

## SUMÁRIO

### Artigos

*A relevância disciplinar das faltas injustificadas — considerações (principalmente) em torno da jurisprudência portuguesa*  
Mílina Silva Rouxinol, 193

*Trabalho e segredos de negócio — Pode um (ex-)trabalhador ser proibido de trabalhar?*  
Nuno Sousa e Silva, 217

*A responsabilidade solidária das sociedades coligadas e dos sócios-controladores pelo pagamento dos créditos laborais: limitações e excessos do regime actual*  
Luís Correia Araújo, 273

*Notas Sobre a Ilícitude do Despedimento*  
David Falcão / Sérgio Tenreiro Tomás, 311

*A situação jurídica de emprego público: à procura do novo paradigma*  
Pedro de Melo Fernandes, 329

# Questões Laborais

Ano XXII — N.º 47 — julho/desembro 2015

Periodicidade semestral — Preço deste número: Euros 11,00 (IVA incluído)

# 47

Faltas injustificadas: infração disciplinar?

Segredos de negócio e trabalho

Responsabilidade solidária por créditos laborais

Ilícitude do despedimento

Emprego público: novo paradigma?



AS VING ADOMINE

Coimbra Editora

## Trabalho e segredos de negócio — Pode um (ex-)trabalhador ser proibido de trabalhar? (\*)

NUNO SOUSA E SILVA (\*\*)

**Resumo:** O presente artigo aborda o problema da protecção de segredos de negócio nas relações laborais, procurando esclarecer se a ordem jurídica portuguesa admite uma proibição de trabalhar para tutela do segredo de negócio. Para o efeito começa por analisar os meios disponíveis e os limites traçados no domínio do Direito do Trabalho, analisando seguidamente a questão à luz da disciplina da concorrência desleal bem como de outros mecanismos jurídicos, tais como os direitos de personalidade, a propriedade e o abuso do direito. O artigo faz uma breve análise do problema em três ordenamentos jurídicos estrangeiros — EUA, Reino Unido e Alemanha — e pondera as diferentes objecções a uma medida dessa natureza. Conclui sustentando que a ordem jurídica portuguesa admite esse meio de tutela de segredos de negócio.

**Abstract:** This article focuses on the protection of trade secrets in the context of employment, addressing the question whether Portuguese law provides for (or allows) an injunction prohibiting someone from working in order to safeguard trade secrets. It starts by analysing the contractual and non-contractual solutions in the field of Employment Law. Thereafter unfair competition as well as other mechanisms in the field of civil law, such as personality rights, property and abuse of law, are considered. The problem is likewise analysed in three foreign jurisdictions: USA, UK and Germany. After considering several objections to such a measure the article

(\*) Este texto corresponde, com substancial desenvolvimento, a uma exposição feita no módulo de Direito do Trabalho do Seminário "Direito dos Negócios no Contexto Global" do Doutoramento em Direito na UCP Porto, leccionado pela Prof. Doutora Catarina Carvalho, a quem agradeço. Devo igualmente um agradecimento a Pedro Sousa e Silva, Raquel Carvalho e Cunha e Luís Correia Araújo pelas sugestões e comentários. Os erros serão meus. No final do texto encontra-se uma lista de abreviaturas e breves indicações sobre fontes de jurisprudência e traduções.

(\*\*) Mestre em Direito. LL.M. IP (MIPLC). Assistente da Universidade Católica Portuguesa (Porto). Advogado. E-mail: nsousasilva@gmail.com.

concludes by arguing that measures prohibiting someone from working are allowed under current Portuguese law.

**Palavras Chave:** Segredos de negócio, relações de trabalho, pactos de não concorrência, concorrência desleal, liberdade de trabalho.

**Keywords:** Trade secrets, employment relationships, non-compete clauses, unfair competition, freedom to work.

“Compreende-se que o artifice ou empregado seja o meio mais geralmente empregado para obtenção ilícita dum *segredo de fábrica*. Pertence-lhe, em certa escala, a liberdade ampla de disposição do seu mister, se bem que o preço da mão-de-obra oscile mais intensamente entre as ofertas dos patrões e os demais elementos de livre-concorrência, cujos excessos a legislação social vae eficazmente corrigindo e regularizando com progressivo applauso de todos os povos cultos. E desde que o empregado ou operário não traga apenas o lícito concurso do seu trabalho, mas seja também portador dum *segredo de fábrica* doutrem, o patrão corruptor marcará um triumpho mais largamente remunerado... A verdade, porém, é que a essência do contracto de trabalho repudia tal viciação, não podendo effectuar-se com esses intuitos, que caracterizam evidência de um facto de desleal-concorrência.”

LOBO D'ÁVILA, *Concorrência Desleal*, Coimbra, 1910, pp. 256-257

## 1. O problema

João, engenheiro mecânico, trabalha para a empresa produtora de alumínio e metais APeres, S.A. Esta empresa mantém como segredo de negócio um método de produção de determinados componentes que lhe permite produzir a custo inferior ao da concorrência. João não tem acesso autorizado ao segredo mas apropria-se dele de forma indevida, por via informática. Na sequência disto toma a iniciativa de denunciar o seu contrato de trabalho e procurar emprego numa empresa concorrente. A APeres, S.A. descobre que a apropriação do segredo de negócio ocorreu e pretende impedir que empresas concorrentes contratem João <sup>(1)</sup>. Poderá fazê-lo? E se João tiver tomado conhecimento do segredo lícita-

(1) Ou, noutra perspectiva, que João trabalhe para concorrentes seus.

mente (no âmbito do seu trabalho) mas em condições de estrita confidencialidade?

Miguel é gerente da empresa de calçado LPinto, Lda <sup>(2)</sup>. Por causa das suas funções conhece em detalhe o plano estratégico e de expansão da empresa para os próximos três anos (nomeadamente os novos produtos, estratégia de preços e mercados). Além disso, tem inúmeros contactos valiosos de fornecedores e clientes no ramo. Ciente disto, a empresa concorrente JGuedes, S.A. procura contratá-lo para um cargo de gestão idêntico, aliciando-o a romper o seu contrato de trabalho. O que poderá a LPinto, Lda. fazer para proteger essas informações confidenciais, verdadeiros segredos de negócio, cuja utilização irá inevitavelmente ocorrer caso Miguel decida ir trabalhar para o seu concorrente, a JGuedes, S.A.?

Casos como estes, envolvendo tanto segredos de natureza técnica como de natureza estratégica, são bastante frequentes <sup>(3)</sup>. Actualmente a mobilidade de trabalhadores é considerável <sup>(4)</sup>, sendo um dos factores que coloca maior pressão sobre a protecção de segredos de negócio das empresas <sup>(5)</sup>. Num estudo estatístico recente, analisando os casos de segredos de negócio nos tribunais federais norte-americanos (amostra de 25% de todos os casos decididos entre 1950 e 2007 e todos os casos decididos em 2008), DAVID S. ALMELING ET ALII <sup>(6)</sup> concluíram que mais de metade dos casos de violação de segredos de negócio julgados foram propostos contra trabalhadores ou ex-trabalhadores.

<sup>(2)</sup> Tendo celebrado com a empresa um contrato de trabalho. Não será aqui equacionado o problema semelhante, pertencente ao domínio do direito das sociedades, em relação aos administradores.

<sup>(3)</sup> Ainda recentemente houve notícia de um litígio envolvendo ex-empregados da empresa norte-americana Nike que se transferiram para a concorrente alemã Adidas. Cfr. <http://www.highsnobiety.com/2014/12/09/nike-suing-designers-adidas/>.

<sup>(4)</sup> Para estatísticas (algo desactualizadas) quanto à situação portuguesa cfr. Relatório do gabinete de estratégia e planeamento, disponível em <http://www.gep.inesc.gov.pt/estatistica/mobilidade/mobilidade2006-2008.pdf>.

<sup>(5)</sup> Cfr. DAVID S. ALMELING, «Seven Reasons Why Trade Secrets are Increasingly Important», *Berkeley Technology Law Journal*, 2012, n.º 27, pp. 1101-1104. OLIVEIRA ASCENSO, *Concorrência Desleal*, Almedina, 2002, p. 466 («A relação de trabalho é aquela em que mais frequentemente se suscita a problemática da violação do segredo.»).

<sup>(6)</sup> «A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts», *Conzaga Law Review*, 2010, n.º 45(2), p. 302.

Este artigo visa analisar sucintamente a hipótese de, no ordenamento jurídico português, proibir um trabalhador ou ex-trabalhador de trabalhar para concorrentes com o objectivo de proteger segredos de negócio<sup>(7)</sup>. Assim, começa por compulsar os meios disponíveis e os limites traçados no domínio do Direito do Trabalho (2), analisando seguidamente a hipótese da concorrência desleal (3) e considerando ainda outras alternativas (4). Após uma breve análise do problema em três ordenamentos jurídicos estrangeiros (5), o artigo debruça-se sobre as possíveis objeções a uma medida de tutela que envolva a proibição de trabalhar ou contratar trabalhadores (6), para então concluir no sentido da sua admissibilidade (7). Para facilidade de leitura, no final apresenta-se um resumo com as principais conclusões.

## 2. A insuficiência dos meios no âmbito do Direito do Trabalho

O Direito do Trabalho prevê e regula algumas figuras relevantes para abordar este tipo de problemas. No entanto, por várias razões, estas mostram-se insuficientes para garantir a protecção dos interesses de um empregador cujo segredo de negócio foi indevidamente apropriado.

### a. As cláusulas contratuais

#### i. Pacto de não concorrência<sup>(8)</sup>

O artigo 136.º do Código do Trabalho admite a consagração de um pacto de não concorrência, isto é, uma cláusula pela qual o trabalhador se

<sup>(7)</sup> Esta é uma questão especialmente espinhosa tendo em conta a reconhecida “ambivalência dos segredos de negócio, por um lado e da liberdade de movimentação de trabalhadores por outro” (PETER MES, «Arbeitsplatzwechsel und Geheimnischutz», *GRUR*, 1979, p. 584). Nas palavras de GOMEZ SIEGADE, *El Secreto Industrial (Know-how) — Concepto y Protección*, Tecnos, 1974, p. 327: “Este es uno punto en donde se plantea con toda su crudeza la contraposición de intereses entre empresario y empleado”.

<sup>(8)</sup> Sobre esta figura, em detalhe, veja-se, além dos manuais, SOFIA SILVA E SOUSA, *Obrigação de não concorrência com efeitos “post contractum finitum”*, UCE, 2012; JOÃO ZENHA MARTINS, «Os pactos de não concorrência no Código do Trabalho», *RDES*, 2006, n.º 3-4, pp. 291-372; RITA CANAS DA SILVA, «O pacto de não concorrência», *RDES*, 2004, n.º 4, pp. 283-305 e JÚLIO GOMES, «As cláusulas de não concorrência no Direito do Trabalho — Algumas questões», *RDES*, 1999, n.º 1, pp. 7-40.

compromete a não concorrer ou não trabalhar para concorrentes do empregador, durante um certo período de tempo após a cessação do contrato de trabalho<sup>(9)</sup>. Esta figura está sujeita aos seguintes requisitos: tratar-se de acordo escrito<sup>(10)</sup>; estar em causa uma actividade cujo exercício possa causar prejuízo ao empregador (concorrência diferencial)<sup>(11)</sup>; ser atribuída ao trabalhador uma compensação (proporcional)<sup>(12)</sup> durante o período de vigência do pacto. Este pacto tem uma duração limitada a um máximo de dois anos em geral, e a três anos nos casos de “exercício de actividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que tenha acesso a informação particularmente sensível no plano da concorrência” (art. 136.º/5 CT), ainda que durante o período experimental<sup>(13)</sup>.

<sup>(9)</sup> Durante a vigência do contrato de trabalho entende-se que esse dever de não concorrência resulta já do dever de lealdade e boa-fé, pelo que só o dever *post pactum finitum* é que, tendo natureza excepcional, necessita de consagração expressa.

<sup>(10)</sup> Entende-se que se trata de uma formalidade *ad substantiam* (assim JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho*..., cit., p. 614).

