Mediation: a non-binding procedure in which a neutral intermediary, the mediator, assists the parties in reaching a settlement of the dispute. (Depending on the parties' choice, mediation may be followed, in the absence of a settlement, by arbitration, expedited arbitration or expert determination.) Arbitration: a neutral procedure in which the*

## 5.1.2 A proteção do segredo industrial no TRIPS

### 5.1.2.1. Considerações Iniciais sobre o objetivo do TRIPS

A par do objetivo de sanear as deficiências da proteção à propriedade intelectual conferida pela União de Paris e pela OMPI, destacado na seção acima, por meio do TRIPS alcançou-se o objetivo de vincular os direitos da propriedade intelectual ao comércio internacional.

Segundo ensina Maristela Basso:

*“(...) especialmente nas décadas de 70 e 80, ficam evidentes os benefícios da proteção à propriedade intelectual, como fator fundamental do desenvolvimento tecnológico e aumento dos investimentos diretos do exterior. Ou seja, se reconhece que a proteção à propriedade intelectual está diretamente vinculada ao comércio mundial.*

*A partir de então, expande-se a compreensão de que bens imateriais se tornam cada vez mais importantes para a sobrevivência das indústrias, e para as estratégias que elas devem implementar nos âmbitos nacional e internacional.*

*Se os bens imateriais se destacam no contexto do desenvolvimento tecnológico, os direitos de propriedade intelectual, que os protegem, assumem um grau maior de importância estratégica.*

---

*dispute is submitted to one or more arbitrators who make a binding decision on the dispute. (Depending on the parties' choice, arbitration may be preceded by mediation or expert determination.) Expedited Arbitration: an arbitration procedure that is carried out in a short time and at a reduced cost. (Depending on the parties' choice, expedited arbitration may be preceded by mediation or expert determination.) Expert Determination: a procedure in which a dispute or a difference between the parties is submitted to one or more experts who make a determination on the matter referred to by the parties. The determination is binding, unless the parties have agreed otherwise. (Depending on the parties' choice, expert determination may be preceded by mediation or followed by (expedited) arbitration.)”.* O Centro de Arbitragem e Mediação também administra os procedimentos para solução de controvérsias envolvendo nomes de domínio. Fonte: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. WIPO ADR Procedures. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/center/wipo-adr.html>>.

*Aquela antiga condição de que gozavam os Estados, no modelo tradicional ou histórico, anterior à Segunda Guerra, de optar em implementar ou não políticas de proteção à propriedade intelectual, torna-se inviável no modelo atual, frente aos compromissos internacionais, cada vez mais numerosos, assumidos pelos Estados, e às pressões dos setores privados nacionais e transnacionais. Vimos, assim, que a associação de fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e jurídicos realizou o casamento (indissolúvel) entre os direitos da propriedade intelectual e o comércio internacional. Mas para isso, foi preciso esperar até as décadas recentes”<sup>217</sup>.*

Adicionalmente, os objetivos do TRIPS são encontrados em seu preâmbulo, do qual se destacam os seguintes:

- i) reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;
- ii) criar novas regras e disciplinas relativas à existência, abrangência e exercício de direitos da propriedade intelectual relacionais ao comércio;
- iii) estabelecer procedimentos eficazes para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias;
- iv) estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, bem como outras organizações internacionais relevantes<sup>218</sup>.

---

<sup>217</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 159. Para detalhes sobre a negociação do TRIPS no GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), vide p. 153-158 e BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 194-196.

<sup>218</sup>BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 2-3.

O objetivo a ser alcançado pela proteção à propriedade intelectual também encontra-se previsto no artigo 7º do Acordo, a seguir transcrito:

**“Artigo 7**

*A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”<sup>219</sup>.*

### 5.1.2.2. Principais princípios eleitos pelo TRIPS

Selecionamos, para análise, os princípios do *single undertaking*, do tratamento nacional, da nação mais favorecida e da interação entre os tratados internacionais sobre a matéria objeto do TRIPS<sup>220</sup>.

Um dos princípios basilares do TRIPS, no contexto da OMC, é o do *single undertaking*, que se encontra previsto no artigo 2º, incisos 2 e 3 da Ata Final da Rodada Uruguai, ou seja, do Acordo Constitutivo da OMC<sup>221</sup>. Desse princípio, decorre a unidade do sistema de proteção instituído pelo Acordo TRIPS<sup>222</sup>, visto que em razão dele não é possível aderir parcialmente aos Acordos que compõem os Anexos 1, 2 e 3 do Acordo Constitutivo da OMC, nem são admitidas reservas com relação a esses<sup>223</sup>.

<sup>219</sup>BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 5.

<sup>220</sup>Para informações sobre os demais princípios eleitos pelo TRIPS, vide BASSO, Maristela. op. cit., p. 178-188 e BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 199-200.

<sup>221</sup>O Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Multilaterais do GATT. A sigla GATT designa o *General Agreement on Tariffs and Trade*.

<sup>222</sup>O TRIPS compõe o Anexo 1 C do Acordo Constitutivo da OMC.

<sup>223</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 179: “2.2 – Os acordos e os instrumentos legais conexos incluídos nos Anexos 1, 2 e 3 (denominados a seguir de ‘Acordos Comerciais Multilaterais’) formam parte integrante do presente Acordo e obrigam a todos os Membros. 2.3 – Os acordos e os instrumentos legais conexos incluídos no Anexo 4 (denominados a seguir de ‘Acordos Comerciais Plurilaterais’) também forma parte do presente Acordo para os Membros que os tenham aceito e são obrigatórios para estes. Os Acordos Comerciais Plurilaterais não criam obrigações nem direitos para os Membros que não os tenham aceitado”.

Esse princípio também obriga a adoção, pelos países membros da OMC, do Entendimento relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, que compõe o Anexo 2 do Acordo Constitutivo. Nesse sentido, vale a pena mencionar José Cretella Neto:

*“Todos os Acordos constantes dos Anexos foram obrigatória e unanimemente adotados pelos Membros da OMC, exceto quanto aos Acordos Plurilaterais, aos quais a adesão é facultativa, inexistindo a possibilidade de recusa a submeter-se a qualquer um deles, como é próprio dos tratados multilaterais quanto aos signatários desses tratados e/ou quanto àqueles que já os ratificaram. Evoluiu-se da situação anterior, designada como “GATT à la carte” para o princípio do “single undertaking”<sup>224</sup>.*

O princípio do tratamento nacional, mencionado acima para a Convenção da União de Paris, também encontra previsão no artigo 3º(1) do TRIPS<sup>225</sup>. Nas palavras de Thiago Luchesi:

*“De acordo com o Artigo 3º (1) do TRIPS, cada Membro deve conceder aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável do que o outorgado a seus próprios nacionais com relação*

<sup>224</sup> CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 76.

<sup>225</sup> **Artigo 3**

1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.

2. Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçada ao comércio”. BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 4.



*à proteção da propriedade intelectual. Em outras palavras, um Membro não pode discriminar a proteção dos direitos da propriedade intelectual de um outro Membro.*

*Vítima de muitas controvérsias no âmbito das Uniões, o termo “proteção” foi definido pelo TRIPS da seguinte maneira: a “proteção” deve incluir os assuntos relacionados a viabilidade, aquisição, extensão, manutenção e executoriedade dos direitos de propriedade intelectual”<sup>226</sup>.*

O princípio da nação mais favorecida encontra-se insculpido no artigo 4º do TRIPS<sup>227</sup>. Ao tratar desse princípio, no âmbito do sistema GATT-OMC, José Cretella Neto explica que, de acordo com o princípio da nação mais favorecida, o comércio internacional deve ser conduzido e praticado em bases não discriminatórias, ou seja, as partes contratantes devem outorgar-se, reciprocamente, tratamento igualitário ao melhor tratamento outorgado a um parceiro comercial<sup>228</sup>.

Merecem destaque as observações de Maristela Basso com relação ao artigo 4º do TRIPS:

<sup>226</sup>LUCHESE, Thiago. op. cit., p. 107-108.

<sup>227</sup>“**Artigo 4**

*Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que:*

- a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual;*
- b) tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional;*
- c) seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo;*

*d) resultem de Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros”.* BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 4-5.

<sup>228</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 31, nota de rodapé 24.

*“O campo de aplicação deste artigo é bastante amplo: todas as vantagens, favorecimentos, privilégios e imunidades que um Estado-Parte conceda aos nacionais de outro Estado-Parte serão automaticamente e incondicionalmente estendidas aos nacionais dos demais Estados-Partes”.*

Com relação às exceções aos princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida, a professora esclarece, ainda, que:

*“É importante observar que as obrigações decorrentes dos princípios do “tratamento nacional” e da “nação mais favorecida” (arts. 3º e 4º) “não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos da propriedade intelectual” (art. 5º<sup>229</sup>)”<sup>230</sup>.*

Por fim, vale a pena mencionar o princípio da interação entre os tratados internacionais sobre a matéria, contido no artigo 2º do TRIPS, que representa o reconhecimento do valor dos documentos que antecederam o Acordo em questão.

Conforme destaca Maristela Basso, alguns autores questionam as relações entre a Convenção da União de Paris e o TRIPS. A autora adota o entendimento de que o Acordo TRIPS não propõe uma ruptura com a Convenção da União de Paris, prevalecendo as obrigações contratadas no âmbito desta sobre o TRIPS<sup>231</sup>, tendo em vista que essas

---

<sup>229</sup> “**Artigo 5**

As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual”. BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 5.

<sup>230</sup> BASSO, Maristela. op. cit., p. 181.

<sup>231</sup> Vide seção capítulo 3, seção 3.4 acima.

obrigações foram mantidas e reafirmadas no referido artigo 2º do TRIPS<sup>232</sup>. Nas palavras da professora:

*“Os tratados não se excluem, contradizem ou disputam a primazia de regular relações jurídicas, mas se somam e completam e, na dúvida, prevalece o bom-senso<sup>233</sup>”.*

*Ambos os documentos representam a proteção atual dos direitos de propriedade intelectual, suas relações são de interação, não de conflito, porque estamos no contexto do direito internacional de cooperação e não de coexistência, onde são comuns os conflitos entre fontes.*

*O TRIPS é dirigido aos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio internacional, enquanto a Convenção de Paris não tem esta pretensão<sup>234</sup>”.*

Os princípios acima devem ser levados em consideração na aplicação do dispositivo do TRIPS que trata especificamente da proteção às informações confidenciais.

<sup>232</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 186-187.

<sup>233</sup>A autora fundamenta seu entendimento no artigo 30 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969, transcrevendo o que segue em nota de rodapé de nº 323: “... 2 – Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. 3 – Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa em virtude do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior. 4 – Quando as partes no tratado posterior não incluírem todas as partes no tratado anterior: a) nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplicam-se as regras do parágrafo 3º; b) nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege seus direitos e obrigações recíprocos”... Art. 59 (Extinção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Virtude da Conclusão de Tratado Posterior), “1 – Considera-se extinto um tratado quando todas as suas partes concluírem um tratado posterior sobre o mesmo assunto e: a) resultar do tratado posterior ou ficar estabelecido por outra forma que a intenção das partes é regular o assunto por este tratado; ou b) as disposições do tratado posterior forem de tal modo incompatíveis com as do tratado anterior que os dois tratados não possam ser aplicados ao mesmo tempo. 2 – A execução do tratado anterior é considerada apenas suspensa quando se depreender do tratado posterior ou estiver estabelecido de outra forma que essa era a intenção das partes”. op. cit., p. 187. Vide também capítulo 3, seção 3.4 deste trabalho.