<sup>(11)</sup> JÚLIO GOMES, «As cláusulas...» cit., pp. 13-15. Este requisito pode ser facilmente explicado com o conhecido exemplo da jurisprudência francesa (Arrêt *Godissart* — Cour de Cassation, *Chambre sociale*, du 14 mai 1992, 89-45.300) que, precisamente por não estar em causa uma actividade susceptível de causar prejuízo ao empregador — no caso um limpador de janelas —, considerou o pacto inválido. Este aspecto há-de ser aferido em concreto. Como afirmado no Ac. do STJ de 10.12.2009 (VASQUES DINIS) “A licitude da cláusula de exclusividade que limite o exercício de actividades não concorrentes com a do empregador há-de ser averiguada segundo critérios de adequação e proporcionalidade, em função de um real e efectivo interesse do empregador (atendendo, designadamente, ao sector económico em que a empresa se insere) correlacionado com a natureza das tarefas objecto do contrato (tendo em conta a complexidade técnica destas, o tempo exigido para um eficiente desempenho e a responsabilidade do trabalhador, que podem reclamar disponibilidade total)” (ênfase acrescentado). Para mais exemplos cfr. JOÃO ZENHA MARTINS, ob. cit., pp. 330-334.

<sup>(12)</sup> RITA CANAS DA SILVA, ob. cit., pp. 299-301. No Ac. do TRL de 16.03.2011 (ALBERTINA PEREIRA) considerou-se nulo o pacto de não concorrência que fixava um valor mensal de médio de €612,25 durante um ano para um trabalhador que, na vigência do contrato de trabalho, auferia um valor mensal médio de € 5.714,29. Foi considerado que este montante “não salvaguarda verdadeiramente (...) os interesses [do trabalhador] no período em que se encontra limitado no acesso ao mercado de trabalho, com a consequente perda de rendimentos, numa área em que a sua experiência e saber lhe poderiam proporcionar consideráveis proventos”.

<sup>(13)</sup> JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho*..., cit., p. 618.

Os casos relevantes envolvendo segredos de negócio poderão, por isso, ser cobertos por um pacto de não concorrência com duração até três anos. No art. 9.º do Decreto-Lei n.º 178/86 de 3 de Julho, relativo ao contrato de agência, admite-se também um acordo de não-concorrência em termos semelhantes aos previstos para o contrato de trabalho mas, nesse caso, a duração máxima é limitada a 2 anos.

A lei é omissa quanto à **limitação geográfica e merceológica** da cláusula de não concorrência <sup>(14)</sup>. JOÃO ZENHA MARTINS <sup>(15)</sup> defende a nulidade de cláusulas que prevejam a abstenção de qualquer actividade do trabalhador numa dada área geográfica, nomeadamente a proibição de actividade de âmbito significativamente mais amplo do que a actividade exercida pelo empregador e a interdição do exercício de actividade num espaço geográfico consideravelmente mais vasto do que o da área de negócios do empregador <sup>(16)</sup>. O Autor adverte porém que este problema não deve ser abordado com “soluções cabalísticas ou demasiado rígidas” <sup>(17)</sup>, afastando uma “valoração estática” daquela obrigação e admitindo até a sua redução (art. 292.º do CC) ou alteração segundo juízos de equidade, nos termos do artigo 437.º do CC <sup>(18)</sup>.

As consequências do incumprimento de um pacto de não concorrência por parte do trabalhador são pouco entusiasmantes para quem queira obter tutela preventiva e efectiva em relação ao seu segredo de negócio. O trabalhador perderá o direito à compensação que auferia em virtude do pacto e terá uma obrigação de indemnização por danos causados ao abrigo

<sup>(14)</sup> Em bom rigor, há uma limitação geral que resulta da circunstância de a actividade em causa dever ser susceptível de “causar prejuízo ao empregador” (art. 136.º/2(b) do CT) (Assim, SOFIA SILVA E SOUSA, ob. cit., p. 110).

<sup>(15)</sup> Ob. cit., pp. 344-345.

<sup>(16)</sup> JÚLIO GOMES, «As cláusulas...» cit., pp. 24-25 (frizando a necessidade de uma limitação geográfica). Em sentido algo divergente, SOFIA SILVA E SOUSA, ob. cit., p. 109, afirma que há casos em que uma restrição geográfica não faz sentido (v. g. um programador informático altamente especializado que trabalhe para uma multinacional). No caso inglês de 1964 *Commercial Plastics Ltd v Vincent* (3 All ER 546), o Court of Appeal, tendo em conta a importância do segredo em causa (método de produção de folhas de PVC), admitiu um pacto de não concorrência com a duração de um ano mas de âmbito mundial.

<sup>(17)</sup> JOÃO ZENHA MARTINS, ob. cit., p. 349.

<sup>(18)</sup> *Ibid.*, pp. 350-351. Assim já JÚLIO GOMES, «As cláusulas...» cit., p. 17 (propondo a aplicação do artigo 437.º CC) e pp. 22-23 (rejeitando soluções preempatórias em termos de delimitação da actividade coberta pelo pacto).

dos princípios gerais da responsabilidade civil contratual <sup>(19)</sup> mas, em Portugal, não há lugar a execução específica. Isto foi deixado claro no Acórdão do Tribunal Constitucional, de 14 de Abril de 2004 (256/04 rel. MÁRIO TORRES), que apreciou a possível inconstitucionalidade de norma equivalente ao actual artigo 136.º do CT <sup>(20)</sup>. O Tribunal Constitucional, qualificando o pacto de concorrência como uma limitação ao direito ao trabalho, considerado um direito de personalidade <sup>(21)</sup>, afirmou: “o trabalhador não fica, em rigor, absolutamente privado do seu direito ao trabalho. A limitação voluntária ao exercício desse direito é sempre revogável (artigo 81.º, n.º 2, do Código Civil) e o incumprimento do pacto, através da celebração de contrato de trabalho com empresa concorrente do antigo empregador, não gera, em princípio, a invalidade deste contrato, mas eventualmente mera obrigação de indemnização” <sup>(22)</sup>.

É possível associar ao pacto de concorrência uma cláusula penal no sentido de garantir o seu cumprimento <sup>(23)</sup>, mas, como sublinhou o Tribunal Constitucional, esta estará sempre sujeita a redução equitativa, nos termos do art. 812.º CC.

## ii. Pacto de permanência

Outras das cláusulas acessórias ao contrato de trabalho mencionadas no Código do Trabalho é o pacto de permanência (art. 137.º). Esta cláusula, que não carece de forma escrita <sup>(24)</sup>, tem uma função estabilizadora, só valendo durante a vigência do contrato de trabalho. Nas palavras de

<sup>(19)</sup> JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho...*, cit., p. 619. MONTEIRO FERNANDES, *Direito do Trabalho*, 17.ª ed., Almedina, 2014, p. 586 (“Nem os meios disciplinares, nem os mecanismos ressarcitórios que poderiam actuar no quadro das relações económicas entre trabalhador e empregador, estão agora ao alcance dos prejudicados”).

<sup>(20)</sup> Anterior artigo 36.º/2 da LCT, depois substituído pelo art. 136.º CT 2003. Sobre a evolução legislativa neste domínio cfr. SOFIA SILVA E SOUSA, ob. cit., pp. 27-33.

<sup>(21)</sup> Assim já MENEZES CORDEIRO, *Manual Direito do Trabalho*, Almedina, 1991, p. 551, com concordância de ROMANO MARTINEZ, *Direito do Trabalho*, 6.ª ed., Almedina, 2013, p. 608 n.1383 e pp. 612-613.

<sup>(22)</sup> Ênfase acrescentado.

<sup>(23)</sup> JOÃO ZENHA MARTINS, ob. cit., p. 364. Sobre as funções e tipos da cláusula penal veja-se a obra incontornável de PINTO MONTEIRO, *Cláusula Penal e Indemnização*, Almedina, 1990.

<sup>(24)</sup> ROMANO MARTINEZ, ob. cit., p. 613.

JOANA VASCONCELOS (25), “o trabalhador renuncia temporariamente ao seu direito de denúncia” (26). Não é mais do que uma garantia pelo investimento feito pelo empregador na formação do trabalhador e que de outro modo não poderia recuperar (27). Por isso mesmo, é pressuposto da concessão desta cláusula que o empregador tenha feito despesas avultadas com a formação do trabalhador (28).

Apesar de poder constituir um óbice à mobilidade do trabalhador (29), e ter assim um resultado indirecto na tutela do segredo, esse efeito é muito restrito na medida em que o respectivo regime se caracteriza pela “reversibilidade da situação criada” (30). Caso um trabalhador deseje pôr fim à sua relação laboral durante o período de vigência do pacto, cuja duração máxima se cifra em três anos, terá apenas que comprar o “valor de saída” (31). Como explica JOANA VASCONCELOS, “Ao trabalhador que decida desobrigar-se do pacto de permanência é imposta uma única e limitada obrigação — o pagamento ao empregador do valor das despesas com a sua formação que justificam a celebração do mesmo” (32). Neste caso nem

(25) «Pacto de Permanência, Liberdade de Trabalho e Desvinculação do Trabalhador», *RD&S*, n.º 1-3, 2013, p. 23.

(26) Trata-se de um contrato unilateral, só sendo criadas obrigações para o trabalhador (JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho...*, cit., p. 627).

(27) MONTEIRO FERNANDES, ob. cit., pp. 586-587. Também JOANA VASCONCELOS, ob. cit., pp. 36-37.

(28) Como explica JOANA VASCONCELOS, ob. cit., pp. 28-29, ao abrigo da lei anterior as despesas teriam que ser extraordinárias (ou seja, indo para além do cumprimento do dever de contribuir para a formação profissional do trabalhador, consagrado no artigo 127.º/1/d) CT). Actualmente a avaliação é feita apenas em termos absolutos (o montante terá apenas que ser elevado). ROMANO MARTINEZ, ob. cit., p. 613 n. 1398 não é tão peremptório quanto ao significado normativo da alteração terminológica.

(29) Uma restrição à sua liberdade de trabalho, como realçado por JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho...*, cit., p. 624, concluindo que este tipo de cláusulas deve ter-se por excepcional.

(30) JOANA VASCONCELOS, ob. cit., p. 31.

(31) Este valor deverá ser calculado tendo em atenção não apenas o montante das despesas efectuadas mas também o tempo já decorrido de cumprimento do pacto de permanência. Assim Ac. STJ de 24.02.2010 (rel. VASQUES DINIS). MONTEIRO FERNANDES, ob. cit., p. 588 frisa que o período em causa só se inicia após o termo das acções de formação.

(32) Ob. cit., p. 33 (referências omitidas).

sequer há fundamento para responsabilidade civil contratual, visto que a actuação do trabalhador é lícita (33).

### iii. Acordo de confidencialidade

Uma figura de grande popularidade — não apenas no âmbito laboral — são os chamados pactos de confidencialidade (34). Trata-se de um acordo que obriga a contraparte a não revelar e/ou utilizar a informação em causa fora do contexto em que esta lhe é transmitida e limitada a determinados fins (35). Normalmente, a obrigação terá uma duração indeterminada ou, pelo menos, superior a três anos. No caso do contrato de trabalho, uma disposição destas pode ser consagrada como uma cláusula acessória ou mesmo em pacto autónomo. Apesar do silêncio da lei, deve considerar-se, por interpretação enunciativa *a maiori ad minus*, que tais cláusulas são admissíveis (36).

No entanto, como é fácil compreender, serão inúmeras as **dificuldades de controlo** do respeito por uma cláusula deste género (37). Um empregador não tem meio de fazer o ex-trabalhador esquecer as informações confidenciais (especialmente o(s) segredo(s)) de que tomou conhecimento, nem, tão pouco, terá forma directa de controlar o uso que este faça, após o fim da relação de trabalho, das informações de que dispõe. É ainda de realçar, com JÚLIO GOMES (38), que “estas cláusulas podem impedir validamente a divulgação de factos que não fazem parte da experiência profissional, mas não poderão indirectamente acartear a interdição de uma actividade concorrente com a do anterior empregador”. Outra dificuldade em relação a este tipo de cláusulas

(33) JOANA VASCONCELOS, ob. cit., p. 34 (configurando a obrigação de restituição como responsabilidade por facto lícito). Pronuncia-se no mesmo sentido em relação ao pacto de não concorrência ROMANO MARTINEZ, ob. cit., p. 612.