<sup>234</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 187.

### 5.1.2.3. Os dispositivos do TRIPS em matéria de proteção ao segredo industrial

Diferentemente do que ocorre com relação à Convenção da União de Paris, o segredo industrial encontra-se expressamente protegido no bojo do TRIPS, nas normas relativas à concorrência desleal, conforme dispõe o artigo 39 do referido Acordo, a seguir transcrito:

**“ Artigo 39**

*1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no artigo 10 bis da Convenção de Paris(1967)<sup>235</sup>, os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.*

*2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas<sup>10</sup>, desde que tal informação:*

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

*b) tenha valor comercial por ser secreta; e*

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

*3. Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que*

---

<sup>235</sup>Vide seção 5.1.1.3 acima.

*utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.*

*Nota 10:* Para os fins da presente disposição, a expressão “de maneira contrária às práticas comerciais honestas” significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam, por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas<sup>236</sup>.

Deve-se destacar que, para que pessoas físicas ou jurídicas titulares de segredo industrial encontrem proteção contra sua divulgação, aquisição ou uso por terceiros não autorizados, com fundamento no TRIPS, as três ações descritas devem ocorrer, necessariamente, em contexto concorrencial e de maneira contrária a práticas comerciais honestas<sup>237</sup>. Com relação a este último aspecto, o próprio texto do Acordo, em nota ao artigo 39, esclarece o que se entendem por práticas comerciais desleais, não havendo, segundo Maristela Basso, dúvidas quanto à sua interpretação<sup>238</sup>.

O artigo em questão também não estabelece prazo mínimo de proteção para a informação confidencial. Assim, com relação a este último, ficou a critério dos Estados-Partes, quando da adaptação de sua legislação interna, buscar manter o equilíbrio entre os interesses daquele que possui legalmente a informação secreta e os interesses da sociedade de conhecer a informação não divulgada, devendo ser descartadas interpretações rigorosas

<sup>236</sup>BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 15-16.

<sup>237</sup>Nesse sentido, KORS, Jorge. op. cit., p. 103. Segundo esse autor, “*A Concorrência Desleal é uma disciplina que opera contra os atos de concorrência contrários a toda prática comercial honesta. Suas disposições são de aplicação complementar a proteção oferecida pelos direitos de propriedade industrial. Dito de outro modo, sua aplicação é imprescindível em caso de inexistência de direitos exclusivos outorgados pela propriedade intelectual em seu sentido mais amplo. Neste contexto é uma disciplina de caráter residual*”.

<sup>238</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 247.

ou complacentes<sup>239</sup>. Porém, vale a pena ponderar se não teria sido conveniente determinar prazo máximo de proteção, já que os parâmetros para manutenção do equilíbrio podem variar caso se trate de país desenvolvido ou em desenvolvimento, por exemplo. Da forma como se encontra redigido, o TRIPS dá margem ao estabelecimento de prazos muito elevados para proteção dessas informações. A legislação brasileira, por exemplo, também não estabelece prazo para tanto, podendo a informação ser mantida em segredo indefinidamente.

A respeito do artigo 39.2, Jorge Kors formula as seguintes observações:

- i) a capacidade do titular do segredo industrial de impedir sua utilização, ainda que não implique estritamente em “*jus prohibendi erga omnes*”, é uma prerrogativa que se aplica àqueles que tenham incorrido em práticas competitivas desleais;
- ii) a prerrogativa acima referida pode ser adotada por todas as pessoas físicas ou jurídicas que tenham sob o seu controle uma informação secreta com características especiais;
- iii) as ações puníveis são: divulgar, adquirir e utilizar a informação sob o controle sem consentimento de seu titular, observado que a primeira conduta refere-se à apropriação e transmissão ilícitas da a informação; a segunda à recepção da informação obtida por terceiro e a terceira engloba tanto ao que se apropria da informação quanto ao que a recebe; e
- iv) não deve existir consentimento por parte do titular e os terceiros devem ter atuado sem observar as práticas comerciais leais (ver art. 10 bis 2, CUP)<sup>240</sup>.

No tocante ao item 3 do artigo 39, é preciso destacar que as autoridades governamentais devem proteger a informação de (i) uso comercial desleal e (ii) divulgação. Todavia, esta última é possível, em caráter excepcional, se necessária para

---

<sup>239</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 247-248.

<sup>240</sup>KORS, Jorge. op. cit., p. 105.

proteger o público ou se tomadas precauções necessárias para que não seja objeto de uso comercial desleal<sup>241</sup>.

#### 5.1.2.4. Solução de Controvérsias no âmbito do TRIPS

##### 5.1.2.4.1. A regras consubstanciadas no TRIPS

As regras sobre prevenção e solução de controvérsias no âmbito do TRIPS encontram-se previstas na Parte V desse Acordo, nos artigos 63 e 64.

O primeiro dispositivo elege o princípio da transparência como forma de evitar o surgimento de controvérsias entre os Estados-Membros do TRIPS. De acordo como artigo 63, os Estados-Membros devem divulgar, propagar, difundir e tornar públicas as leis, regulamentos, decisões judiciais e administrativas pertinentes ao TRIPS de forma a permitir que os demais Estados-Membros delas tomem conhecimento. Tal princípio também impõe que os acordos relativos a matéria objeto do TRIPS em vigor entre um membro ou agência governamental de um membro e outro membro ou agência governamental de outro membro sejam publicados<sup>242</sup>.

---

<sup>241</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 248.

<sup>242</sup>“**Artigo 63**

*1. As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral, relativas à matéria objeto desse Acordo (existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocados em vigor por um Membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão tornadas públicas, num idioma nacional, de modo a permitir que Governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento, os Acordos relativos a matéria objeto deste Acordo, que estejam em vigor entre o Governo ou uma Agência Governamental de um Membro e o Governo ou uma Agência Governamental de um outro Membro também serão publicados.*

*2. Os Membros notificarão o Conselho para TRIPS das leis e regulamentos a que se refere ao parágrafo 1, de forma a assistir aquele Conselho em sua revisão da operação deste Acordo. O Conselho tentará minimizar o ônus dos Membros em dar cumprimento a esta obrigação e pode decidir dispensá-los da obrigação de notificar diretamente o Conselho sobre tais leis e regulamentos se conseguir concluir com a OMPI entendimento sobre o estabelecimento de um registro comum contendo essas leis e regulamentos. Nesse sentido, o Conselho também considerará qualquer ação exigida a respeito das notificações originadas das obrigações deste Acordo derivadas das disposições do ARTIGO 6ter da Convenção de Paris (1967).*

*3. Cada Membro estará preparado a suprir informações do tipo referido no parágrafo 1 em resposta a um requerimento por escrito de outro Membro. Um Membro que tenha razão para acreditar que uma decisão judicial ou administrativa específica ou um determinado acordo bilateral na área de direitos de*

O artigo 63 estabelece ainda o procedimento a ser observado pelos Estados-Membros para o atendimento ao princípio da transparência, que consiste na obrigação de notificar o Conselho para o TRIPS.

O Conselho para o TRIPS é o órgão encarregado de desempenhar a importante função de supervisionar a aplicação do TRIPS e o cumprimento das obrigações nele estabelecidas pelos Estados-Membros. Esse órgão atua de duas formas: (i) como receptor e gerenciador das notificações dos Estados-Membros quanto às leis e regulamentos referidos no artigo 63 do TRIPS e (ii) como órgão consultivo dos Estados-Membros do TRIPS, que poderão formular-lhe consultas sobre os aspectos dos direitos da propriedade intelectual relacionados ao comércio internacional<sup>243</sup>.

Como receptor e gerenciador das notificações dos Estados-Membros, o Conselho para o TRIPS poderá fiscalizar se o TRIPS está sendo observado pelos Estados-Membros em sua legislação interna, além de possuir a prerrogativa de minimizar o ônus dos Estados-membros no cumprimento das obrigações de notificação previstas no TRIPS, podendo dispensá-los de observá-las. Nessa tarefa, o Conselho para o TRIPS também considerará o procedimento de notificação previsto na Convenção da União de Paris.<sup>244</sup>

Ainda, de acordo com o artigo 68<sup>245</sup> do TRIPS, cumpre ao Conselho para o TRIPS prestar assistência ao Estado-Membro no contexto de procedimentos de solução de controvérsias previstos no TRIPS.

---

*propriedade intelectual afete seus direitos, como previstos neste Acordo, também poderá requerer por escrito permissão de consultar ou de ser informado, com suficiente detalhe, dessas decisões judiciais ou administrativas ou específicas ou desse determinado acordo bilateral.*

*4. Nada do disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 exigirá que os Membros divulguem informação confidencial que impediria a execução da lei ou que seria contrária ao interesse público ou que prejudicaria os interesses comerciais legítimos de determinadas empresas, públicas ou privadas”.*

<sup>243</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 267.

<sup>244</sup>Id. Ibid., p. 268.

<sup>245</sup>“**Artigo 68**

*Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*  
*O Conselho para TRIPS supervisionará a aplicação deste Acordo e, em particular, o cumprimento, por parte dos Membros, das obrigações por ele estabelecidas, e lhes oferecerá a oportunidade de efetuar consultas sobre questões relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O Conselho se desincumbirá de outras atribuições que lhe forem confiadas pelos Membros e, em particular, lhes prestará qualquer assistência solicitada no contexto de procedimentos de solução de controvérsias. No desempenho de suas funções, o Conselho para TRIPS poderá consultar e buscar informações de qualquer fonte que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos daquela Organização”. BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 26.*



O artigo 64, parágrafo 1, por sua vez, determina que:

**“Artigo 64**

*1 - O disposto nos Artigos XX e XXIII do GATT 1994, como elaborado e aplicado pelo Entendimento de Solução de Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no contexto deste Acordo, salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo (...).”<sup>246</sup>.*

Assim, os membros do TRIPS, para solução de controvérsias envolvendo o teor do Acordo, por disposição expressa do artigo 64, devem observar as normas do Anexo 2 ao Acordo Constitutivo da OMC, intitulado “Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias” (Entendimento).

Segundo observa a professora Maristela Basso, a adoção do mecanismo de solução de controvérsias da OMC representou grande avanço em comparação ao sistema regido pela OMPI:

*“A estrutura do TRIPS demonstra que, pela primeira vez, um tratado internacional sobre proteção dos direitos de propriedade intelectual possui normas de “observância” (enforcement), “procedimento” e “resultado”. Na origem desse Acordo, está a preocupação, especialmente dos países industrializados, de que não bastava criar um sistema que protegesse os direitos de propriedade intelectual, mas era fundamental dotá-los de procedimentos para torná-los realmente efetivos”<sup>247</sup>.*

No mesmo sentido, Denis Borges Barbosa observa que:

<sup>246</sup>BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. op. cit., p. 25. Os demais parágrafos do artigo em questão consistem em disposições transitórias, aplicáveis somente durante o prazo de cinco anos contados a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

<sup>247</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 192.