(34) Também chamados acordos ou cláusulas de confidencialidade e muitas vezes conhecidos pela designação anglo-saxónica de *non-disclosure agreements* (ou, simplesmente, “NDAs”).

(35) RITA CANAS DA SILVA, ob. cit., p. 290.

(36) Neste sentido JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho...*, cit., p. 620.

(37) A jurisprudência norte-americana reconheceu esta dificuldade desde cedo (cfr. *Harrison v. Glucose Sugar Refining Co.*, 116 F. 304, 311 (7th Cir. 1902)) e, por isso, desenvolveu outra solução (cfr. *infra* 5.a.).

(38) *Direito do Trabalho...*, cit., p. 623.

prende-se com a necessária identificação e delimitação da informação em causa <sup>(39)</sup>.

No domínio laboral, este acordo pode não representar grande acréscimo de segurança para o empregador visto que a obrigação de confidencialidade resultará já — pelo menos para alguns autores <sup>(40)</sup> — do dever de lealdade, de sigilo e da boa-fé. Porém, a sua consagração tem um interesse dissuasor e pode servir como meio de prova da consciência da ilicitude e, ainda, de que o titular do segredo tomou medidas adequadas à sua protecção <sup>(41)</sup>. Além disso, o citado Acórdão TC n.º 256/2004 fundamentou a admissibilidade constitucional dos pactos de não concorrência em considerações de voluntariedade <sup>(42)</sup>. Assim, o facto de um acordo de confidencialidade ter (discutivelmente) natureza voluntária pode conferir-lhe maior importância.

#### b. O dever de lealdade, de sigilo e boa-fé

O contrato de trabalho gera uma relação jurídica complexa, pródiga em deveres acessórios <sup>(43)</sup>. O legislador explicita alguns deles, concreti-

<sup>(39)</sup> WILLIAM VAN CAENEGEM, *Trade Secrets and Intellectual Property*, Wolters Kluwer, 2014, pp. 202-203, explica que, caso a cláusula seja de conteúdo demasiado indeterminado poderá ser considerada um acordo de não concorrência e assim sujeita a condições de validade mais exigentes.

<sup>(40)</sup> Cfr. *infra* nota 49.

<sup>(41)</sup> Aspecto relevante para aferir da existência de um segredo de negócio, como veremos *infra*.

<sup>(42)</sup> Muito crítico dessa concepção do pacto de não concorrência, vide JÚLIO GOMES, «As cláusulas...» cit., p. 19.

<sup>(43)</sup> Em bom rigor, haveria que, com CARNEIRO DA FRADA (*Contrato e Deveres de Protecção*, Coimbra, 1994 pp. 37-38) distinguir os deveres acessórios da prestação (que ainda integram a noção de obrigação, logo de natureza voluntária) dos deveres laterais, “rebelde a qualquer enumeração ou descrição enunciativas” (p. 40), sendo que alguns destes são determináveis por via da boa fé e outros são de finalidade negativa, procurando proteger a contraparte de danos na sua pessoa e património, designados “deveres de protecção” (p. 41). Em sentido análogo, ROSÁRIO PALMA RAMALHO, *Tratado de Direito do Trabalho — Parte II*, 4.ª ed. 2012, p. 371, distingue entre deveres integrantes e deveres autónomos da prestação principal, integrando o dever de lealdade em geral e as suas manifestações específicas do dever de sigilo e de não concorrência nestes últimos (pp. 373 e 379). Nos mesmo termos já MENEZES CORDEIRO, «Anotação: Concorrência Laboral e Justa Causa de Despedimento», *ROA*, 1986, ano 46 (II), p. 500 e ss.

zando o dever geral de boa-fé referido no art. 126.º do CT. No contexto do problema em análise, é de especial relevância o dever de lealdade do trabalhador, enunciado no art. 128.º/1/f) CT como o dever de: “Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios” <sup>(44)</sup>. Desta disposição — inspirada no artigo 2105.º do código civil italiano — pode extrair-se um dever geral de lealdade compreendendo várias vertentes <sup>(45)</sup>. A lei destaca, em enumeração exemplificativa, a obrigação de não concorrência <sup>(46)</sup> e a obrigação de sigilo <sup>(47)</sup>.

Apenas alguns dos aspectos abrangidos por este dever geral de lealdade produzirão efeitos *post pactum finitum*. Não será esse o caso quanto à proibição de concorrência <sup>(48)</sup> mas já sim quanto ao dever de guardar sigilo/reserva <sup>(49)</sup>. Entende-se que o trabalhador estará sempre obrigado a não

<sup>(44)</sup> Excluindo a mudança de género resultante da substituição de “entidade empregadora” por “empregador” o texto é idêntico ao art. 20.º/1/d) da LCT.

<sup>(45)</sup> MONTEIRO FERNANDES, *Ob. cit.*, pp. 214-216 e p. 218. MENEZES CORDEIRO, «Anotação: Concorrência...», cit., p. 498 fala numa “tradição há muito sedimentada [de] agrupa[r] os deveres acessórios que adstringem o trabalhador sob o epíteto de deveres de lealdade”.

<sup>(46)</sup> Que se deve distinguir da obrigação de exclusividade. Na ausência de pacto de exclusividade, um trabalhador é livre de exercer uma atividade paralela ao seu emprego (pluriemprego) desde que não seja concorrente (JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho...cit.*, p. 539).

<sup>(47)</sup> ROSÁRIO PALMA RAMALHO, *ob. cit.*, pp. 379-382, distingue entre a dimensão ampla do dever de lealdade e a dimensão estrita, referindo-se a última ao dever de sigilo e de não-concorrência.

<sup>(48)</sup> MENEZES CORDEIRO, «Anotação: Concorrência...», cit., p. 506: “O âmbito temporal da proibição é fixado, em princípio, pela duração do contrato de trabalho (...). O termo da situação laboral faz cessar a proibição da concorrência, salva a hipótese de ter sido pactuada a sua pós-eficácia”.

<sup>(49)</sup> Assim já RAÚL VENTURA, «Extinção das Relações Jurídicas de Trabalho», *ROA*, 1950, ano 10, pp. 358-359; Também, JOÃO ZENHA MARTINS, *ob. cit.*, pp. 304-306; ROSÁRIO PALMA RAMALHO, *ob. cit.*, p. 381 e SÓFIA SILVA E SOUSA, *ob. cit.*, p. 26. Pronunciam-se em sentido contrário JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho...cit.*, p. 543 e ROMANO MARTINEZ, *ob. cit.*, p. 480. No direito comparado há também divergências. Em Espanha parece ser entendimento pacífico que o dever de confidencialidade produz efeitos *post pactum finitum* (assim EDUARDO GALIÁN CORONA, «Artículo 13 — Violación de secretos», in *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (ed.), Aranzadi, Thomson Reuters, 2011, p. 369 (“Parece

violar o que lhe foi transmitido em condição de confidencialidade, *máxime* um segredo de negócio<sup>(50)</sup>. Por outro lado, salvo no caso de existir um pacto de não-concorrência, uma vez finda a relação de trabalho o trabalhador é livre de concorrer contra o seu ex-empregador. Deve acrescentar-se é livre de concorrer, desde que não concorra de forma desleal<sup>(51)</sup>.

O respeito por este dever tem as mesmas **dificuldades de controlo** acima enunciadas em relação aos acordos de confidencialidade.

### 3. A hipótese da concorrência desleal

Em Portugal a fonte directa de tutela dos segredos de negócio é a concorrência desleal<sup>(52)</sup>. Importa saber se este instituto é fundamento

claro que el deber de reserva surgido del contrato de trabajo extiende sus efectos más allá de la vida del mismo”). Na Alemanha, a jurisprudência tem divergido: num conhecido caso de 26 de Fevereiro de 1987 (6 ABR 46/84) o BAG considerou que o dever de sigilo (*Verschwiegenheitspflicht*) tinha eficácia pós-contratual, o que veio a re-afirmar em 15 de Junho de 1993 (9 AZR 558/91). Já o BGH (em sede de concorrência desleal) parece inclinar-se no sentido da excepcionalidade da pós-eficácia do dever de confidencialidade. (Dá conta da divergência ANSGAR OHLY, «Der Geheimnischutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven», *GRUR*, 2014, p. 9). Discutindo parte da jurisprudência alemã em sede laboral cfr. JÚLIO GOMES, *Direito do trabalho*...cit., pp. 622-623.

<sup>(50)</sup> Mas não só; como escrevem MÁRIO PINTO, PEDRO FURTADO MARTINS & ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, *Comentário às Leis do Trabalho*, vol. 1, Lex, 2006, p. 96, “...para além das informações diretamente referidas na lei (...) julga-se que o trabalhador está obrigado a manter o sigilo sobre todos os assuntos relacionados com a vida interna da empresa que não sejam do domínio público e cuja divulgação seja susceptível de prejudicar a entidade patronal”. Na Alemanha o §90 HGB impõe ao agente comercial (*Handelsvertreter*) uma obrigação de não utilização de segredos de negócio findo o contrato, e esta disposição deve considerar-se aplicável por analogia ao contrato de trabalho.

<sup>(51)</sup> JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho*..., cit., p. 609: “Terminado o contrato de trabalho, o trabalhador readquire a sua plena liberdade de trabalho — e de empresa — podendo, por conseguinte, iniciar legitimamente uma atividade, por conta própria ou alheia, diretamente concorrente com o seu anterior empregador, sempre dentro dos limites gerais impostos pela proibição de concorrência desleal.” (sublinhado acrescentado). No mesmo sentido vide RITA CANAS DA SILVA, ob. cit., p. 290 e ROMANO MARTINEZ, ob. cit., p. 609.

<sup>(52)</sup> Como nos diz OLIVEIRA ASCENÇÃO, ob. cit., p. 461, desde 1894. Para uma descrição do actual regime cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato do regime português dos segredos de negócio», *Revista da Ordem dos Advogados*, 2015, (no prelo).

bastante para impedir uma empresa de contratar um trabalhador que se apropriou indevidamente de segredos de negócio e/ou que se prepara para lhes dar um uso indevido.

A nível europeu, encontra-se actualmente em discussão uma proposta de directiva sobre a tutela de segredos de negócio<sup>(53)</sup>. No entanto, esta não aborda as obrigações de não concorrência e parece não afectar directamente o Direito do Trabalho<sup>(54)</sup>. A maior parte das questões que se colocam na relação deste ramo do Direito com os segredos de negócio parecem ser relegadas para o direito nacional<sup>(55)</sup>. Nos termos da proposta, a harmonização será mínima e não se prevê nem se afasta (pelo menos de forma directa) a possibilidade de consagração de uma proibição de trabalhar<sup>(56)</sup>.

#### a. A noção de segredo de negócio

O art. 318.º do CPI define segredo de negócio como (1) **informação (2), secreta (3), com valor comercial derivado do secretismo e (4) objecto de diligências consideráveis no sentido de a manter secreta**<sup>(57)</sup>. Na definição de GOMEZ SEGADE<sup>(58)</sup>, trata-se de “todo o conhecimento reservado sobre ideias, produtos ou procedimentos industriais ou comerciais que o empresário, pelo seu valor, deseja manter oculto”.

<sup>(53)</sup> A última versão está disponível em <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209870%202014%20INT>. Para uma análise cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «A Proposta de Directiva em matéria de Segredos de Negócio — Estado e Perspectivas», *Revista de Direito Intelectual*, IV/2014, pp. 259-305.

<sup>(54)</sup> Apesar disso há algumas referências. Por exemplo, na última versão, o artigo 13.º/1/2.º parágrafo admite uma limitação do valor das indemnizações no âmbito das relações de trabalho, quando a aquisição ilícita seja negligente.

<sup>(55)</sup> TANYA APLIN, «A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive», 2014, in <http://ssrn.com/abstract=2467946>, p. 28, afirma que, face ao actual texto da proposta, esta divisão de competências é extremamente incerta.

<sup>(56)</sup> É possível questionar se os princípios da proporcionalidade e do equilíbrio de interesses consagrados admitem essa solução. Não seria de espantar que estas questões viessem a ser alvo de um reenvio prejudicial.

<sup>(57)</sup> Para uma análise detalhada desta definição no direito português e internacional veja-se NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo é a “alma do negócio”», *RABPI*, n.º 126, 2013, pp. 3-22 e, no quadro da proposta de directiva, NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly is a trade secret under the proposed directive?», *JILPL*, 2014, vol. 9(11) pp. 923-932.

<sup>(58)</sup> Ob. cit., p. 66.



Exige-se, assim, que haja um círculo restrito de pessoas com acesso a determinada informação (secretismo), que esta apresente valor económico por ser secreta e que o seu titular tome medidas sérias no sentido de garantir a continuidade do segredo. Estas medidas podem ser factuais ou jurídicas<sup>(59)</sup>. Entre as medidas factuais, incluem-se: instituir acesso restrito (colocando *passwords*, cadcaados, guardando os suportes do segredo em cofres, etc.), classificar documentos, avisos, formar os trabalhadores e outros colaboradores, instituir medidas de controlo (p. ex. em termos digitais)<sup>(60)</sup>, tratar o lixo e procurar a destruição controlada de documentos contendo informação sensível<sup>(61)</sup>. As medidas jurídicas são sobretudo contratuais, entre as quais se destacam os acordos de confidencialidade e os pactos de não concorrência, já mencionados<sup>(62)</sup>.

A noção de segredos de negócio é muito ampla, abrangendo listas de clientes, cadeia de distribuição, preço e datas de lançamento de produtos, estruturas de custos, receitas, fórmulas, procedimentos, código-fonte de *software* e algoritmos, planos, factos, descobertas, ideias, conceitos abstratos e até a chamada informação negativa (i. g. os erros mais frequentes).

A acrescetar a esta abrangência em termos de objecto de protecção, os requisitos de protecção têm sido entendidos de forma relativamente pouco exigente<sup>(63)</sup>. Há, no entanto, importantes limites àquilo que pode ser protegido como segredo.

## b. Os limites

Da tutela dos segredos de negócio exclui-se a informação pessoal<sup>(64)</sup>,

<sup>(59)</sup> Cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato...», cit.

<sup>(60)</sup> Alguns destes aspectos tem que ser analisados em face de outros quadros normativos, nomeadamente a protecção de direitos de personalidade na relação de trabalho e, em especial, a protecção de dados pessoais.

<sup>(61)</sup> Para mais sugestões práticas cfr. DARIN SNYDER & DAVID ALMELING, *Keeping Secrets*, Oxford University Press, 2012 e INGO WESTERMANN, *Handbuch Know-how-Schutz*, C.H. Beck, 2007.

<sup>(62)</sup> Acrescente-se que estes instrumentos servem ainda para delimitar a informação que poderá ser objeto de uma proibição de utilização (WILLIAM VAN CAENEGEM, *Trade Secrets and...*, cit., p. 202).

<sup>(63)</sup> Para mais referências e algum direito comparado cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly...», cit.

<sup>(64)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo...», cit., p. 7. Isto é particularmente claro no âmbito da jurisprudência alemã que exige expressamente que a infor-

a informação caída no domínio público, as informações demasiado óbvias ou sem valor e — com especial relevância para o problema em análise — o chamado “tool kit” de um trabalhador, isto é, o conjunto de informações e competências adquiridas no desempenho normal das suas funções, na medida em que estas informações não estejam especificamente abrangidas por uma obrigação determinada (dirigida àqueias informações concretas e identificadas<sup>(65)</sup>) de confidencialidade.

## i. Experiência profissional do trabalhador

Considera-se que não gozam da protecção de segredos de negócio aquelas informações adquiridas no normal desempenho das funções do trabalhador, ou que este leva na sua memória<sup>(66)</sup> e as informações que não foram separadamente identificadas como segredo<sup>(67)</sup>. Trata-se daquilo a que a doutrina nacional vem chamando “o património profissional do trabalhador”<sup>(68)</sup> e que a doutrina além-fronteiras designa tanto por (*general skill and knowledge*)<sup>(69)</sup> como por *tool kit*<sup>(70)</sup>. Neste sentido, o considerando 8 da proposta de directiva exclui da protecção dos segredos de negócio os conhecimentos e competências acessíveis à generalidade dos

mação se insira no âmbito da actividade da empresa (“im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit”). Vide a decisão do BGH *Kundendatenprogramm*, GRUR, 2006, p. 1045.  
<sup>(65)</sup> Esta necessidade de identificação e delimitação foi recentemente sublinhada pelo Supremo Tribunal do Reino Unido no caso *Vestergaard* [2013] UKSC 31.

<sup>(66)</sup> Nestes termos cfr. BGH 14.1.1999 — I ZR 2/97, *Weinbrater*, concluindo que as informações que o agente leva na memória são de livre utilização. JÚLIO GOMES, «As cláusulas...», cit., p. 12 (“Todos os conhecimentos, habilidade ou experiência que obtidos pela execução normal do contrato de trabalho são uma mais-valia de que o trabalhador legitimamente se serve no mercado de trabalho”). Como sublinham CORNISH, LEBWELYN & APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7.ª ed., Sweet & Maxwell, 2010, pp. 347-348 é preciso distinguir aquilo que é memorizado com vista a extrair informação secreta (que não será admissível) daquilo que seria normalmente recordado (de utilização livre).

<sup>(67)</sup> “Tacit or unrecorded knowledge, contained in individuals’ minds and not amenable to property rights” — WILLIAM VAN CAENEGEM, «The Mobility Of Creative Individuals, Trade Secrets And Restraints Of Trade», *Murdoch University E-Law Journal*, 2007, Vol. 14(2), p. 267.

<sup>(68)</sup> MÁRIO PINTO, PEDRO FURTADO MARTINS & ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, ob. cit., p. 171.

<sup>(69)</sup> Assim em Espanha, E. GALÁN CORONA, ob. cit., p. 370.

<sup>(70)</sup> DARIN SNYDER & DAVID ALMELING, ob. cit., p. 7.

trabalhadores<sup>(71)</sup>. Tendo em mente esta distinção — que nem sempre será fácil de operar — é possível identificar a informação que merecerá tutela *post pactum finitum* como segredo de negócio<sup>(72)</sup>. O critério, segundo o autor britânico TURNER<sup>(73)</sup>, consistirá em determinar se um ex-trabalhador poderia ter adquirido esses mesmos conhecimentos, que agora pretende utilizar livremente, noutras empresas concorrentes do seu antigo empregador. Em caso afirmativo a informação será livre<sup>(74)</sup>.

No conhecido caso inglês *Faccenda Chicken Limited v Fowler*<sup>(75)</sup>, em que estava em causa um método de fazer negócio através da venda de frangos em veículos refrigerados, o tribunal explicou que é necessário distinguir três categorias de informação: *business trivia* (cuja informação é sempre livre), informação com algum grau de confidencialidade (de utilização restrita durante a relação de emprego mas cujo uso é livre após o fim da relação de trabalho<sup>(76)</sup>), designada na tradição anglo-saxónica como *know-how*<sup>(77)</sup> e verdadeiros segredos de negócio, cujo uso pode ser proibido mesmo após o fim da relação laboral<sup>(78)</sup>.

Na mesma linha parece-me que podemos, em Portugal, catalogar, como três círculos concêntricos em ordem decrescente de raio:

- (1) as informações abrangidas pelo dever (legal) de sigilo, faceta do dever de lealdade, cuja utilização ou divulgação apenas está vedada durante a relação de trabalho;

(71) Nas palavras de RAÚL VENTURA, ob. cit., p. 358: "...a preparação profissional do trabalhador constitui a base da sua vida, que não pode ser-lhe retirada, seja a que título for".

(72) Assim, no domínio juslaboralista, MARIO PINTO, PEDRO FURTADO MARTINS & ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, ob. cit., p. 171 destacando a dificuldade da distinção e referindo a relevante função preventiva do pacto de não-concorrência. No mesmo sentido vide JOÃO ZENHA MARTINS, ob. cit., p. 310.

(73) *Apud* GOMEZ SEGADE, ob. cit., p. 87.

(74) Em sentido muito próximo, cfr. a decisão do BGH de 03.05.2001(I ZR 153/99 *Spritzgießwerkzeuge*), m. 37.

(75) [1986] I All ER 617.

(76) Salvo existindo um pacto de não concorrência (CORNISH, LLEWELYN & APLIN, ob. cit., p. 350).

(77) WILLIAM VAN CAENEGEM, *Trade Secrets and...*, cit., pp. 199-200.

(78) No mesmo sentido, perante a lei alemã, cfr. ANSGAR OHLY & OLAF SOSTITZA, *UWG Kommentar*, 6.ª ed. C.H. Beck, 2014, §17 m. 40. Deve ressaltar-se que esta classificação não é isenta de críticas na doutrina inglesa (cfr. TANYA AFLIN et alii, *Gurry on the Breach of Confidence*, 2.ª ed, OUP, 2012, pp. 548-550).

- (2) as informações que são "sensíveis no plano da concorrência" e que, assim, fundamentam a admissibilidade de um pacto de não concorrência *post pactum finitum* de duração máxima<sup>(79)</sup>,
- (3) Os verdadeiros segredos de negócio: informação secreta, identificada, com valor económico derivado do secretismo e objecto de diligências consideráveis no sentido de conservar esse secretismo<sup>(80)</sup>.

Na exposição que se segue referir-me-ei apenas aos segredos de negócio e não ao conjunto de informações mais triviais que integram o conhecimento e experiência pessoal do trabalhador<sup>(81)</sup>. Essas, por não serem segredos de negócio, são livres<sup>(82)</sup>. Nas palavras de WILLIAM VAN CAENEGEM<sup>(83)</sup>: "Qualquer limitação à liberdade de um trabalhador prosseguir os seus próprios interesses, escolher trabalho e explorar *plena-mente todos* os seus talentos e experiência, só poderá justificar-se por um interesse claro do empregador em proteger um segredo de negócio importante".

(79) Estas estarão também cobertas pelo dever legal de sigilo e não utilização, para quem o admita (sobre esta discussão veja-se *supra* nota 49).

(80) JOÃO ZENHA MARTINS, ob. cit., pp. 317-320, parece fazer uma identificação entre segredos de negócio (art. 318.º do CPI) e informação particularmente sensível no plano da concorrência (art. 136.º do CT). Um aspecto que pode contribuir para esta confluência (que reputo apenas tendencial) é a circunstância de, na ausência de um pacto de concorrência, ser frequentemente difícil afirmar que o empregador tomou medidas razoáveis no sentido de protecção do segredo.

(81) GOMEZ SEGADE, ob. cit., p. 85 aponta que esta distinção é a questão cardinal da protecção do segredo. Excluindo a possibilidade de tomar medidas precisamente por se tratar de informação que, na opinião do tribunal, já integravam o património pessoal do trabalhador, cfr. Ac. TRC 05.11.2009 (FERNANDES DA SILVA).

(82) Neste mesmo sentido expressamente cfr. a já citada decisão do BAG de 15 de Junho de 1993 (9 AZR 558/91): "Besteht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kein Wettbewerbsverbot, ist der Arbeitnehmer in der Verwertung seiner beruflichen Kenntnisse und seines redlich erworbenen Erfahrungswissens grundsätzlich frei." (Na ausência de pacto de não concorrência, após o fim da relação de trabalho o trabalhador é em princípio livre de utilizar o seu conhecimento e experiência profissional honestamente adquiridos). No mesmo sentido, afirmando que o trabalhador é livre de concorrer na ausência de um pacto de não concorrência, cfr. Ac. do BAG de 19 de Maio de 1998 (9 AZR 394/97).

(83) *Trade Secrets and...*, cit., p. 198.