*“Ao contrário do que ocorria com a CUP, na qual mesmo o recurso aos tribunais internacionais estava sujeito à prévia aceitação da jurisdição da corte pertinente pelo réu, o sistema de regulação de controvérsias do sistema OMC é coativo para todos os membros da organização.*

*A integração no sistema OMC importa que, uma vez suscitada a controvérsia por um estado membro perante o painel adjudicatório, ambas as partes estejam adstritas ao cumprimento de suas decisões; mais ainda, as controvérsias só podem ser levadas a tal foro. Abre-se a possibilidade de intervenção de terceiros (estados membros) e de apelação a um órgão de segunda instância; mas, ponto de excepcional importância, as sanções podem cobrir todo o espectro do âmbito da OMC – uma pretensa violação do TRIPs, em marcas, poderia ter como resultado uma sanção em importação de sapatos, ou acesso a mercado de serviços de transporte marítimo”<sup>248</sup>.*

Necessário se faz, portanto, analisar, ainda que brevemente, a estrutura e o mecanismo de funcionamento dos órgãos da OMC competentes para atuar na hipótese de surgimento de controvérsias em decorrência do TRIPs, criados por meio do Entendimento, quais sejam<sup>249</sup>:

- i) o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (OSC) – estabelecido pelo Artigo 2 (1) do Entendimento, encarregado de responder a consultas formuladas e a solucionar controvérsias surgidas entre os membros a respeito das matérias constantes dos acordos abrangidos pelo Acordo Constitutivo e seus Anexos, entre os quais se encontra o TRIPs, estabelecer Grupos Especiais (*panels*), adotar Relatórios elaborados pelos Grupos especiais e pelo Órgão Permanente de Apelação, supervisionar a aplicação das decisões e das recomendações contidas nos Relatórios

<sup>248</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 215.

<sup>249</sup>Sobre os demais órgão de que é constituída a OMC, quais sejam, (i) a Conferência Interministerial, (ii) o Conselho Geral, e (iii) a Secretaria ou Secretariado, chefiada pelo Diretor-Geral, vide CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 45-48.

- adotados e autorizar a suspensão das concessões e de outras obrigações determinadas pelos acordos abrangidos; e
- ii) o Órgão Permanente de Apelação (OPA – estabelecido pelo OSC por força do Artigo 17 (1) do Entendimento, ao qual serão dirigidas as apelações, pelos membros em controvérsia, contra os Relatórios dos Grupos Especiais. Ao OPA serão também apresentadas comunicações escritas de terceiros interessados na controvérsia, na fase de Apelação, desde que tenham previamente notificado o OSC sobre seu interesse substancial, consoante o Artigo 10 (2) do Entendimento, podendo também ser ouvidos pelo OPA<sup>250</sup>.

Antes de iniciar o estudo, todavia, é importante observar, no tocante ao acesso ao OSC, nas palavras de Maristela Basso, que:

*“Somente os Estados membros podem recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Os particulares, quando seus interesses estejam afetados, devem reclamar a seus governos para que estes acionem os mecanismo de solução de controvérsias da OMC frente a outros Estados Membros. Os particulares, pessoas físicas e jurídicas, não tem acesso direto ao Acordo”<sup>251</sup>.*

No mesmo sentido, Denis Borges Barbosa assevera, quando aos destinatários das normas do TRIPS:

---

<sup>250</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 47-48. Sobre a suspensão de concessões, o autor esclarece na nota 3 que a expressão deve ser entendida como “qualquer medida adotada por um Membro da OMC para negar a outro Membro determinado benefício que lhe seria legalmente concedido. (...) Note-se que a palavra “retaliação não aparece nos Acordos da OMC (incluindo o Entendimento sobre Solução de Controvérsias), sendo, às vezes, usado na doutrina apenas como forma abreviada de suspensão de concessões.

<sup>251</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 269.

*“São os Estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo:*

*(Art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos”<sup>252</sup>.*

Por sua vez, somente podem ser membros da OMC Estados, Territórios constituindo zona (ou área) de livre comércio, uniões aduaneiras, não tendo acesso ao quando de membros da OMC as organizações internacionais, organizações não-governamentais, pessoas jurídicas ou pessoas físicas<sup>253</sup>.

#### **5.1.2.4.2. O Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (OSC)**

O Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC é definido da seguinte maneira por José Cretella Neto:

*“Trata-se de um conjunto de procedimentos que conjugam fazer em que predomina a negociação diplomática clássica e outras, de caráter nitidamente jurídico-processual, incluindo aí uma fase designada como “arbitragem”, esta última expressão empregada em sentido peculiar e específico, dado que difere da arbitragem de Direito Internacional Público e também da de Direito Comercial Internacional”<sup>254</sup>.*

---

<sup>252</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 215-216.

<sup>253</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 55-56.

<sup>254</sup>Id. Ibid., p. 107.

A aplicação dos procedimentos previstos no Entendimento, divide-se em etapas nas quais o OSC deve intervir: (i) fase das consultas bilaterais, (ii) fase do Grupo Especial, (iii) fase de apelação, (iv) fase de implementação das recomendações do Grupo Especial ou do Órgão Permanente de Apelação; (v) fase de arbitragem.

Na primeira fase, o Estado-Membro apresenta a consulta a outro Estado-Membro, indicando argumentos de demonstrarem o objeto e a fundamentação legal da reclamação, e notifica o OSC e o Conselho para o TRIPS a respeito da mesma. A controvérsia objeto da consulta deve ser solucionada no prazo máximo de 60 dias, a partir da data de recebimento da solicitação<sup>255</sup>. Segundo observa José Cretella Neto:

*“A obrigação de consultar, sempre que um Membro considerar que outro tenha adotado medidas que contrariem direta ou indiretamente os Acordos, pode ser equiparada, fazendo um paralelo com nosso Processo Civil, à uma das “condições da ação”. Não se constituirá um Grupo Especial antes de decorridos 60 dias de negociações entre as partes, período em que tentarão chegar a um acordo mutuamente aceitável”<sup>256</sup>.*

A segunda etapa é realizada somente na hipótese de insucesso da fase de consultas bilaterais, mediante a solicitação por escrito pelo Estado-Membro de estabelecimento de Grupo Especial. O OSC, na reunião subsequente àquela em que o pedido foi formulado, decidirá sobre a instalação ou não do Grupo Especial<sup>257</sup>. José Cretella Neto esclarece que, nessas hipóteses, dificilmente decide-se pela não constituição de Grupo Especial, porque nessa fase aplica-se a técnica do consenso negativo<sup>258</sup>, esclarecendo o que segue:

---

<sup>255</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 269.

<sup>256</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 109.

<sup>257</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 270-271 e CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 109-110.

<sup>258</sup>O autor entende por “consenso negativo” a exigência de consenso de todos os Membros para não-adoção de um Relatório do Grupo Especial ou do Órgão Permanente de Apelação. op. cit., p. 69.

*“Segundo dispõe o § 6 do Artigo 8 do Entendimento, o Secretariado proporá aos Membros o nome de três pessoas para integrar o Grupo Especial. Não havendo acordo sobre a composição do Grupo Especial dentro de 20 (vinte) dias, poderá o Diretor-Geral da OMC, segundo solicitação dos Membros envolvidos na controvérsia, designar os integrantes do Grupo Especial (“panelists”).”<sup>259</sup>*

O Grupo Especial deverá apresentar relatório acerca da controvérsia no prazo de até 6 meses, contados a partir da composição do Grupo Especial, prorrogáveis por mais 3 meses mediante fundamentação. O relatório final do Grupo Especial será submetido à apreciação do OSC, no prazo de 60 dias, para adoção, que será automática, exceto na ocorrência de consenso negativo ou apelação pelo Membro inconformado dirigida ao OPA<sup>260</sup>.

A terceira fase terá início somente se uma das partes manifestar sua intenção de submeter a controvérsia ao Órgão de Apelação, que deverá decidir acerca da controvérsia, podendo inclusive confirmar, modificar ou revogar as conclusões e decisões do Grupo Especial, em prazo não superior a 60 dias, contados da data da notificação do OSC quanto à intenção de apelação. Todavia, deve-se ressaltar que a apelação, de acordo com o artigo 17, parágrafo 6º do Entendimento, deve limitar-se a questões de direito tratadas pelo relatório do Grupo Especial e às interpretações jurídicas por este formuladas, não sendo possível a apreciação de questões de fato, exceto se forem utilizadas para interpretar questões jurídicas e o membro em controvérsia que se considerar prejudicado pleitear nova interpretação, alegando erro do Grupo Especial. O OPA é responsável por preparar seu próprio relatório, que deve ser adotado no prazo de 30 dias, exceto mediante consenso negativo.<sup>261</sup>

Na quarta fase, o Membro ao qual cabe implementar as alterações recomendadas pelo Grupo Especial ou pelo OPA (ou por ambos os respectivos relatórios), deverá notificar o OSC, até 30 dias após a adoção do relatório, a respeito da forma e do

---

<sup>259</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 109.

<sup>260</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 270-271 e CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 109-110.

<sup>261</sup>Id. Ibid., p. 271-272 e Id. Ibid., 110.

prazo para fazê-lo. É tarefa do OSC supervisionar a implementação das recomendações pelo Estado-Membro, podendo conceder a este prazo razoável para adotá-las caso não esteja em condições de proceder à sua imediata adoção<sup>262</sup>.

Na hipótese de impasse quanto à razoabilidade do prazo para adoção pelas recomendações, instalar-se-á a quinta fase, chamada “arbitragem”, que deverá ser iniciada nos 90 dias seguintes à data de adoção do relatório. Expirado o prazo, a parte vencedora poderá solicitar autorização ao OSC para adotar mecanismos de compensação ou suspender a aplicação de concessões ou de obrigações decorrentes dos acordos firmados com o Estado-Membro que não cumpriu as recomendações do OSC ou da OPA. Esse mecanismo é conhecido como retaliação. As medidas retaliatórias devem ocorrer, preferencialmente, no mesmo segmento comercial objeto da controvérsia. Caso não seja possível, podem ser adotadas medidas no âmbito de outros acordos, denominadas retaliações cruzadas<sup>263</sup>. Caso, ainda assim, o membro afetado recuse-se a observar as recomendações do OSC, será adotado o procedimento de arbitragem previsto no artigo 22, parágrafos 6 a 8<sup>264</sup>.

<sup>262</sup>BASSO, Maristela. op. cit., p. 272 e CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 109-110.

<sup>263</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 111-112.

<sup>264</sup>Id. Ibid., p. 113, 464-466:

**“Artigo 22**

(...)