## ii. Informação no domínio público

A informação que não seja secreta, por ser demasiado óbvia ou por ter sido (lícita ou ilícitamente) tornada pública, não gozará de tutela de segredos de negócio<sup>(84)</sup>. GRAEME CLARKE<sup>(85)</sup> explica que um segredo de negócio relativo a um produto entra no domínio público em três situações: quando seja publicado num pedido de patente; através de publicação sob qualquer forma de um documento contendo o segredo de negócio, desde que um número suficientemente relevante de pessoas experientes tenha — ou seja provável que tenha — acedido ao documento; e, finalmente, através de venda ou exibição pública, sem qualquer restrição contratual relevante, de um produto que incorpore o segredo de negócio ou que tenha sido feito usando o segredo de negócio, se essa informação for de fácil apreensão para as pessoas experientes sem necessidade de realizarem qualquer trabalho, análise ou cálculo<sup>(86)</sup>.

## iii. Segredos ilegais e *whistleblowing*

Outra discussão, da qual darei apenas breve nota, prende-se com a protecção de segredos de negócio ilegais. Num outro trabalho, propus a distinção entre segredos de negócio cujo conteúdo é ilegal (v. g. adulteração de produtos) e cuja obtenção foi ilegal (v. g. violando a legislação de protecção de dados pessoais)<sup>(87)</sup>. Os primeiros não mereceriam tutela mas os segundos sim.

No entanto, esta orientação está longe de ser consensual<sup>(88)</sup>. Há quem entenda que os segredos ilegais ou contrários aos bons costumes nunca

<sup>(84)</sup> Assim em relação ao pacto de não concorrência JÚLIO GOMES, «As cláusulas...» cit., p. 28 falando em “segredos de Polichinelo”.

<sup>(85)</sup> «Confidential Information & trade secrets: When is a trade secret in the public domain?» *Australian Law Journal*, 2009, n.º 83, pp. 242 e ss.

<sup>(86)</sup> Neste último caso poder-se-á discutir se a informação reunia *ab initio* os requisitos para ser considerada um segredo de negócio.

<sup>(87)</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly...», cit., p. 928.

<sup>(88)</sup> Configurariam um caso de abuso de direito na modalidade de *tu quoque* (NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo...», cit., pp. 7-8).

<sup>(89)</sup> Cf. STEFAN RÜTZEL, «Illegale Unternehmensgeheimnisse?», *GRUR*, 1995, p. 557 e ss.

merecem tutela<sup>(90)</sup> e quem considere que a ilegalidade do segredo não obsta à sua protecção<sup>(91)</sup>.

Assim, para aqueles que admitem a protecção de segredos de negócio ilegais, coloca-se a questão de saber se, mesmo estando protegidos, podem ser revelados em função do interesse público. Na proposta de directiva são admitidas como defesas, logo lícitas: “a denúncia de má conduta, irregularidade ou actividade ilegal desde que a divulgação seja necessária e o denunciante tenha agido no interesse público”<sup>(92)</sup>, “a divulgação por trabalhadores aos seus representantes para o legítimo exercício das suas funções”<sup>(93)</sup> e, ainda, a divulgação destinada a “proteger um interesse legítimo, reconhecido pelo direito nacional ou da União Europeia”<sup>(94)</sup>. Em igual sentido depõe o entendimento da doutrina nacional sobre os limites do dever de sigilo<sup>(95)</sup>. No entanto, haverá que proceder a um juízo de adequação e de restrição mínima. A divulgação do segredo deve ser feita preferencialmente às autoridades competentes e deve evitar danos desproporcionais<sup>(96)</sup>.

<sup>(90)</sup> Assim GOMEZ SEGADE, ob. cit., p. 123 (“Se se protegem os segredos com objecto ilegal ou imoral, aniquila-se um dos fins principais que justifica a protecção do segredo; estar-se-á precisamente a fomentar a violação do princípio da concorrência pela prestação própria”).

<sup>(91)</sup> A opinião maioritária na Alemanha vai no sentido da irrelevância da imoralidade ou ilicitude do segredo (cf. ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar...*, cit., §17 ra.12 e GERO VON PELCHRIZM, «Whistleblowing und der strafrechtliche Geheimnisschutz nach §17 UWG», *Corporate Compliance Zeitschrift*, 2009, p. 26).

<sup>(92)</sup> Art. 4.º/2/b) da Proposta.

<sup>(93)</sup> Art. 4.º/2/c) da Proposta.

<sup>(94)</sup> Art. 4.º/2/e) da Proposta.

<sup>(95)</sup> JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho...*, cit., p. 542 (“A existência de uma obrigação de sigilo não deve ser levada tão longe que impeça a defesa e a promoção de outros interesses, como sejam a liberdade sindical, o direito à saúde e à integridade física, a denúncia de condutas criminosas e a tutela dos próprios direitos”) e pp. 620-621 (pronunciando-se quanto aos limites das cláusulas de confidencialidade).

<sup>(96)</sup> Apontando neste sentido, perante o direito inglês, vide SIMON DEAKIN & GILLIAN S MORRIS, *Labour Law*, 6.ª ed., Hart Publishing, 2012, p. 381 e CORNISH, LLEWELYN & APJUN, ob. cit., pp. 340-341 (explicando que os tribunais terão dificuldades em admitir a legitimidade da publicação da informação nos meios de comunicação social). GERO VON PELCHRIZM, ob. cit., p. 29 sugere a criação de instâncias legítimas e seguras para a denúncia de condutas ilícitas, sublinhando as vantagens tanto para o denunciado como para o denunciante.

#### iv. Segredos licitamente adquiridos

Há que distinguir entre as formas lícitas de aquisição da informação secreta de forma autónoma, entre os quais se destacam a engenharia inversa e a descoberta independente, das formas lícitas de aquisição por transmissão, que normalmente não permitem a sua utilização livre. Assim, se um ex-trabalhador (ou qualquer outra pessoa) consegue, por via de análise independente, chegar a uma fórmula da qual não teve conhecimento durante a sua relação de trabalho, adquiriu essa informação de forma livre e poderá utilizá-la sem qualquer constrangimento<sup>(97)</sup>. Se, por outro lado, adquiriu a informação em condições de confidencialidade, a sua utilização poderá ser proibida<sup>(98)</sup>.

A ilicitude poderá residir, não na aquisição, mas na utilização ou divulgação de segredo de negócio. O princípio é que segredos ilicitamente adquiridos não poderão ser licitamente utilizados ou divulgados; e vice-versa: segredos licitamente adquiridos serão livremente utilizáveis e divulgáveis<sup>(99)</sup>. No entanto, há situações em que o segredo foi fortuitamente adquirido (logo de forma lícita) mas em que, após notificação por parte do titular do segredo de negócio, será ilícito divulgá-lo ou utilizá-lo<sup>(100)</sup>. Há, ainda, situações em que um segredo ilicitamente adquirido

<sup>(97)</sup> Como afirmado pelo Tribunal do 9.º Circuito Norte americano no caso *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9th Cir. 1982): "It is well recognized that a trade secret does not offer protection against discovery by fair and honest means such as by independent invention, accidental disclosure or by so-called reverse engineering, that is, starting with the known product and working backward to divine the process". Para uma análise aprofundada veja-se TANYA APLIN, «Reverse Engineering and Commercial Secrets», *Current Legal Problems*, Vol. 66, 2013, pp. 341-377 e ANSGAR OHLY, «Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?», in *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, WOLFRAD PRINZ ZU WALDECK ET. ALII (eds.), Springer, 2009, pp. 535-552.

<sup>(98)</sup> No mesmo sentido, perante a lei espanhola, vide EDUARDO GALÁN CORONA, ob. cit., pp. 367-369.

<sup>(99)</sup> Cf. NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato...» cit. e OLIVEIRA ASCENÇÃO, ob. cit., p. 474.

<sup>(100)</sup> Assim PATRÍCIO PAUL, «Concorrência desleal e segredos de negócio», in AAVV, *Direito Industrial*, vol. II, Almedina, 2002, p. 149-150 (apresentando o exemplo de uma divulgação no âmbito de negociações goradas). Nos mesmos termos PETER MES, ob. cit., p. 588.

pode ser licitamente divulgado ou utilizado<sup>(101)</sup> com fundamento em defesas como liberdade de expressão<sup>(102)</sup> ou conflito de deveres<sup>(103)</sup>.

#### c. Pressupostos da concorrência desleal

Normalmente enumeram-se três pressupostos para um acto de CD: (1) A existência de um acto de concorrência (**relação concorrencial**), (2) praticado, pelo menos, com **dolo genérico** (3) que seja contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica (**deslealdade**)<sup>(104)</sup>.

Deve frisar-se que o segundo requisito (dolo), só é necessário quanto à contra-ordenação, prevista no artigo 331.º CPI<sup>(105)</sup>. Em matéria de tutela civil valem os requisitos gerais da responsabilidade civil (art. 483.º), existindo responsabilidade por mera culpa e funcionando a previsão da concorrência desleal como uma norma de protecção<sup>(106)</sup>. Deste modo, para efeitos de tutela civil, o segundo requisito deve ser enunciado como censurabilidade da conduta (dolo ou mera culpa)<sup>(107)</sup>.

Em relação aos segredos de negócio — sujeitos a previsão específica no artigo 318.º CPI — é necessário que um concorrente, culposamente e utilizando meios contrários às normas e usos honestos, adquira, utilize e/

<sup>(101)</sup> Discordamos, por isso, de PATRÍCIO PAUL, «Concorrência desleal e segredos...», cit., p. 149, que defende que "se a apropriação for ilícita, não pode haver utilização nem divulgação lícitas".

<sup>(102)</sup> Mencionada no artigo 4.º(2/a) da Proposta de Directiva. Sobre o estado da lei norte-americana quanto a este aspecto cf. PAMELA SAMUELSON, «First Amendment defences in trade secrecy cases», in AAVV, *The law and theory... cit.*, pp. 269-298.

<sup>(103)</sup> Sobre esta figura, vide OLINDO GERALDES, «Conflito de deveres», *O Direito*, 2009, Ano 141(II), pp. 411-428.

<sup>(104)</sup> Assim, entre muitos outros, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, Coimbra Ed., 2011, p. 324 e Ac. do STJ de 18.11.97 (ARAGÃO SEIA). Há autores que, para efeitos de análise, autonomizam a actividade económica. No entanto, parece-me que esta resulta desde logo da exigência de uma relação concorrencial.

<sup>(105)</sup> Nestes termos PEDRO SOUSA E SILVA, ob. cit., p. 340 (com adicionais indicações jurisprudenciais e doutrinárias).

<sup>(106)</sup> Sobre este aspecto em detalhe cf. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, pp. 153-161.

<sup>(107)</sup> Assim, especificamente no domínio dos segredos de negócio, PATRÍCIO PAUL, ob. cit., p. 143. Também depõe neste sentido o texto da proposta de directiva.

ou divulgue um segredo, sem o consentimento do seu titular <sup>(108)</sup>. As maiores dificuldades em relação à tutela de segredos de negócio prendem-se com a prova da culpa, a quantificação do dano e, no caso dos trabalhadores, com o estabelecimento de uma relação de concorrência.

#### d. A dificuldade da afirmação de uma relação de concorrência

O regime português de repressão da concorrência desleal segue o chamado modelo profissional (também dito dualismo) <sup>(109)</sup>. De acordo com esta solução — acolhida igualmente em França e em Itália — o instituto da concorrência desleal trata das relações entre concorrentes, distinguindo-se do direito do consumo (ou de protecção dos consumidores) <sup>(110)</sup>. Por isso, em Portugal exige-se que haja uma relação de concorrência para que alguém possa invocar a tutela dos artigos 317.º e 318.º do CPI <sup>(111)</sup>. Ora, na maior parte dos casos o (ex-)trabalhador não é concorrente mas outrossim alguém que vai trabalhar para um concorrente. Não parece pois poder estender-se a aplicação da CD a um trabalhador na maior parte dos casos. Em Portugal esta circunstância levou a que se discutisse se existiria um regime especial (prescindindo da relação concorrencial) no caso de segredos de negócio <sup>(112)</sup>.

<sup>(108)</sup> Utilizando a noção norte-americana, é necessário que a aquisição e/ou utilização ocorra por meios impróprios (ELEANORE R. GODFREY, «Inevitable Disclosure of Trade Secrets: Employee Mobility v. Employer's Rights», *Journal of High Technology Law*, 2004, p. 164).