*6 - Quando ocorrer a situação descrita no parágrafo 2º, o OSC, a pedido, poderá conceder autorização para suspender concessões ou outras obrigações dentro de 30 dias seguintes à expiração do prazo razoável, salvo se o OSC decidir por consenso rejeitar o pedido. No entanto, se o Membro afetado impugnar o grau da suspensão proposto, ou sustentar que não foram observados os princípios e procedimentos estabelecidos no parágrafo 3º, no caso de uma parte reclamante haver solicitado autorização para suspender concessões ou outras obrigações com base no disposto nos parágrafos 3.b ou 3.c, a questão será submetida a arbitragem. A arbitragem deverá ser efetuada pelo grupo especial que inicialmente tratou do assunto, se os membros estiverem disponíveis, ou por um árbitro designado pelo Diretor-Geral, e deverá ser completada dentro de 60 dias após a data de expiração do prazo razoável. As concessões e outras obrigações não deverão ser suspensas durante o curso da arbitragem.*

*7 - O árbitro que atuar conforme o parágrafo 6º não deverá examinar a natureza das concessões ou das outras obrigações a serem suspensas, mas deverá determinar se o grau de tal suspensão é equivalente ao grau de anulação ou prejuízo. O árbitro poderá ainda determinar se a proposta de suspensão de concessões ou outras obrigações é autorizada pelo acordo abrangido. No entanto, se a questão submetida à arbitragem inclui a reclamação de que não foram observados os princípios e procedimentos definidos pelo parágrafo 3º, o árbitro deverá examinar a reclamação. No caso de o árbitro determinar que aqueles princípios e procedimentos não foram observados, a parte reclamante os aplicará conforme o disposto no parágrafo 3º. As partes deverão aceitar a decisão do árbitro como definitiva e as partes envolvidas não deverão procurar uma segunda arbitragem. O OSC deverá ser prontamente informado da decisão do árbitro e deverá, se solicitado, outorgar autorização para a suspensão de concessões ou outras obrigações quando a solicitação estiver conforme à decisão do árbitro, salvo se o OSC decidir por consenso rejeitar a solicitação.*

*8 - A suspensão de concessões ou outras obrigações deverá ser temporária e vigorar até que a medida considerada incompatível com um acordo abrangido tenha sido suprimida, ou até que o Membro que deva implementar as recomendações e decisões forneça uma solução para a anulação ou prejuízo dos*

### 5.1.2.4.3. O Órgão Permanente de Apelação (OPA)

O Órgão Permanente de Apelação – OPA consiste em instância superior do OSC, responsável por reexaminar relatórios dos Grupos Especiais quando matéria de direito ou de interpretação é devolvida ao OSC pelos membros inconformados com a respectiva. Decisão. Trata-se de órgão permanente, no sentido que de seus membros têm mandato fixo de 4 anos<sup>265</sup>.

José Cretella Neto ressalta a importância da atividade do OPA, esclarecendo que:

*“Essa função interpretativa do Direito aplicável às controvérsias submetidas ao Órgão de Solução de Controvérsias e do Direito Internacional em geral, além da harmonização de todo o conjunto normativo aplicável às relações comerciais entre os Membros da OMC, conferem ao Órgão Permanente de Apelação o “status” assemelhados ao de tribunal jurisdicional, pois dificilmente um Grupo Especial aplicará o direito da OMC de modo diverso, em controvérsias posteriores, depois que o OPA tiver se pronunciado sobre determinada matéria (...)”<sup>266</sup>.*

Conforme ensina o referido autor, o OPA tem sido demandado para manifestar-se em questões envolvendo os seguintes aspectos:

---

*benefícios, ou até que uma solução mutuamente satisfatória seja encontrada. De acordo com o estabelecido no parágrafo 6º do art. 21, o OSC deverá manter sob supervisão a implementação das recomendações e decisões adotadas, incluindo os casos nos quais compensações foram efetuadas ou concessões ou outras obrigações tenham sido suspensas mas não tenham sido aplicadas as recomendações de adaptar uma medida aos acordos abrangidos”.*

<sup>265</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 131.

<sup>266</sup>Id. Ibid.



- i) precisar sobre que matérias deve se debruçar o Grupo Especial constituído para apreciar controvérsias<sup>267</sup>;
- ii) determinar em que medida certos princípios de Direito Internacional *podem* ou *devem* ser aplicados à interpretação do Acordo Constitutivo da OMC e respectivos Anexos<sup>268</sup>;
- iii) aplicação de tratados bilaterais concluídos anteriormente ao Acordo Constitutivo da OMC e respectivos Anexo entre os Membros em controvérsia entre si, ou com outros Estados, Membros ou não da OMC<sup>269</sup>; e
- iv) solucionar problemas de falta de coerência e integridade que ocorre nos julgamentos proferidos pelos Grupos Especiais<sup>270</sup>.

Encontram-se plenamente pacificados pelo OPA os seguintes pontos<sup>271</sup>:

- i) plena aplicação da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados para interpretar o Acordo Constitutivo da OMC e seus Anexos;
- ii) adoção do princípio da economia processual;
- iii) as relações que guardam entre si os dispositivos do GATT 1994 e os Anexos do Acordo Constitutivo da OMC;
- iv) o valor das interpretações jurídicas elaboradas pelos *working parties* e pelos *panels* que funcionaram sob o antigo regime do GATT 1947, nos julgamentos realizados após o estabelecimento do novo Mecanismo de Solução de Controvérsias<sup>272</sup>;

<sup>267</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 133.

<sup>268</sup>Id. Ibid., p. 135.

<sup>269</sup>Id. Ibid., p. 135-136.

<sup>270</sup>Id. Ibid., p. 137.

<sup>271</sup>Id. Ibid., p. 132.

<sup>272</sup>A esse respeito, o autor observa, na p. 144, que “(...) o OPA entendeu que : a) “Panel Reports” adotados sob o regime do GATT 1947 são parte importante da jurisprudência do GATT e podem criar expectativas legítimas (...) por parte dos Membros da OMC, devendo ser levados em consideração quando relevantes em qualquer controvérsia; no entanto não são vinculantes , isto é, somente produzem efeitos em relação às partes que tomaram parte na controvérsia sobre a qual a decisão foi tomada (...); (b) quanto aos “Panel Reports” não-adotados sob o regime do GATT 1947, o OPA considerou que não possuem qualquer status jurídico no sistema atual da OMC já não o tendo no sistema anterior, pois não foram referendados pelas partes, nem pela organização”.

- v) a atuação de advogados nos procedimentos perante o OSC durante a fase de apelação<sup>273</sup>.
- vi) o significado jurídico das decisões e recomendações contidos nos Relatórios adotados pelo OSC para os membros da OMC envolvidos em cada controvérsia.

## **5.2. A proteção do segredo industrial no âmbito das normas brasileiras de proteção à propriedade intelectual**

No Brasil, a proteção ao segredo industrial encontra amparo nos artigos 2º, inciso V; 195<sup>274</sup>, incisos XI e XII; e 206 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a seguir transcritos:

“Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...)

V – repressão à concorrência desleal”.

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

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

---

<sup>273</sup>CRETELLA NETO, José. op. cit., p. 138. O autor esclarece, ainda, que o direito à assistência por advogados foi reconhecido posteriormente por Grupo Especial, permitindo sua intervenção também na fase inicial, perante os Grupos Especiais.

<sup>274</sup>Nesse sentido, vide BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 663-666.

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; (...).”

“Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades”.

Da análise dos dispositivos acima, é possível constatar que a lei brasileira praticamente adota os mesmos requisitos constantes do TRIPS para caracterizar o segredo industrial, ao estabelecer que a informação objeto deste é de conteúdo confidencial e está relacionada ao desempenho de atividades empresariais, industriais, comerciais ou de prestação de serviços.

Nesse sentido, José Antonio Correa assevera que a disciplina do segredo industrial, tal como desenhada na lei de propriedade industrial, aduna-se aos parâmetros mínimos do Acordo TRIPS, atendendo a seus requisitos. Segundo o autor:

*“A lei brasileira, na esteira do Acordo TRIPs, alcança, como se vê, em um mesmo corpo de normas, as três situações de violação do segredo: os atos não autorizados de divulgação, a aquisição e uso por terceiros. O convênio internacional, porém, fixa condicionante que a dogmática, no Brasil, não contém expressamente, mas que, em nosso sentir, é inerente à própria noção de segredo e não poderia ser razoavelmente afastada: a clara manifestação volitiva do titular do segredo em mantê-lo como tal, tomando os cuidados normais. (...) Cabe anotar que, também em observância aos mandamentos do tratado em apreço, e como decorrência de antigos reclamos, o inciso XIV do artigo 195 da lei vigente protege as informações*

*confidenciais apresentadas a entidades governamentais para obtenção de licença de comercialização. É verdade que, mesmo antes da edição da Lei 9.279/96, que traz essa inovação, a Constituição Federal e os princípios gerais de direito ofereciam sólido esteio à proibição de difusão e uso de informações dessa natureza, mas não há dúvida de que a existência de uma regra taxativa torna mais segura a pretensão de abstenção, sobretudo quando exercida perante a Administração Pública e não deduzida em juízo”<sup>275</sup>.*

Porém, Elisabeth Fekete entende que as alíneas (b) e (c) do artigo 39, parágrafo 2º. do TRIPS não foram expressamente contempladas pela legislação interna, mas incorporadas ao regime brasileiro, pela vigência do TRIPS no país<sup>276</sup>.

Entendemos que ao menos a alínea (b) encontra-se contemplada de maneira implícita. Isso porque essa alínea refere-se o valor comercial do segredo inerente ao fato de ser secreto e a disciplina do segredo na legislação brasileira foi inserida nas normas que coíbem a concorrência desleal. Assim, considerando o contexto de concorrência, é possível concluir que a informação protegida tem valor comercial<sup>277</sup>.

Cabe ressaltar, por outro lado, que o tratamento legal do segredo industrial conferido pela lei brasileira realiza-se por meio das normas de combate à concorrência desleal, forma não tradicional de proteção da propriedade intelectual, diferentemente da tutela conferida à invenção, em que se assegura seu uso exclusivo por meio da proteção obtida com a disciplina das patentes.

---

<sup>275</sup>CORREA, José Antonio B. L. Faria. op. cit., p. 35-36.

<sup>276</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 385-386.

<sup>277</sup>Vide a esse respeito os elementos do segredo industrial descritos no capítulo 2 deste trabalho.

### 5.3. Alternativa ao Regime Jurídico adotado pela Lei nº 9.279/96

Não há violação ao segredo industrial na hipótese de obtenção da informação confidencial em decorrência de coincidência de ato inventivo<sup>278</sup>, nem na hipótese de sua utilização fora do contexto concorrência<sup>279</sup>. Na hipótese de coincidência do ato inventivo, como ensina Faria Correa, não há ensejo às pretensões de abstenção, indenização e sanção criminal<sup>280</sup>. Nesse contexto, o autor destaca que:

*“Exatamente um dos grandes riscos de se manter uma invenção em sigilo é a possibilidade de invenção independente por parte de terceiro, não passível de sanção. Patenteada a invenção, pelo regime da prioridade de depósito, primazia tem aquele que obteve o título (...)”*<sup>281</sup>.

É justamente para tentar evitar a hipótese acima descrita que indagamos se, como alternativa ao sistema atual, a proteção do segredo industrial poderia ser assegurada por meio da concessão de privilégio temporário, a exemplo da legislação desenvolvida no país para proteção do sigilo dos testes para registro sanitário, por meio da promulgação da Lei nº10. 603, de 17 de dezembro de 2002.

De acordo com a referida lei, que regula a proteção, contra uso comercial desleal, de informações apresentadas a autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso humano, veterinário, fertilizantes etc., essas informações, desde que envolvam esforço considerável em sua obtenção e tenham valor comercial enquanto não divulgadas, não poderão, durante determinado prazo, ser utilizadas pelas autoridades a favor de terceiros, nem os respectivos testes serem divulgados, exceto se necessário para proteger o público.

---

<sup>278</sup>Vide capítulo 2 desse trabalho.

<sup>279</sup>Vide capítulo 4 desse trabalho.

<sup>280</sup>CORREA, José Antonio B. L. Faria. op. cit., p. 35: “É evidente que só há de cogitar de violação, dando ensejo às pretensões de abstenção, indenização e sanção criminal, na hipótese do assenhoramento do segredo por meio lícito, do contrário, configurar-se-ia coincidência no ato inventivo”.

<sup>281</sup>Id. Ibid., p. 34, nota 11.

Somente após o término do período de proteção<sup>282</sup> as autoridades poderão fazer uso da informação em favor de terceiros<sup>283</sup>.

Na alternativa ora aventada o titular do segredo industrial não seria obrigado a registrar o segredo. Poderia optar por fazê-lo ou por mantê-lo em sigilo indefinidamente. Como exceção, hipóteses em que o titular do segredo seria obrigado a registrá-lo, temos as que se justificarem no interesse social ou no desenvolvimento tecnológico e econômico do país, nos termos do artigo 5º, XXIX da Constituição Federal.

---

<sup>282</sup>De dez anos para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas e de 5 anos para produtos que não as utilizem.

<sup>283</sup>Cf. BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 696.

## 6. CASUÍSTICA

A partir de decisões do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, selecionamos para estudo da disciplina da proteção às informações confidenciais os contenciosos “Bombardier-Embraer<sup>284</sup>”. Embora esse contencioso trate da proteção a informações confidenciais no âmbito do procedimento no OSC, entendemos ser importante porque exercerá influência nos trabalhos posteriores da OMC. Nesse sentido, destaca Michelle Ratton Sanchez:

*“O caso de informações confidenciais do setor privado coloca um novo dilema diante do sistema de solução de controvérsias da OMC: como proteger as informações comercialmente relevantes de determinados setores ou empresas de seus competidores internacionais quando essas informações são importantes para a análise e decisão do contencioso levado ao OSC?*

*A esse respeito, os contenciosos “Embraer-Bombardier” podem ser considerados os casos mais relevantes para a definição de conceitos e procedimentos relevantes para a proteção de informações confidenciais do setor privado – como importante influência nos trabalhos posteriores da OMC*

*(...) estes contenciosos suscitaram interpretações relevantes sobre os compromissos assumidos nos acordos da OMC, com influências para o sistema multilateral de comércio como um todo”<sup>285</sup>.*

De acordo com o Canadá, um procedimento especial deveria ser desenvolvido pelas partes para a proteção de informações confidenciais do setor privado, de forma que o concorrente não pudesse ter acesso àquelas informações apresentadas ao

<sup>284</sup>As referências aos casos “Embraer-Bombardier” compreendem as seguintes controvérsias: WT/DS46 – Brazil – Export Financing Programme for Aircraft (Demandante: Canadá); WT/DS70 – Canada – Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft (Demandante: Brasil); e WT/DS222 – Canada – Export Credits and Loan Guarantees for Regional Aircraft (Demandante: Brasil).

<sup>285</sup>SANCHEZ, Michelle Ratton. Introdução: confidencialidade e proteção das informações do setor privado. In: LIMA, Maria Lucia L. M Pádua; ROSENBERG, Bárbara (Orgs.). *O Brasil e o contencioso na OMC*. São Paulo: Saraiva, t. 1, p. 176-177. (Série GV Law).

Grupo Especial relacionadas a transações comerciais específicas – passíveis, no ambiente doméstico, de proteção jurídica por sigilo. O Canadá apresentou, então alguns dos requisitos que deveriam constar desse procedimento a fim de garantir segurança às informações do setor privado prestadas pelo membro perante o OSC. O Brasil comentou e complementou a proposta apresentada e, então, o Grupo Especial trabalhou numa nova minuta submetida aos comentários das partes.<sup>286</sup>

Foi, contudo, apenas a partir do recurso ao Órgão de Apelação (OA) que se abriu a oportunidade, mediante provocação pelas partes, para o estabelecimento de procedimentos especiais relativos à proteção de informações confidenciais, com a participação de todas as partes envolvidas. Os seguintes aspectos merecem destaque nessa fase: (i) a designação de um momento para o contraditório sobre o tema, (ii) a possibilidade de manifestação das terceiras partes e (iii) a comunicação entre os dois contenciosos envolvendo a Embraer e a Bombardier. O OA, entretanto, entendeu que não seria necessária a adoção de procedimentos especiais para o tratamento das informações confidenciais do setor privado na fase da apelação<sup>287</sup>.

A proposta original do Canadá definia, basicamente, quanto a: (i) autorizados a ter acesso aos documentos; (ii) forma de acesso aos documentos – depósito na sede da OMC, como acesso restrito, sem direito de cópia ou retirada; (iii) acesso às audiências: restrito àqueles previamente autorizados; (iv) registros das audiências: depósito na sede da OMC, com acesso restrito; (v) ao final do painel, o material deveria retornar à parte que o apresentou ou ser destruído. Além dessas demandas, o Canadá também apresentou a necessidade de as pessoas autorizadas assinarem um termo de compromisso de não divulgação das informações – denominado, em inglês, *Declaration of non-disclosure*<sup>288</sup>.

O Brasil contestou a proposta inicial nos seguintes termos: (i) quanto ao acesso, deveriam ser incluídos no rol os conselheiros provados e também as terceiras partes; (ii) quanto à forma de acesso, depósito não restrito à sede da OMC, outros locais seguros previamente definidos pelas partes poderiam ser definidos, como forma de facilitar

---

<sup>286</sup>SANCHEZ, Michelle Ratton. op. cit., p. 178-179.

<sup>287</sup>Id. Ibid., p. 179-180.

<sup>288</sup>Id. Ibid., p. 181.



a dinâmica de trabalhos das partes e destas para com o painel, invocando obrigações de confidencialidade já previstas nos Entendimentos e o princípio da boa-fé entre as partes ; (iii) quanto às audiências, garantir o acesso das terceiras partes às audiências, como de praxe e, por fim (iv) necessidade de serem mantidos os arquivos, em caso de recurso pelas partes. Essas propostas foram contestadas pelo Canadá por não garantirem “proteção suficiente” aos interesses privados<sup>289</sup>.

O aspecto mais relevante nesse momento refere-se à manifestação das terceiras partes, visto que assumiram posições antagônicas as Comunidades Europeias (CE)<sup>290</sup> e Estados Unidos da América (EUA)<sup>291</sup>.

Como resultado, é possível destacar as seguintes contribuições dos contenciosos em questão para a definição de procedimentos especiais<sup>292</sup> para proteção de informações confidenciais:

- i) introduziu a temática no sistema de solução de controvérsias da OMC, no sentido de que algumas informações apresentadas pelos membros junto ao OSC estão diretamente relacionadas a transações específicas do setor privado e que apresentá-las poderia aumentar o

<sup>289</sup>SANCHEZ, Michelle Ratton. op. cit.

<sup>290</sup>Id. Ibid., p. 182-183: As CE alegaram que esse tipo de procedimentos seria característico de processos administrativos internos para a aplicação de medidas de defesa comercial e não poderia ser simplesmente transplantado para o sistema de solução de controvérsias da OMC. Em segundo lugar, quanto às limitações aos direitos das terceiras partes, a proposta, na opinião das CE violaria os arts. 18.1 e 18.2 do Entendimento, que prescrevem que não podem ser realizadas comunicações ex parte com os membros do painel ou do OA e, ainda, que todos os documentos apresentados por uma das partes deve ser acessível a todas as partes, inclusive às terceiras partes. Por fim, se implementados os procedimentos especiais, as CE assumiram que esses teriam criado novos direitos e obrigações para os membros da OMC, em violação ao art. 3.2 do Entendimento.

<sup>291</sup>Os EUA, por sua vez, apoiaram a iniciativa de procedimentos especiais para proteção de informações confidenciais no OSC, ao relacioná-lo com o papel do OSC de preservação dos direitos e obrigações dos membros da OMC. Três foram os fundamentos básicos para a posição dos EUA: (i) no seu entender, tanto o painel quanto o OA podem criar procedimentos especiais (arts. 12.1 e 17.9 do ESC); (ii) novos procedimentos poderiam fortalecer o devido processo legal, já que sem essa proteção adicional uma das partes não se sentiria confortável em prestar todas as informações necessárias para o contraditório; e, ainda, (iii) em contraponto ao argumento das CE, escusas com base em compromissos internos não podem ser oponíveis a outros membros da OMC.

<sup>292</sup>Cuja estrutura inclui: (i) princípios gerais; (ii) definições; (iii) objetivo; (iv) obrigações das partes; (v) documentos apresentados pelas partes; (vi) guarda dos documentos; (vii) obrigações de não divulgação; (viii) formas de divulgação; (ix) divulgação em audiência do painel; (x) divulgação a terceiras partes; (xi) gravações e transcrições; e (xii) devolução e eliminação dos documentos. Esse documento segue acompanhado da Declaração de não-divulgação, assinado pelos representantes das partes. Para detalhes sobre o conteúdo de cada elemento da estrutura, vide op. cit., planilha analítica nas p. 203-206.

risco de essas informações se tornarem acessíveis aos seus concorrentes diretos;

- ii) permitiu o reconhecimento de que procedimentos adicionais podem ser adotados para proteger tais informações, desde que seja uma demanda das partes e que seja entendido como necessária pelo painel ou pelo AO; e
- iii) Introduziu procedimentos que foram reconhecidos e adotados em contenciosos posteriores, em menor grau nos casos que a temática não coincide, mas com influência quase que absoluta nos casos que invocam questões de subsídios<sup>293</sup>.

---

<sup>293</sup>SANCHEZ, Michelle Ratton. op. cit., p. 192-193.

## 7. FINALIDADE DA PROTEÇÃO

Como conclui Elisabeth Fekete, a finalidade principal da proteção do segredo industrial é a repressão da concorrência desleal. Nessa linha, a proibição da proteção da invenção patenteável por meio de segredo corresponderia a um desprezo à “lealdade no comércio”, a qual é fundamental para incentivar investimentos e assegurar proteção adequada aos consumidores; a adoção de uma posição contrária à proteção do segredo de indústria baseia-se na falsa idéia de que a informação deve ser livremente difundida, tendo em vista o bem comum<sup>294</sup>.

Kors, ao tratar das formas de proteção da tecnologia, destaca que o objetivo de manter determinada informação em segredo é possibilitar a seu titular a obtenção de benefícios econômicos, impedindo que a informação possa ser utilizada pela concorrência. De fato, a finalidade almejada é obter posição privilegiada no mercado<sup>295</sup>.

Porém, ao lado da questão concorrencial, encontram-se interesses individuais, coletivos e difusos, correlacionados entre si, em que se contrapõem os limites da prioridade a ser dada ao desenvolvimento tecnológico, ao direito à informação ou até mesmo à posição de possuidor do direito, tendo por sujeitos o público em geral, os consumidores, os empregados e a empresa. Nesse sentido, Elisabeth Fekete destaca que o segredo profissional surgiu para a proteção de interesses privados, marcada, no entanto pelo interesse social, coletivo, público: o interesse individual é assim protegido, porque coincidente com o interesse social<sup>296</sup>.

Como destaca João Marcos Silveira, as normas que regem os segredos industriais constituem fatores de incentivo a investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, na medida em que protegem os resultados dessas atividades, tendo, dessa forma, finalidade similar ao sistema de patentes<sup>297</sup>.

Nesse sentido, Elaine Abrão afirma que :

---

<sup>294</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 193-194.

<sup>295</sup>KORS, Jorge Alberto. op. cit., p. 15.

<sup>296</sup>FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. op. cit., p. 194-195.

<sup>297</sup>SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 150-151.

*“O interesse público é o responsável na área da propriedade intelectual pela exceção da proteção temporária dentro da regra geral do direito de propriedade: é limitada no tempo a proteção legal conferida às obras do espírito e aos inventos.*

*(...)*

*O sentido dessa não perpetuidade está no dever de se devolver à sociedade aquilo que autores e inventores certamente dela captaram para a criação e o desenvolvimento de suas obras e inventos*<sup>298</sup>.