<sup>(109)</sup> DÁRIO MOURA VICENTE, «Concorrência Desleal: Diversidade de leis e Direito Internacional Privado», in: AAVV, *Direito Industrial*, vol. VIII, Almedina, 2012, p. 183.

<sup>(110)</sup> Opõem-se aos sistemas monistas (ou de modelo social), como o Espanhol e Alemão, que visam regular o fenómeno concorrencial como um todo. Nesse sentido dispõe o §1 da UWG, sob a epígrafe objectivo da lei, «Esta lei visa a protecção dos concorrentes, dos consumidores e consumidoras, assim como outros participantes no mercado, contra práticas comerciais desleais. Protege igualmente o interesse público numa concorrência não falscada». Também o artigo 1 da Lei Espanhola dispõe que a lei «tem por objeto a protecção da concorrência no interesse de todos o que participam no mercado, e por isso estabelece a proibição de actos de concorrência desleal, incluindo a publicidade ilícita nos termos da lei geral de publicidade».

<sup>(111)</sup> Cujos contornos específicos são debatidos (cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Estudo...*, cit., pp. 39-56).

<sup>(112)</sup> Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, pp. 465-468, concluindo, no sentido do exposto, que «A violação dos segredos de negócio só releva enquanto tal como acto de concorrência».

E um tal regime faria sentido. A lei espanhola de concorrência desleal <sup>(113)</sup> não exige de forma geral, uma relação concorrencial mas apenas fim concorrencial, entendida como actuação com o fim de captação de clientela (art. 2) <sup>(114)</sup>. Mesmo assim, no artigo 13.º/3 da lei espanhola prescinde-se expressamente desse fim concorrencial no caso de violação de segredos de negócio <sup>(115)</sup>.

A proposta de directiva sobre segredos de negócio abandona o requisito de relação concorrencial <sup>(116)</sup>. Parte do problema ficará assim resolvido, embora a questão continue a colocar-se em termos de disponibilidade deste meio de tutela, sendo que a proposta é omissa a esse respeito.

A tutela pode traduzir-se numa ordem no sentido de proibir a contratação do trabalhador e assim, obter alguma efectividade. No entanto, há interesse em abranger directamente o trabalhador, ao invés de ter que demandar individualmente os concorrentes, correndo o risco de omitir alguns, ou tendo o ónus de os demandar, sucessivamente, à medida que se preparem para admitir o trabalhador.

#### e. Meios de superação dessa dificuldade <sup>(117)</sup>

##### i. O trabalhador como co-autor/comparticipante do acto de concorrência desleal

A jurisprudência <sup>(118)</sup> e a doutrina <sup>(119)</sup> admitem a existência de co-autoria e participação em casos de CD. Quando esteja em causa

<sup>(113)</sup> Ley 3/1991 de Competencia desleal.

<sup>(114)</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Artículo 2 — Ámbito objetivo», in *Comentarios a la Ley...*, cit., p. 81.

<sup>(115)</sup> O que demonstra uma tutela reforçada do segredo como bem imaterial (assim E. GALÁN CORNA, ob. cit., p. 377).

<sup>(116)</sup> Em NUNO SOUSA E SILVA, «A Proposta...», cit., p. 276 sugeri que a directiva, se aprovada, pode representar o fim do dualismo em matéria de concorrência desleal.

<sup>(117)</sup> Além das hipóteses de co-autoria e participação, devem ser considerados os meios referidos infra no ponto 4.

<sup>(118)</sup> Ac. TRP 30.11.2004 (ALZIRO CARDOSO) in CJ V p. 184 (no caso tratava-se de um gerente).

<sup>(119)</sup> OLIVEIRA ASCENSÃO, Ob. cit., p. 466 e pp. 478-479 e PATRÍCIO PAUL, ob. cit., pp. 153-154, ainda no domínio da lei anterior, em que a Concorrência Desleal configurava crime.

y conocimientos”<sup>(126)</sup>. No entanto, o desvio de trabalhadores de empresas concorrentes pode, em casos de flagrante aproveitamento de prestações alheia, constituir acto de CD<sup>(127)</sup>. Será assim quando um concorrente, sabendo que o trabalhador possui um determinado segredo, o alicia ou contrata por causa disso<sup>(128)</sup>. Esta conduta permite-lhe poupar o tempo e dinheiro que de outro modo teria que despende<sup>(129)</sup>. Nesses casos, devido à deslealdade do comportamento, será possível fundamentar uma proibição de contratar e considerar o trabalhador como co-autor do acto de CD.

### iii. A indução à quebra de contrato e a eficácia externa das obrigações

O problema que analisamos tem alguns pontos de contacto com o da chamada “eficácia externa das obrigações”<sup>(130)</sup>, isto é, saber se um terceiro

<sup>(126)</sup> Em sentido próximo, mas mais exigente JÚLIO GOMES, «As cláusulas...» cit., p. 39 n. 70, parece rejeitar *tout court* que o desvio de trabalhadores possa constituir concorrência desleal. Numa decisão de 11 de Janeiro de 2007 (I ZR 96/04, publicada em *GRUR*, 2007, pp. 800-802) o BGH entendeu igualmente que “Um empresário que contrate um empregado de um concorrente que estava proibido de trabalhar para ele por um pacto de não concorrência, sem o induzir à quebra do contrato, não comete um acto de concorrência desleal, mesmo que soubesse ou devesse saber da existência do pacto de não concorrência”.

<sup>(127)</sup> Assim, PEDRO SOUSA E SILVA, *ob. cit.*, p. 336, OLIVEIRA ASCENÇÃO, *ob. cit.*, pp. 507-511 e FERRER CORREIA & VASCO LOBO XAVIER, «Efeito externo das obrigações, abuso do direito; concorrência desleal», *Revista de Direito e Economia*, 1979, n.º 5, pp. 17-18 (com adicionais referências). Cfr. também, em sentido próximo, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, «Desconsideração da personalidade jurídica e “descapitalização” da sociedade», *RDES*, 2011, n.ºs 3-4, pp. 198-199.

<sup>(128)</sup> OLIVEIRA ASCENÇÃO, *ob. cit.*, p. 510: “É desleal a contratação de pessoal para, deste modo, se conhecerem segredos do concorrente”.

<sup>(129)</sup> Precisamente nesse sentido se pronunciou o tribunal norte-americano do 5.º circuito no celebrado caso *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Ralife Christopher* 431 F.2d 1016 (5th Cir. 1970).

<sup>(130)</sup> Neste sentido JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho...* cit., p. 619 e ROMANO MARTINEZ, *ob. cit.*, p. 612, referindo-se à possibilidade de responsabilizar o novo empregador pela violação do pacto de não concorrência. MARIO PINTO, PEDRO FURTADO MARTINS & ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, *ob. cit.*, p. 172 admittiam a nulidade do contrato de trabalho celebrado em violação do pacto, com fundamento no art. 494.º do CC.

uma contra-ordenação valerão *mutatis mutandis* as considerações do direito penal (art. 16.º do DL 433/82, de 27 de Outubro)<sup>(120)</sup>. Verifica-se co-autoria quando exista um “condomínio do facto” (decisão conjunta e execução conjunta)<sup>(121)</sup> e instigação quando um agente crie no outro “de forma cabal (...) a decisão de (...) comissão de um concreto ilícito típico”<sup>(122)</sup>.

No domínio da responsabilidade civil, o ex-trabalhador pode ser considerado solidariamente responsável nos termos dos artigos 490.º e 497.º do CC<sup>(123)</sup>, mas para tal é necessário que o concorrente seja ele também responsabilizado<sup>(124)</sup>. Vejamos como.

### ii. O desvio de trabalhadores como fundamento de CD

Como sublinhou o Supremo Tribunal Espanhol:<sup>(125)</sup> “Por regla general la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar, o ya fundada, no constituye competencia desleal, como tampoco lo es el que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia

<sup>(120)</sup> Sobre a participação em direito penal veja-se FIGUEIREDO DIAS, *Direito Penal — Parte Geral*, Tomo I, 2.ª ed., Coimbra Ed., 2012, pp. 757-774 e, especificamente sobre co-autoria e instigação, pp. 791-823.

<sup>(121)</sup> FIGUEIREDO DIAS, *ob. cit.*, p. 791.

<sup>(122)</sup> FIGUEIREDO DIAS, *ob. cit.*, p. 799.

<sup>(123)</sup> ANSGAR OHLY, «Der Geheimnisschutz...», cit., p. 8, apresenta a mesma hipótese perante o direito alemão (fundando-se no §830 BGB). Para um exemplo na jurisprudência portuguesa veja-se o Ac. STJ de 12.11.2013 (rel. ANA PAULA BOULABOT) em que, tendo os réus sido condenados em processo penal pela co-autoria de um crime de abuso de confiança, foram igualmente considerados co-autores nos termos do art. 490.º do CC para efeitos de indemnização civil.

<sup>(124)</sup> Este problema não se confunde com o da eficácia externa das obrigações visto que aqui não está em causa a violação de um direito de crédito mas apenas a concorrência desleal enquanto norma de protecção, enquadrada directa e indiscutivelmente no artigo 483.º do CC. A questão em relação à eficácia externa será saber se existe um dever geral de respeito dos créditos (relativos por natureza). Também deve ser distinguido da questão tratada por MARIA DA GRACA TRIGO, *Responsabilidade Civil Delitual por Facto de Terceiro*, Coimbra Ed., 2009, que se foca sobretudo nos regimes previstos nos arts. 500.º e 800.º do CC.

<sup>(125)</sup> Caso *Giesse-Schindler* STS 97/2009, 25/2 (RJ 2009\1512).

que não é parte de uma relação creditícia pode ser responsabilizado pelo incumprimento da obrigação de uma das partes <sup>(131)</sup>.

A indução à quebra de contratos encontra-se prevista na nota 10 ao artigo 39.º do Acordo TRIPS <sup>(132)</sup>, como um dos exemplos de violação de segredos de negócio. De acordo com esta nota, constituem violações de segredo de negócio, por serem “contrárias a práticas comerciais leais”, “a ruptura de contrato, o abuso de confiança e a incitação à infração, incluindo a aquisição [de segredos de negócio] por parte de terceiros que tinham conhecimento de que a referida aquisição envolvia tais práticas ou que demonstraram grave negligência ao ignorá-lo”. Lembra-se que, sendo Portugal (e a UE) parte deste Acordo, há uma obrigação de interpretação conforme da lei nacional <sup>(133)</sup>. Assim, estas condutas devem ser consideradas como concretização da cláusula geral do artigo 318.º CPI.

Em relação à indução/incitação à quebra de contratos é interessante compulсар a solução espanhola. Dispõe expressamente o Art. 14 da Ley

<sup>(131)</sup> Cfr., por todos, EDUARDO SANTOS JÚNIOR, *Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito*, Almedina, 2003. Para uma exposição sucinta mas de grande préstimo vide PEDRO MÚRIAS, «Síntese para os alunos sobre a chamada “eficácia externa das obrigações”», 2003, in <http://muriasjuridico.no.sapo.pt/eficaciaexterna.htm> e VAZ Serra, «Responsabilidade terceiros no não-cumprimento de obrigações», *BMJ*, 1959, n.º 85, pp. 345-361 (concluindo em sentido contrário à eficácia externa, ressalvado o caso de abuso do direito, tal como chegou a estar consagrado no art. 734.º do Anteprojecto). Sobre esta hipótese na sua relação com a concorrência desleal veja-se FERRER CORREIA E VASCO LOBO XAVIER, *ob. cit.*, pp. 3-19.

<sup>(132)</sup> O acordo TRIPS constitui um anexo ao Tratado de Marraquexe de 1994 que institui a Organização Mundial do Comércio e dispõe sobre Propriedade Intelectual, funcionando como um *standard* mínimo em termos de protecção de bens imateriais. Apesar de ser debatida a natureza do segredo de negócio como Propriedade Intelectual o seu regime está previsto na secção VII do Acordo (composta por um único artigo). Para uma análise do seu significado no domínio dos segredos de negócio, veja-se NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Antitrust and Unfair Trade Information*, *Kluwer Law International*, 2008, pp. 189-240 e SHARON K. SANDEEN, «The limits of trade secret law: Article 39 of the TRIPS Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is based», in: AAVV, *The Law and Theory...cit.* pp. 537 e ss.