Segundo João Marcos Silveira, com o sistema de patentes o Estado incentiva o desenvolvimento e a divulgação de inovações técnicas ou tecnológicas de utilidade e aplicação industrial mediante a outorga, em contrapartida, de direitos exclusivos de exploração das invenções por determinado período de tempo. Porém, entende que a regra geral inerente ao incentivo em questão é a da livre exploração de idéias, sendo a patente exceção, visto que após expiração do respectivo prazo de vigência, todos podem livremente explorar o objeto da patente<sup>299</sup>.

Já a tutela dos segredos industriais destina-se primordialmente a garantir a lealdade e a honestidade nas relações concorrenciais. Isso porque a proteção ao segredo resulta na não divulgação de inovações à sociedade, razão pela qual não é protegido por forma tradicional de proteção à propriedade industrial. Nem por isso sua proteção pelas normas de concorrência desleal deixa de ter como finalidade o incentivo ao desenvolvimento tecnológico e econômico, na medida em que o titular do segredo pode optar por dois sistemas de proteção combinados, o da repressão à concorrência desleal e o das patentes, desde que o segredo seja patenteável<sup>300</sup>.

<sup>298</sup> ABRÃO, Eliane Y. op. cit., p. 90.

<sup>299</sup> “O interesse subjacente a esse escambo, assim como sua eficiência em induzir a realização de esforços inventivos e à divulgação dos respectivos resultados, dependem intrinsecamente da garantia da liberdade de concorrência e da exploração de tecnologias não patenteadas. A sujeição da patenteabilidade aos requisitos de novidade e atividade inventiva é uma indicação clara de que a livre exploração de idéias é a regra, da qual a proteção conferida pela patente é uma exceção, sendo certo que, após a expiração de seu prazo de vigência, passa seu objeto da domínio público, podendo ser livremente explorada por quem o deseje”. Id. Ibid., p. 150.

<sup>300</sup> “A garantia da proteção dos segredos industriais ou de negócio constitui igualmente um incentivo ao desenvolvimento tecnológico e econômico, com a diferença que, neste caso, por não haver a divulgação das inovações à sociedade, não oferece o Estado a proteção especial representada pela patente. Sua tutela, ademais, destina-se a garantir a lealdade e a honestidade nas relações concorrenciais. Por certo, a

Bittar reforça esse entendimento, ao esclarecer que os direitos intelectuais realizam verdadeira missão de conciliação, no âmbito jurídico, entre o espírito de universalidade das obras intelectuais – por natureza destinadas à comunicação pública – e o hermetismo do circuito privado de seus criadores, regulando-se, em seu contexto, a exploração econômica das obras, ao mesmo tempo que são assegurados os vínculos morais e materiais com seus respectivos titulares<sup>301</sup>.

De acordo com a regulamentação atual, o titular de um segredo pode mantê-lo indefinidamente. Do ponto de vista econômico esta manutenção pode ser justificada pelas vantagens que o segredo confere ao seu titular. Todavia, não se pode deixar de pensar até que ponto a manutenção de uma informação sob segredo não traz prejuízos para a sociedade.

Ou seja, existem limitações à proteção do segredo industrial. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, estabelece que a propriedade industrial deve ser protegida tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O artigo 2º da Lei nº 9.279/96 dispõe no mesmo sentido. Outras limitações, tais como as impostas pela observância dos direitos humanos<sup>302</sup> e de outros direitos fundamentais constitucionalmente assegurados também devem ser levadas em consideração. Nestes casos, é preciso sopesar qual interesse jurídico deve prevalecer: o de proteger ou não o segredo industrial em favor da proteção de outros direitos.

Assim esclarece Denis Borges Barbosa:

*“Vale também lembrar que, segundo a Constituição Brasileira Vigente, a propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, não é absoluta – ela só existe*

---

possibilidade de opção pela proteção de uma invenção como segredo de negócio ou por patente ou da utilização dos dois sistemas de proteção de forma complementar representa incentivo ainda maior a investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento”. Id. Ibid.

<sup>301</sup>BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. op. cit., p. 3.

<sup>302</sup>Vide a respeito GEIGER, Christophe. Fundamental rights, a safeguard for the coherence of intellectual property law? *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, Munich, v. 3, p. 268-282, 2004.

*em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico<sup>303</sup> do País.*

Porém, esse mesmo autor, ao tratar de *know how*, afirma que nem sempre a manutenção de tecnologia em segredo por seu titular importa em uso anti-social da propriedade, pois podem existir razões justificáveis para tanto: (i) pelo fato de os conhecimentos de que dispõe não serem totalmente secretos ou absolutamente originais, (ii) por ser legalmente impossível a proteção por patente, (iii) por não haver competidores que possam ameaçá-lo em sua exclusividade de fato<sup>304</sup>.

---

<sup>303</sup>BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 16. Na opinião do autor, o mesmo não ocorre com relação à tutela dos direitos autorais, pois este se volta, no aspecto moral, às noções de tutela dos direitos da pessoa humana, ainda que, como toda propriedade, sujeita à obrigação de uso social adequado”. Id. Ibid., p. 16-17.

<sup>304</sup>Id. Ibid., p. 649, nota 1012.

## CONCLUSÕES

Com base no TRIPS e na lei nº .9279/96, é possível concluir que o conteúdo do segredo industrial é confidencial e consistente em informações relacionadas com o desempenho de atividades empresariais, industriais, comerciais ou de prestação de serviços. Ou seja, o segredo industrial não se limita à atividade puramente industrial, consistindo em qualquer informação passível de aplicação na atividade empresarial.

O valor comercial do segredo consiste na vantagem que o titular do segredo industrial obtém em relação aos seus competidores, em um ambiente empresarial. Por isso, faz todo o sentido que o segredo industrial seja protegido pelas normas que visam a coibir a concorrência desleal, pois assegura ao seu titular vantagem competitiva.

As precauções para a manutenção da informação em segredo se justificam em decorrência do valor que possui, ou seja, em razão de se tratar de informação valiosa.

Todos os atributos do segredo industrial traduzem seu caráter comercial, tendo em vista sua importância nas atividades empresariais. Quando tais atividades se deslocam para o âmbito do comércio internacional, o segredo industrial também adquire relevância internacional, razão pela qual as normas de direito internacional buscam protegê-lo. E essa proteção visa a atender, sobretudo, à preocupação dos atores do comércio internacional quanto à homogeneização da proteção à propriedade industrial.

Assim, é possível definir o segredo como sendo um bem imaterial de exclusividade imperfeita, de natureza *sui generis*, oponível erga omnes, que compõe o estabelecimento comercial e se encontra protegido pelas normas de repressão à concorrência desleal.

Segade, todavia, discorda da adoção de expressões como propriedade “*sui generis*”, ressaltando que o segredo industrial consiste em bem imaterial sobre o qual não recaem direitos de exclusiva<sup>305</sup>.

---

<sup>305</sup>GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p. 84-85.

Nós não só não nos opomos à adoção desse tipo de classificação, como entendemos que pode perfeitamente coexistir com a qualificação do segredo como “bem imaterial”. Nesse mesmo sentido, Newton Silveira, a partir da definição de estabelecimento comercial de Sílvio Marcondes e fundamentando sua proteção, com base em Oscar Barreto Filho, no engenho e na vontade do empresário, sendo esta objeto das normas que coíbem a concorrência desleal, entende que o segredo industrial é bem imaterial de exclusividade imperfeita, sendo elemento do estabelecimento comercial<sup>306</sup>.

A solução conciliadora proposta neste trabalho quanto à natureza jurídica do segredo industrial pode ser atingido com base nas considerações acima.

João Marcos Silveira, com apoio em Segade, tem razão quanto ao não enquadramento do segredo industrial entre os direitos da personalidade, tendo em vista os argumentos de que sua violação não prejudica a personalidade do empresário, mas sim o que ele possui e de que o segredo industrial pode ser objeto de negócios jurídicos, sendo passível de transmissão a terceiros, enquanto os direitos de personalidade são intransferíveis, devido à sua própria natureza personalíssima.

Porém discordamos de João Marcos Silveira quanto ao não enquadramento do segredo industrial entre os direitos da propriedade intelectual, no contexto das normas de combate à concorrência desleal. O argumento apresentado por esse autor para tanto é o de que o segredo industrial pode ser objeto do direito de propriedade por não ser oponível

---

<sup>306</sup>SILVEIRA, Newton. op. cit. “*Limites Convencionais...*”, pp. 47 e 48: “*Conforme a definição de Sílvio Marcondes, o estabelecimento é uma universalidade de fato, que possui as seguintes características: 1ª) trata-se de um conjunto de coisas autônomas, simples ou compostas, materiais ou imateriais; 2ª) formado pela vontade do sujeito; 3ª) para uma destinação unitária. Como bem destacou Oscar Barreto Filho (A Dignidade do Direito Mercantil), “tudo, porém, se subordina ao engenho e à vontade do empresário. A eficiência e a produtividade da empresa dependem, estreitamente, do poder e iniciativa, do esforço e da personalidade do empresário”. É a proteção à criatividade do empresário, que resulta na organização do estabelecimento comercial e no seu aviamento, que é objeto das normas que coíbem a concorrência desleal (...). Tal já se podia inferir do art. 2º. do Código de Propriedade Industrial de 1945(...). Entre os elementos organizados pelo empresário para a formação do estabelecimento encontramos (...) os segredos industriais e o próprio aviamento. (...) os segredos industriais e o aviamento são, modernamente, também considerados bens imateriais, mas de exclusividade imperfeita”.V. também, do mesmo autor, Id. Ibid., p. 60, item 3.*



*erga omnes*, mas sim por ser uma exclusividade de fato, enquanto de conhecimento restrito<sup>307</sup>.

Picard explica porque se utiliza a expressão propriedade intelectual ao invés de direitos intelectuais. Isso advém da tradição romanística, que subdividia os direitos em três modalidades: direitos pessoais, direitos obrigacionais e direitos reais. Esta última funcionava como modalidade residual, enquadrando-se nela o que não pudesse ser enquadrado na primeira e na segunda modalidades<sup>308</sup>. Mas ele reconhece que o direito de propriedade romanístico é muito distinto dos direitos de propriedade intelectual. Naqueles a proteção não é limitada no tempo como ocorre no caso da propriedade conferida pelas patentes.

Também discordamos em parte de Gama Cerqueira, segundo o qual “os segredos de fábrica e os segredos de negócio não são objeto de propriedade industrial, apenas os protegem as regras jurídicas sobre concorrência desleal e as regras jurídicas de proteção ao direito de velar a intimidade e sobre a liberdade de não-emissão do pensamento”<sup>309</sup>. Em nosso entender, as normas de repressão à concorrência desleal inserem-se no contexto dos direitos intelectuais e, segundo ensina Bittar, consistem em capítulo especial do direito da propriedade industrial.

---

<sup>307</sup>Vide, a respeito, a opinião de João Marcos Silveira no artigo intitulado A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio, cit., p. 153. Segundo o artigo, Túlio Ascarelli também rejeita a possibilidade de se considerar o segredo industrial como um bem objeto de um direito absoluto, tese que repousaria no equívoco de confundir-se o interesse diretamente tutelado e o bem indiretamente protegido, ou seja, de confundir-se a repressão de determinados atos que possam traduzir-se em violação do segredo com uma direta e absoluta tutela do segredo. Para CERQUEIRA, João da Gama, “os segredos de fábrica e os segredos de negócio não são objeto de propriedade industrial, apenas os protegem as regras jurídicas sobre concorrência desleal e as regras jurídicas de proteção ao direito de velar a intimidade e sobre a liberdade de não-emissão do pensamento.” CERQUEIRA, João da Gama. op. cit.