<sup>(133)</sup> E, nos casos em que a disposição concreta o permita, um efeito directo nos termos do artigo 8.º da CRP.

de Competência Desleal, com a epígrafe “Indução a la infração contractual”:

“1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.”

Como realça a doutrina <sup>(134)</sup>, este artigo não abrange apenas os casos de segredos de negócio, contemplando três situações distintas: a indução à violação de deveres contratuais básicos, a indução à denúncia regular de um contrato e o aproveitamento de uma infração contratual alheia. Em Portugal, poderá recorrer-se a critérios semelhantes em casos claros de violação de segredos de negócio <sup>(135)</sup>.

#### iv. A notificação no sentido de proibir a contratação

Uma vez que a consciência do agente é relevante, tanto na hipótese da eficácia externa das obrigações, como no caso de desvio ilegítimo de trabalhadores, uma notificação que alerte os concorrentes das consequências que advêm da contratação de um ex-empregado, poderá revelar-se especialmente útil <sup>(136)</sup>. A partir do momento em que a(s) empresa(s) concorrente(s) é(são) notificada(s) de que o trabalhador em causa possui um segredo de negócio ilicitamente obtido e que não deverá(ão) con-

<sup>(134)</sup> EVA DOMÍNGUEZ PÉREZ, «Artículo 14 — Inducción a la infracción contractual», in *Comentarios a la Ley...cit.*, p. 381.

<sup>(135)</sup> E porventura, ainda, à figura do aliciamento, apresentada por CONCEIÇÃO VALDAGUA no domínio do direito penal (cfr. «Figura central, aliciamento e autoria mediata», in AAVV, *Estudios em Homenagem a Cunha Rodrigues*, vol. 1, Coimbra Ed., 2001, pp. 923-938).

<sup>(136)</sup> Sobretudo como meio de prova, mas também produzindo um efeito dissuasor.

tratá-lo, já não poderá alegar desconhecimento e, dessa forma, poder(á)o ser directamente responsabilizada(s) <sup>(137)</sup>. Todavia esta conduta acarreta o risco de dar publicidade à perda do segredo e à disponibilidade do trabalhador com esse conhecimento (na expressão popular, “levantar a lebre”) e assim tentar um concorrente menos escrupuloso a recrutar “o segredo contido no trabalhador”. Ressalve-se ainda que, tendo em conta a interpretação conforme ao Acordo TRIPS, a consciência não será essencial, estando igualmente abrangidos os casos de ignorância negligente.

#### f. Disponibilidade do meio de tutela (proibição de trabalhar para concorrente)?

A verificação da existência de concorrência desleal tem consequências a nível contra-ordenacional (art. 331.º CPI) e no plano civil. A **contra-ordenação** implicará coimas entre € 3.000 e € 30.000, no caso das pessoas colectivas, e entre € 750 e € 7.500, em relação a pessoas singulares. Entre as reacções de **tutela civil**, contam-se as medidas de natureza preventiva/inibitória e as medidas de natureza **ressarcitória** <sup>(138)</sup>. O artigo 317.º/2 CPI contém uma remissão expressa de ampliação do âmbito de aplicação das providências cautelares previstas para a Propriedade Intelectual (art. 338.º-1 do CPI) — instituídas em transposição da Directiva 2004/48/CE <sup>(139)</sup> — à Concorrência Desleal. Dispõe o n.º 1 deste artigo 338.º-1: “Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade indus-

<sup>(137)</sup> Assim GIL GRASSIE, «The new enforcement regime», *JIPLP*, 2014, p. 680 e, na jurisprudência inglesa, *Vestergaard Frandsen A/S (now MVF 3 Aps) and others v Bestnet Europe Limited and others* [2013] UKSC 31, United Kingdom Supreme Court, 22 May 2013.

<sup>(138)</sup> PAULA COSTA E SILVA, «Meios de reacção civil à concorrência desleal», in *AAVV, Concorrência Desleal*, Almedina, 1997, p. 102 (“No campo da concorrência desleal assumem grande relevância as pretensões que visam pôr termo a estados de desconformidade objectiva”).

<sup>(139)</sup> Sobre a sua transposição para o direito português veja-se ADELAIDE MENEZES LEITÃO, «A tutela dos direitos de Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE», in *AAVV, Direito da Sociedade de Informação*, vol. VII, 2008, Coimbra Editora, pp. 173-205; Sobre estas providências cautelares cfr. ABRANTES GERALDES, *Temas da Reforma do Processo Civil*, vol. IV, Almedina pp. 353-384.

trial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:

- a) Inibir qualquer violação iminente; ou
- b) Proibir a continuação da violação” <sup>(140)</sup>.

A juntar a este aspecto, que aponta no sentido da disponibilidade de uma ordem de proibição de trabalho enquadrada como medida inibitória, deve atender-se ao texto do art. 2.º/2 CPC: “A todo o direito, excepto quando a lei determine o contrário, corresponde a acção adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá-lo coercivamente, bem como os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da acção” <sup>(141)</sup>. Lembra-se que a responsabilidade civil também tem um fundamento e uma função preventivas <sup>(142)</sup>.

No conjunto de casos formulados como hipótese há uma violação iminente dos direitos do titular do segredo de negócio. Assim, entendendo que é admissível o decretamento, com fundamento na concorrência desleal, de uma proibição de trabalhar para concorrentes, dirigida ao trabalhador

<sup>(140)</sup> O legislador parece, assim, ter eliminado a lacuna identificada por PAULA COSTA E SILVA, ob. cit., pp. 104-109 (a Autora concluiu no sentido do seu preenchimento por analogia com os direitos de exclusão, i.e., a Propriedade Intelectual).

<sup>(141)</sup> Neste sentido, ainda que sem muitas explicações veja-se OLIVEIRA ASCENSAO, ob. cit., pp. 259-261 e PATRÍCIO PAUL, ob. cit., p. 160 (limitando-se a referir a acção inibitória como uma forma de reacção a situações de contrariedade objectiva a padrões de lealdade na concorrência).

<sup>(142)</sup> SINDE MONTEIRO, «Rudimentos da Responsabilidade Civil», *RFDU*, 2005, pp. 358-359: “Sem dano não há responsabilidade (...) Mas isto não significa que não possa haver lugar a medidas preventivas, exigindo um mero ilícito objectivo (não a culpa), destinadas a evitar a consumação de uma ofensa, a repetição ou agravamento da ofensa já cometida”. Como explica o Autor, chegou a estar previsto no Anteprojecto VAZ SERRA uma disposição com carácter geral (o art. 768.º, com a epígrafe “medidas preventivas”), apesar de hoje em dia só estar expressamente consagrada (a acção negatória) nos direitos de personalidade e defesa da posse. Este aspecto deve ser distinguido da chamada finalidade “preventivo-punitiva” da responsabilidade civil, que assenta na indemnização como um fator de dissuasão e controlo de comportamentos (cfr. entre muitos outros, HENRIQUE SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual*, Coimbra Editora, 2011 e PAULA RIBEIRO DE FARIA, «A reparação punitiva — uma “terceira via” na efectivação da responsabilidade penal?», in *Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias*, Coimbra Editora, 2003, pp. 259-291).



e de uma proibição de contratar determinado trabalhador, dirigida aos concorrentes<sup>(143)</sup>, reunidos que estejam os outros requisitos da tutela cautelar.

É certo que poderão militar contra a consagração deste tipo de tutela considerações de proporcionalidade e restrição mínima dos direitos fundamentais, além de um argumento de carácter mais formalista: não estarmos perante um direito. Quanto a este último, parece ser afastado pela remissão expressa da lei no mencionado n.º 2 do artigo 317.º Quanto ao primeiro argumento será objecto de análise detalhada no ponto 6., após uma breve consideração de outras hipóteses de tutela dos interesses do titular do segredo e do problema noutras ordens jurídicas.

#### 4. Outras possibilidades

##### a. Direito(s) de personalidade da pessoa colectiva

Uma alternativa consiste em conceber os segredos de negócio como direito de privacidade das empresas<sup>(144)</sup>, ao abrigo do art. 80.º do Código Civil (reserva da intimidade da vida privada) e/ou do direito geral de personalidade, com assento no artigo 70.º do CC<sup>(145)</sup>. Esta hipótese, além de permitir ultrapassar o requisito da relação concorrencial, tem a vantagem de fornecer um claro fundamento para o acesso à tutela preventiva<sup>(146)</sup>. Uma possível objecção, seria alegar que os direitos de persona-

<sup>(143)</sup> A acção de inibição como actuação preventiva, descrita por PAULA COSTA E SILVA, ob. cit., p. 124.

<sup>(144)</sup> Cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo...» cit., pp. 14-15 (concluindo no sentido da aplicação complementar com o regime da concorrência desleal). Em sentido contrário à existência de um direito de reserva sobre a intimidade da vida privada para as pessoas colectivas, veja-se AGOSTINHO GUEDES, Art. 160.º, in AAVV, *Comentário ao Código Civil* — Parte Geral, UCE, 2014, p. 353.

<sup>(145)</sup> Sobre este veja-se, por todos, CAPELO DE SOUSA, *O direito geral de personalidade*, Coimbra Editora, 1995, *passim* é, especialmente sobre o segredo e o sigilo, pp. 316-354.

<sup>(146)</sup> Veja-se CAPELO DE SOUSA, ob. cit., pp. 472-488 e TIAGO SOARES DA FONSECA, «Da tutela judicial civil dos direitos de personalidade», *ROA*, ano 66, 2006, pp. 231-293. Hoje em dia, a tutela de direitos de personalidade está sujeita a acção especial prevista no novo CPC (arts. 878.º a 880.º). Sobre este regime cfr. REMÉDIO MARQUES, «Alguns aspectos processuais da tutela da Personalidade Humana na Revisão do Processo Civil de 2012», *ROA*, 2012, ano 72, pp. 653-675.

lidade não são extensíveis às pessoas colectivas<sup>(147)</sup>. Essa objecção, ainda que fundada em motivos jus-filosóficos válidos<sup>(148)</sup>, parece ser de afastar no plano positivo. Desde logo por via de interpretação conforme à constituição, uma vez que o artigo 12.º/2 CRP dispõe: “As pessoas colectivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua natureza”. Parece ser esse o entendimento maioritário em Portugal, onde se reconhecem, não só direitos específicos de tutela da personalidade colectiva (em que avulta, pela sua previsão expressa, o artigo 484.º CC) mas mesmo um direito geral de personalidade também para as pessoas colectivas<sup>(149)</sup>.

Admitindo que o segredo de negócio pode ser visto como um direito de personalidade e aceitando também a qualificação, a que já aludimos, da liberdade de trabalho como um direito de personalidade, o problema enunciado poderá ser concebido como uma colisão de direitos, nos termos do art. 335.º do CC<sup>(150)</sup>. Esta também poderia ser configurada como uma

<sup>(147)</sup> Assim, perante o direito inglês, TANYA APLIN, «A right of privacy for corporations?», in: PAUL TORREMAN (ed.), *Intellectual Property and Human Rights*, Wolters Kluwer, 2008, pp. 475-505. Entre nós, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, *Direito de Personalidade*, Almedina, 2006, pp. 122-124 (considera que a aplicação do conceito às pessoas colectivas “é um equívoco positivista” mas acaba por reconhecer que a lei os concede a título análogo, podendo, também e ao contrário dos “verdadeiros” direitos de personalidade, retirá-los). FILIPE ALBUQUERQUE DE MATOS, ob. cit., pp. 368-369 n. 657, sem recusar a titularidade de direitos de personalidade das pessoas colectivas, pronuncia-se negativamente quanto à tutela do segredo por via dos direitos de personalidade.

<sup>(148)</sup> Que realçam a natureza instrumental da personalidade colectiva como “uma criação do espírito humano no campo do direito, em ordem à realização de fins jurídicos” (MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil*, 4.ª ed., Coimbra Ed., 2005, p. 139).