<sup>308</sup>PICARD, Edmond. op. cit., p. 115-116: “*Como disse (...), os romanos não perceberam que uma coisa puramente intelectual pudesse ser objeto de um direito. Repugnava ao seu espírito judiciário eminentemente positivo e materialista. E durante séculos, a Escola, influenciada pela autoridade do Direito de Justiniano, não pôde libertar-se da convicção de que a Divisão só podia ser tripartida. A ninguém ocorreu a idéia de que um dia havia de ser necessário e normal acrescentar-lhe um quarto termo. No entanto a noção dos direitos sobre as coisas intelectuais penetrava a pouco e pouco na Ciência, como espantosa lentidão. Foi preciso esperar pela época contemporânea para que fosse definitivamente admitida. Talvez que a dificuldade de fazer entrar esses direitos numa das três categorias correntes não fosse estranha a resistência que sofreram. Quando já não foi possível deferir mais, achou-se natural introduzi-los na terceira, na dos direitos reais, visto que (...) era considerada como uma espécie de armazem geral destinado a receber o que não obtinha lugar nas duas primeiras, e que, evidentemente, não podia encontrar-se-lhes a menor analogia com os direitos obrigacionais. Por isso acostumaram-se a dizer Propriedade artística? Propriedade literária, Propriedade industrial, como se dizia propriedade de um imóvel ou de um móvel material*”.

<sup>309</sup>In CERQUEIRA, João da Gama. op. cit.

O enquadramento das normas de repressão à concorrência desleal entre os direitos intelectuais, portanto, não desnatura o segredo industrial enquanto bem imaterial, objeto de negócios jurídicos, protegido fundamentalmente por aquelas normas, qualificado como um dos elementos do estabelecimento comercial, objeto de uma exclusividade de fato enquanto preservado seu caráter sigiloso ou de conhecimento restrito, aspectos estes com relação aos quais concordamos plenamente com o autor em questão<sup>310</sup>. O único ponto de divergência consiste no tratamento unificado dos direitos intelectuais, como propõem Picard, Bittar e Maristela Basso, que entendemos ser o mais acertado, tanto com base nos referidos autores quanto nas normas de direito internacional que regem a matéria.

No tocante à limitação à proteção do segredo industrial, com propriedade, Denis Borges Barbosa, ao tratar do regime jurídico do segredo industrial no Brasil e de sua proteção pelas normas de repressão à concorrência desleal, especialmente pelo artigo 195 da Lei n. 9.279/1996, esclarece que a proteção conferida por este dispositivo ao segredo industrial presume contexto de concorrência. Nos demais casos, deverá ser observado o disposto nos artigos 153 e 154 do Código Penal, exceto no tocante a funcionários públicos e demais servidores da Administração, para os quais se aplica o disposto no artigo 325 do mesmo diploma legal.

Já com relação à finalidade da proteção ao segredo industrial enquanto modalidade de bem imaterial, deve-se atentar para os fundamentos constitucionais de proteção ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico brasileiro, inscritos no artigo 5º, inciso XXIX do referido diploma legal. Dessa forma, toda vez que os objetivos da proteção ao segredo industrial não estiverem sendo alcançados ou estiverem ferindo direitos constitucionalmente assegurados, deve-se impor sua divulgação.

É o que se tem buscado na área da saúde pública, no tocante aos segredos envolvendo a fabricação de medicamentos e que ainda não sejam objeto de proteção pelas patentes. Neste caso, encontra-se dificuldade em compatibilizar a proteção ao segredo industrial com os benefícios que a sua divulgação traria à sociedade.

---

<sup>310</sup>SILVEIRA, João Marcos. op. cit., p. 153.

Exemplificativamente, pergunta-se se procederia à proteção de segredo industrial que confere ao seu titular o monopólio da produção de medicamento mediante a utilização de determinada fórmula, impedindo que outras empresas potencialmente concorrentes possam adentrar no mercado de fabricação e comercialização do mesmo. Neste caso, devem ser analisadas as implicações da proteção do segredo industrial contido na fórmula em contrapartida ao benefício que sua divulgação traria, especialmente, para os doentes, que muitas vezes dependem da utilização do medicamento para assegurar sua própria vida, estando, portanto, dispostos a pagar qualquer preço para adquiri-los, reforçando o poder de controlar preços que geralmente acompanha os monopólios.

Ou seja, é preciso rebalancear os interesses do titular do segredo industrial e dos seus destinatários para que possam conviver harmonicamente e de maneira que haja compartilhamento dos benefícios proporcionados pelo conteúdo do segredo entre aqueles. Esse é o desafio da legislação que disciplinar o assunto.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRÃO, Eliane Y. Direito autoral e propriedade industrial como espécies do gênero propriedade intelectual, suas relações com os demais direitos intelectuais. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 86, n. 739, p. 86-95, maio 1997.

ACOSTA, Juan Domingo. El delito de comunicación fraudulenta de secretos de fábrica. *Revista Chilena de Derecho*, Santiago do Chile, v. 15, n. 1, p. 65-79, ene./abr. 1988.

AMOR FERNANDEZ, Antonio. *Propriedad industrial en el derecho internacional*. Barcelona: Ediciones Nauta, 1965.

AMORIM, José Roberto Neves. Direito sobre a história da própria vida. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 87, n. 749, p. 124-133, mar. 1998.

AQUINO, José Carlos Gonçalves Xavier de. Violação de segredo de fábrica. Crime que não se confunde com o delito de violação de patente. (Parecer). *Justitia*, São Paulo, v. 157, p. 124-128, jan./mar. 1992.

ASCARELLI, Tullio. Produzione in massa e tutela della probabilità. Estratto da *Rivista di Diritto Industriale*, Milano, anno 3, n. 4, p. 297-336, ott./dic., 1954.

BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 59, p. 16-39, jul./ago. 2002.

\_\_\_\_\_. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

\_\_\_\_\_. *Um introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003.

\_\_\_\_\_. Licenças compulsórias: abuso, emergência nacional e interesse público. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 45, p. 3-22, mar./abr. 2000.

\_\_\_\_\_. A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 67, p. 10-33, nov./dez. 2003.

\_\_\_\_\_. Propriedade intelectual: da Convenção de Paris ao patamar do novo milênio. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 52, p. 35-42, maio/jun. 2001.

BARRETO FILHO, Oscar. A reforma do código da propriedade industrial. *Revista de Direito Mercantil, Econômico e Financeiro*, São Paulo, Malheiros, 1971, v. 10, n. 4, p. 75-86.

BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do estabelecimento comercial fundo de comércio ou fazenda mercantil*. São Paulo: Max Limonad, [s.d].

\_\_\_\_\_. *Teoria do estabelecimento comercial fundo de comércio ou fazenda mercantil*. Dissertação (Cátedra em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1969.

BASSO, Maristela. A data de aplicação do TRIPS no Brasil. *Revista de Direito Constitucional e Internacional*, São Paulo, v. 8, n. 30, p. 13-22, jan./mar. 2000.

\_\_\_\_\_. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2000.

\_\_\_\_\_. O direito e as relações internacionais no novo cenário mundial: o fenômeno crescente das organizações internacionais. *Estudos Jurídicos*, São Leopoldo, v. 22, n. 65, p. 107-128, set./dez. 1992.

\_\_\_\_\_. Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual. *Revista CEJ*. Brasília, v. 7, n. 21, p. 16-30, jun. 2003.

\_\_\_\_\_. Introdução às fontes e instrumentos do comércio internacional. *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*, São Paulo, v. 20, n. 77, p. 60-71, jul./set. 1996.

\_\_\_\_\_. *Propriedade intelectual na era pós-OMC: especial referência aos países latino-americanos*. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2005. 120 p.

\_\_\_\_\_. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 41, n. 162, p. 287-309, abr./jun. 2004.

\_\_\_\_\_; ESTRELLA, Ângela; FLOH, Fábio. A Lei de Patentes brasileira e as regras da Organização Mundial do Comércio. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nov./dez., n. 55, p. 35-40, nov./dez. 2001.

\_\_\_\_\_; POLIDO, Fabrício; RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. *Propriedade intelectual: legislação e tratados internacionais*. São Paulo: Atlas, 2007.

BELTRAME, Priscila Akemi. Lei de propriedade industrial do Brasil em discussão na OMC. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, São Paulo, v. 40, n. 123, p. 143-146, jul./set. 2001.

BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. *Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais*. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002.

BROWN, Alexis C. Presumption meets reality: an exploration of the confidentiality obligation in international commercial arbitration. *American University International Law Review*, Washington D.C., v. 16, n. 4, p. 969-1025, 2001.

BULGARELLI, Waldirio. Sociedade comercial. Exibição judicial de livros. Segredo mercantil (Parecer). *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 258, p. 202-207, abr./jun. 1977.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. Introdução ao estudo do segredo industrial no direito brasileiro. *Revista Jurídica Lemi*, São Paulo, v. 1, n. 10, p. 1.1-1.18, abr. 1978.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2. ed. rev. e atual. por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. v. 1 e 2.

CHAVES, Antonio. Evolução da propriedade intelectual no Brasil. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 81, n. 685, p. 236-242, nov. 1992.

CHINEN, Akira. *Know-how e propriedade industrial*. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997.

CORREA, Carlos María. Acordo TRIPS: quanta flexibilidade há para implementar os direitos de patente. In RI JÚNIOR, Arno Dal; OLIVEIRA, Odete Maria de (Orgs.). *Direito internacional econômico em expansão desafios e dilemas*. Rio Grande do Sul: Ijuí, 2003.

\_\_\_\_\_. Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional. Seminário Internacional sobre Direito da Biodiversidade. *Revista CEJ*, Brasília, v. 3, n. 8, p. 63-65, ago. 1999.

\_\_\_\_\_. El derecho Informático en América Latina. In: ALTMARK, Daniel (Dir.). *Informática y derecho: aportes de doctrina internacional*. Buenos Aires: Depalma, 1996.

\_\_\_\_\_; BATTO; Hilda N.; ZALDUENDO; Susana Czar de et al. *Derecho informático*. 1. ed. 1. reimp. Buenos Aires: Depalma, 1994.

CORRÊA, Charlene Maria de Ávila. O direito internacional frente ao instituto da propriedade intelectual: OMC/TRIPS: trade related aspects of intellectual property rights. *Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos*, Bauru, São Paulo, n. 41, p. 139-156, set./dez. 2004.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio. Os efeitos da nova lei de propriedade industrial. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 27, p. 31-38, mar./abr. 1997.

CRETELLA NETO, José. *Direito processual na Organização Mundial do Comércio, OMC, casuística de interesse para o Brasil*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

DANIEL, Denis Allan. A proteção internacional da propriedade industrial. *Anuário da Propriedade Industrial*, São Paulo, v. 4, n. 4, p. 40-55 1980.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. *Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: José Bushatsky, 1975.

DI GUGLIELMO, Pascual. *Tratado de derecho industrial: establecimientos industriales y comerciales nombre comercial-concurrencia desleal*. Buenos Aires: Tipografía Ed. Argentina, 1948.

DOLINGER, Jacob. Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comercio - TRIPS - Patente de Invenção - Aplicabilidade do acordo TRIPS no Brasil. (Parecer). *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 94, n. 342, p. 225-235, abr./jun. 1998.

D'OLIVO, Maurício. O Direito à intimidade na Constituição Federal de 1988. *Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política*, São Paulo, v. 4, n. 15, p. 184-203, abr./jun. 1996.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Segredo industrial, segredo de empresa, trade secret e know-how e os problemas de segurança nas empresas contemporâneas. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 85, n. 308, p. 27-33, out./dez. 1989.

ENGELFRIET, Arnoud. Engelfriet. *Legal protection of trade secrets and know-how*. Disponível em: <<http://www.iusmentis.com/innovation/tradesecrets/>>. Acesso em: 01 out. 2008.

FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. O acordo sobre TRIPs. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 33, n. 95, p. 105-109, jul./set. 1994.

\_\_\_\_\_. *Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica*. 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 485 p.

\_\_\_\_\_. Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 95, n. 347, p. 79-90, jul./set. 1999.

FERREIRA, Ivette Senise. A intimidade e o direito penal. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, v. 2, n. 5, p. 96-106, jan./mar. 1994.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Crimes de concorrência desleal: crimes de violação de segredo de fábrica e de negócio. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 49, p. 39-41, nov./dez. 2000.

FRANCESCHINI, José Inácio G. Os contratos de tecnologia como forma de abuso do poder econômico. *Revista de Direito Público*, São Paulo, v. 13, n. 53/54, p. 336-345, jan./jun. 1980.

FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade. *Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política*, São Paulo, v. 5, n. 19, p. 196-246, abr./jun. 1997.

FRIGNANI, Aldo. Secretos de empresa: en el derecho italiano y comparado. *Revista de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense*, Madrid, n. 73, p. 255-279 1998.

GARCIA, Basileu. Violação de segredo. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 187, p. 3-13, set. 1950.

GEIGER, Christophe. Fundamental rights, a safeguard for the coherence of intellectual property law? *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, Munich, v. 3, p. 268-282, 2004.

GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El secreto industrial (“know how”): concepto e protección*. Madrid: Tecnos, 1974.



GREBLER, Eduardo. A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 36, n. 111, p. 100-119, jul./set. 1998.

HAMMES, Bruno Jorge. *O direito de propriedade intelectual: conforme a Lei 9.610 de 19.2.1998*. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  
<[http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta\\_legislacao/index\\_html/?searchterm=decreto%2024507](http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/index_html/?searchterm=decreto%2024507)>. Acesso em: 10 jan. 2009.

KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. Tradução de João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado, 1984. KORS, Jorge Alberto. *Los secretos industriales y el know how*. 1. ed. Buenos Ayres: La Ley, 2007.

LEITE, Eduardo Lycurgo. Concorrência desleal e propriedade industrial, *Universitas/Jus*, Brasília, n. 9, p. 9-38, jan./jun. 2002.

LEONARDOS, Gabriel F. Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 93, n. 337, p. 67-80, jan./mar. 1997.

\_\_\_\_\_. O contrato de licença para exploração de privilégio de invenção e para uso de marca. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 509, p. 11-29, mar. 1978.

LOBO, Thomaz Thedim. *Introdução à nova lei de propriedade industrial: Lei nº 9.279/96*. São Paulo: Atlas; 1997.

LUCHESE, Thiago. *Aspectos de direito internacional privado relacionados à propriedade intelectual*. 2004. 155 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

MAGALHÃES, Kátia Braga de. Proteção legal aos segredos de negócios. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 3, n. 12, p. 75-80 2000.

MALHEIROS, Arnaldo. A importância dos segredos de fábrica e de negócios. XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Anais 1994, *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, p. 89-94 1994.

MAYER, Luiz Rafael. Segredo profissional. Inviolabilidade. (Parecer). *Revista de Direito Público*, São Paulo, v. 55-56, p. 81-87, jul./dez. 1980.

MENDONÇA, João Xavier Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro: das coisas do direito comercial*. São Paulo: Freitas Bastos, 1959. v. 5, parte 1.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de direito privado: parte especial*. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, t. 16.

MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Propriedade industrial: espécie de propriedade imaterial. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 39, n. 153, p. 193-200, jan./mar. 2002.

MORATO, Antonio Carlos. O princípio da proteção à propriedade intelectual e sua função na Constituição Federal de 1988. *Revista Brasileira de Direito Constitucional*, São Paulo, n. 5, p. 225-35, jan./jun. 2005.

NART, Claude. Os crimes de espionagem industrial. *FMU/Direito: Revista da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas*, Série Internacional, São Paulo, v. 10, n. 15, p. 53-61, jan./jun. 1996.

NASCIMENTO, João Paulo Capella. A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 28, p. 23-32, maio/jun. 1997.

NISHITANI, Yuko. Intellectual property in Japanese private international law. *Japanese Annual of International Law*, Tokyo, n. 48, p. 87-108 2005.

OSBORNE, D. M. Trading secrets. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 35, p. 36-43, jul./ago. 1998.

PARANHOS, Eduardo; MORSCHBACKER, Antonio. Segredos de negócio e dados Confidenciais,. In: XXVI SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL., 2006. *Anais...* Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Industrial, 2007. p. 96-103.

PARENTE, Flávia. Concorrência desleal e segredos de fábrica e de negócio - análise do art. 195, XI, da lei da propriedade industrial (lei 9.279/1996). *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 54, n. 139, p. 177-188, jul./set. 2005.

PICARD, Edmond. *O direito puro*. 2. ed. Salvador: Livraria Progresso, 1954.

PIERANGELI, José Henrique. Crimes de concorrência desleal - Lei 9.279 de 14.05.1996, art. 195. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 86, n. 738, p. 467-495, abr. 1997.

\_\_\_\_\_. *Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003.

PINTO, Fernando. Segredo: aspectos comerciais e industriais. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). *Enciclopédia Saraiva do Direito*. São Paulo: Saraiva, 1981. v. 67, p. 168-169.

\_\_\_\_\_. Segredo: aspectos penais e processuais penais. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). *Enciclopédia Saraiva do Direito*. São Paulo: Saraiva, 1981. v. 67, p. 169-170.

REALE JUNIOR, Miguel. Desvio de clientela e violação de segredo. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 112-120, jan./mar. 1993.

ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. Direito de empresa e direito do trabalho. *Revista do Advogado*, São Paulo, v. 23, n. 70, p. 54-64, jul. 2003.

ROTONDI, Mario. *Diritto industriale*. 4. ed. Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 1942.

SAAD, Eduardo Gabriel. Crimes contra a propriedade imaterial. *Revista LTr*. Suplemento Trabalhista, São Paulo, v. 34, n. 87, p. 388-390 1998.

SANCHEZ, Michelle Ratton. Introdução: confidencialidade e proteção das informações do setor privado. In: LIMA, Maria Lucia L. M Pádua; ROSENBERG, Bárbara (Orgs.). *O Brasil e o contencioso na OMC*. São Paulo: Saraiva, t. 1, p. 176-177. (Série GV Law.

SANTOS, Manoel J. Pereira. A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, nº 39, p. 15-22, mar./abr. 1999.

SAULINO, Jennifer L. Locating inevitable disclosure's place in trade secret analysis. *Michigan Law Review*. Ann Arbor, v. 100, n. 5, p. 1184-1214, jun. 2002.

SHERWOOD, Robert M; ZANOTTO, Edgard Dutra; SILVA, Ozires; CASTRO, Luiz Antônio Barreto de. A proteção da tecnologia: dicotomia sistema de patente – segredo de negócio. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA E DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS NO III

MILÊNIO., 20. Anais do XX Seminário da Propriedade Intelectual, 2000. Rio de Janeiro: ABPI, 2000.

SILVEIRA, João Marcos. A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 40, n. 121, p. 150-159, jan./mar. 2001.

SILVEIRA, Newton. Aplicação do acordo TRIPs no Brasil. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 37, n. 115, p. 66-74, jul./set. 1999.

\_\_\_\_\_. Contratos de transferência de tecnologia. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 26, p. 87-97, 1977.

\_\_\_\_\_. *Direito de autor no desenho industrial*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

\_\_\_\_\_. O direito industrial e sua caracterização como ramo autônomo do direito privado. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 18, n. 36, p. 59-64, 1979.

\_\_\_\_\_. O ensino do direito intelectual nas universidades. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, São Paulo, v. 78, p. 48-51, jan./dez. 1983.

\_\_\_\_\_. Licença de exploração de patentes com cláusula acessória de assistência técnica-royalties contratados em fraude à lei. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 25, n. 63, p. 88-99, jul./set. 1986.

\_\_\_\_\_. Limites convencionais à concorrência. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 43, p. 47-58 jul./set. 1981.

\_\_\_\_\_. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares*. 2. ed., rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 1998.

\_\_\_\_\_. A proteção internacional da propriedade industrial. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 28, n. 73, p. 120-122, jan./mar. 1989.

\_\_\_\_\_. Propriedade imaterial e concorrência. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 75, n. 604, p. 264-271, fev. 1986.

\_\_\_\_\_. Segredo de fábrica. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). *Enciclopédia Saraiva do Direito*. São Paulo: Saraiva, 1981. v. 67, p. 177.

SILVEIRA, Newton; SANTOS JÚNIOR, Walter Godoy dos. Propriedade intelectual e liberdade. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, abr./jun. , p. 7-24 2006.

SOARES, Guido Fernando Silva. O tratamento da propriedade intelectual no sistema da organização mundial do comércio: uma descrição geral do acordo "TRIPS". *Revista de Direito Civil, Imobiliário e Empresarial*, São Paulo, v. 19, n. 74, p. 98-119, out. 1995.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

STRENGER, Irineu. *Marcas e patentes: análise sucinta da Lei nº 9.279, de 14.05.1996*. 2. ed. São Paulo: LTr, 2004.

TAMAGNO, Maristela Basso. O processo legislativo de aprovação dos tratados internacionais à luz do projeto de Constituição da Assembléia Nacional Constituinte. *Estudos Jurídicos*, São Leopoldo, v. 20, n. 50, p. 47-68, set./dez. 1987.

TEIXEIRA, Daniel Pezzutti Ribeiro. Propriedade intelectual e o comércio internacional. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Coord.). *Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais*. São Paulo: Aduaneiras, 2004.

TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Invenções não-patenteáveis: perspectiva histórica e contornos atuais. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 68, p. 43-51, jan./fev. 2004.

TÔRRES, Heleno Taveira. Propriedade industrial e transferência de tecnologia no direito tributário brasileiro. *IOB-Repertório de Jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo*, São Paulo, n. 15, p. 569-555, ago. 2004.

\_\_\_\_\_. Propriedade industrial e transferência de tecnologia no direito tributário brasileiro. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 43, n. 134, p. 107-129, abr./jun. 2004.

VASCONCELOS, Antonio Vital Ramos. Proteção constitucional ao sigilo. *Cadernos de Direito Constitucional e Eleitoral*, São Paulo, v. 5, n. 19, p. 11-26, jul./set. 1992.

VEGA GARCIA, Balmes. *Direito e tecnologia: contribuição ao estudo do regime jurídico da ciência, tecnologia e inovação*. 2007. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, 2007. 226 p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Disponível em:  
<<http://www.wipo.int/amc/en/>>.

\_\_\_\_\_. ADR Procedures. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/center/wipo-adr.html>>.

ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. *Ajuris*, Porto Alegre, v. 24, n. 71, p. 70-80, nov. 1997.