<sup>(149)</sup> CAPELO DE SOUSA, ob. cit., p. 601 (com o *caveat* de que a ideia de direito de personalidade está “indissolvemente ligada[a] às pessoas singulares”), concluindo (p. 603) que “A nível de garantias civis, aplicam-se às pessoas colectivas (...) por força dos arts. 160.º, n.º 1, e 70.º, n.º 2, do Código Civil, as garantias necessárias ou convenientes à prossecução dos seus fins”. Na jurisprudência veja-se o Ac. STJ 21.05.2009 (ALVES VELHO).

<sup>(150)</sup> Um exemplo de uma colisão entre o direito à insolação (apanhar sol, interesse no direito à saúde) e o direito de propriedade (construção de um muro de tapagem) pode ser visto no Ac. STJ 28.10.2008 (SEBASTIÃO PÓVOAS). Para uma análise detalhada da figura veja-se ELSA VAZ SEQUEIRA, *Dos Pressupostos da Colisão de Direitos no Direito Civil*, UCE, 2004.

colisão entre o direito de propriedade e a liberdade de trabalho. Mas parece-me ser de rejeitar a existência de propriedade sobre segredos de negócio <sup>(151)</sup>.

Atendendo à parcial sobreposição entre direitos fundamentais e direitos de personalidade <sup>(152)</sup>, que neste caso se verifica, o problema pode e deve ser visto também como um conflito de direitos fundamentais <sup>(153)</sup>.

#### b. Direito à empresa

Uma outra alternativa, seria o recurso ao chamado direito à empresa, popularizado na Alemanha (*Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb*, também referido como *Recht am Unternehmen*) <sup>(154)</sup>, configurado como um direito de personalidade do empresário, como um direito de propriedade sobre a empresa ou como um direito de propriedade intelectual sobre a empresa <sup>(155)</sup>. Uma decisão de 20 de Maio de 2009 do BGH <sup>(156)</sup> — que demonstra a relação entre este direito e a concorrência desleal <sup>(157)</sup> — dizia respeito ao envio de *email* não solicitado (conhe-

<sup>(151)</sup> Cfr. infra. 4.c. A respeito dos segredos de negócio, ALOIS TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, vol. I, 3.ª ed. Helbing & Lichtenhahn, 1985, p. 417 falava em direitos de exclusivo incompletos (*unvollkommenes Exklusivrecht*).

<sup>(152)</sup> GOMES CANOTILHO, *Direito Constitucional e teoria da Constituição*, 7.ª ed., Almedina, 2003, p. 396.

<sup>(153)</sup> Sobre os métodos para a sua resolução veja-se, entre muitos outros, VIEIRA DE ANDRADE, *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*, 5.ª ed., Almedina, 2012, pp. 298-306. Em relação a conflitos de direitos de personalidade vejam-se ainda as preciosas indicações de ORLANDO DE CARVALHO, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Ed., 2012, pp. 204-205.

<sup>(154)</sup> Dando conta dessa possibilidade na tutela de segredos de negócio perante o direito alemão, cfr. HARTE-BAVENDAMM & HENNING-BODEWIG, *UWG Kommentar*, 3.ª ed., C.H.Beck, 2013, §17 m. 50. Sobre este direito na ordem jurídica alemã, veja-se a exposição crítica e detalhada de KARL LAENZ & CLAUS-WILHELM CANARIS, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Band II, Halbband 2, 13.ª ed., C.H.Beck, 1994, pp. 537-563.

<sup>(155)</sup> Enunciando estas três alternativas perante o direito austríaco, cfr. PETER JABORNEGG (ed.), *HGB Kommentar*, Springer, 1997, Vor §1 m. 17 (p. 15). Numa decisão recente, o BGH (15 de Maio de 2012 — VI ZR 117/11) esclareceu que este direito também se aplica a profissionais liberais que não são comerciantes.

<sup>(156)</sup> I ZR 218/07 — *E-Mail-Werbung II*.  
<sup>(157)</sup> Enunciada em detalhe por PAUL KATZENBERGER, *Recht am Unternehmen und unlauterer Wettbewerb*, Carl Heymann Verlag, 1967.

cido como *spam*). Apesar da tutela contra esta conduta estar prevista no §7 UWG, o recorrente não tinha conseguido obter provimento visto que o Tribunal tinha considerado que não existia uma relação de concorrência <sup>(158)</sup>. Por isso mesmo, em recurso, o recipiente da comunicação não solicitada fundamentou o seu pedido em interferência com o direito à empresa, accionável por via do §823 I e §1004 BGB, obtendo total provimento. No entanto, a existência de um tal direito no ordenamento jurídico português é muito duvidosa <sup>(159)</sup>.

#### c. Propriedade

Além fronteiras, o entendimento do segredo de negócio como propriedade, tem vindo a ser sustentado, tanto na jurisprudência <sup>(160)</sup> como na doutrina <sup>(161)</sup>, precisamente pelas vantagens práticas que acarreta. Na Alemanha, a maioria dos autores configura este problema como um conflito

<sup>(158)</sup> Cfr. m. 17 da decisão.

<sup>(159)</sup> Embora tenha chegado a estar previsto no art. 733.º/2 do Anteprojecto de VAZ SERRA (cfr. também VAZ SERRA, «Requisitos da responsabilidade civil», *BML*, n.º 92, 1960, pp. 56-62 e p. 136). Entre nós, veja-se SINDE MONTEIRO, *Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações*, Almedina, 1989, pp. 206-222 (descrevendo a jurisprudência alemã) e p. 608 (admitindo a existência de um tal direito em Portugal). CALVÃO DA SILVA, *Responsabilidade civil do produtor*, Almedina, 1990, p. 362, n.4 faz-lhe referência sem tomar posição quanto à sua admissibilidade. Consta, cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais*, Almedina, 2009, pp. 567-571, defendendo que um tal direito representa “uma sobrecarga dispensável na ordem jurídica portuguesa” visto que estas situações já estarão cobertas pela concorrência desleal. No mesmo sentido FILIPE ALBUQUERQUE DE MATOS, *Responsabilidade Civil por Ofensa ao Crédito ou ao Bom Nome*, Almedina, 2011, p. 186, conclui que não há justificação para a consagração de um direito destes entre nós.

<sup>(160)</sup> Em 1984 o Supremo Tribunal Norte Americano no caso *Ruckelshaus v. Monsanto Co.* (467 U.S. 986) considerou os segredos de negócio como uma forma de propriedade, coberta pela *Fifth Amendment* que, entre outras coisas, protege um cidadão contra expropriação.

<sup>(161)</sup> Sobre a discussão veja-se S. J. SOLTISINSKY, «Are trade secrets property?», *IIC*, 1986, pp. 331-356; MARK A. LEMLEY, «The surprising virtues of treating trade secrets as IP Rights», in AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, 2011, pp. 109-139; e LIONEL BENTLY, «Trade secrets — Intellectual Property but not ‘property’?», in: HELENA HOWE & JONATHAN GRIFFITHS (eds), *Concepts of Property in Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2013, pp. 60-93.

entre direito de propriedade (art. 14 GG) <sup>(162)</sup> e liberdade de trabalho (art. 12 GG) <sup>(163)</sup>. No entanto, não parece poder afirmar-se o mesmo em Portugal <sup>(164)</sup>. Pode haver propriedade no suporte dos segredos (v. g. as folhas em que uma fórmula se encontra escrita) mas isso não resolve o problema em relação ao trabalhador (sendo ele próprio “o suporte” da informação). Assim, a tutela da propriedade, que pode desempenhar um papel de relevo na garantia do respeito pelo segredo de negócio, não será particularmente relevante no domínio das relações de trabalho <sup>(165)</sup>.

#### d. Propriedade Intelectual

Em Portugal, os segredos de negócio não são objecto directo de direitos de propriedade intelectual <sup>(166)</sup>. Por isso, para este propósito apenas serão relevantes aqueles poucos casos de sobreposição, ou seja, em que o objecto do segredo de negócio goze simultaneamente de direitos de autor

<sup>(162)</sup> Cfr. BGH, 25.01.1955 — I ZR 15/53 — *Ducko* (que considerou segredos de negócio propriedade em procedimentos de insolvência) e a afirmação recente do BGH (27.04.2006 — I ZR 126/03, *Kundendatenprogramme*): “não há dúvida que os segredos de negócio podem ser alienados” (rn.22).

<sup>(163)</sup> ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG*..., cit., §17 rn.40a. Assim expressamente se pronunciou o BGH, no caso de 03.05.2001 (I ZR 153/99 *Spritzgießwerkzeuge* rn. 38).

<sup>(164)</sup> Deve frisar-se que mesmo a doutrina alemã não identifica o segredo de negócio como um direito de propriedade (intelectual). Como explicam ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG*..., cit., §17 rn.3 trata-se de um bem imaterial que não é objecto de um direito de propriedade intelectual completo. No mesmo sentido concluiu GOMEZ SEGADE, ob. cit., p. 85. Um aspecto relevante, nessa discussão, é separar a perspectiva constitucional da perspectiva do legislador ordinário. Também ao nível da jurisprudência do TEDH há um entendimento muito amplo do conceito de propriedade, chegando a incluir a própria clientela (cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «What if IP is abolished? — Does the EU Charter of Fundamental Rights make any difference?», *O Direito*, Ano 146(IV), 2014, pp. 961-970).

<sup>(165)</sup> Claro que pode dar-se o caso de um trabalhador levar consigo informação e documentos cuja propriedade não lhe pertence, aplicando-se quanto a estes os meios de garantia da propriedade e, eventualmente, da posse.

<sup>(166)</sup> Já a lei italiana (arts. 98 e 99 do CPI italiano), ao prescrever a oponibilidade de segredos de negócio a terceiros, parece admitir uma tutela absoluta do segredo. Muito críticos desta solução vide GUSTAVO GHIDINI & VALERIA FALCE, «Trade Secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading — Notes on an Italian reform», in: AAVV, *The Law and Theory*..., cit., pp. 140-151.

ou outros direitos de exclusivo <sup>(167)</sup>. Estes direitos caracterizam-se por serem direitos de natureza negativa, direitos de proibir. Assim, podem ter um efeito equivalente à obrigação de confidencialidade, impedindo o uso do segredo, com iguais dificuldades de controlo. De todo o modo, este mecanismo não afectará a posição do trabalhador, podendo apenas condicionar as suas actividades.

#### e. Abuso do direito

O instituto do abuso do direito é polimórfico e, muitas vezes, é ele mesmo vítima de utilizações desregradas <sup>(168)</sup>. Porém, revela-se uma hipótese interessante, tendo em conta o seu efeito simultaneamente preclusivo e fundador de ilicitude <sup>(169)</sup>. Quanto a esta hipótese, alguns autores levantam objecções. Uns recusam a possibilidade de aplicação do instituto do abuso do direito na ausência do exercício de um direito subjectivo <sup>(170)</sup> e outros mencionam a insusceptibilidade do instituto para fundar uma pretensão indemnizatória <sup>(171)</sup>. No entanto, estas posições são marcadamente minoritárias <sup>(172)</sup>.

<sup>(167)</sup> ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar*, §17 rn. 47. Sobre esta possibilidade cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato...», cit.

<sup>(168)</sup> MENEZES CORDEIRO, «Do abuso do direito: estado das questões e perspectivas», *ROA* 2005, n.º 65(II), p. 384 “O abuso do direito mantém-se para casos excepcionais (...) não deve ser tomado como “panacéia” fácil”.

<sup>(169)</sup> SINDE MONTEIRO, «Responsabilidade delictual. Da ilicitude», in AAVV, *Comemorações dos 35 Anos do Código Civil*, vol. III, Coimbra Ed., 2007, p. 478, fala de uma norma (o art. 334.º do CC) concebida em termos puramente objectivos que haverá que adaptar ou transformar numa norma delictual.

<sup>(170)</sup> Analisando esta posição e rebatendo-a, cfr. FERRER CORREIA E VASCO LOBO XAVIER, ob. cit., p. 11 (“A relevância do abuso não pode estar dependente de categorias formais de valor puramente classificatório”).

<sup>(171)</sup> Assim HEINRICH HORSTER, *A parte geral do Código Civil Português*, Almedina, 1992, p. 288: “... não deve ser possível recorrer ao art. 334.º para fundamentar obrigações de indemnização (...) [este artigo] dev[er-se] cingir à tarefa para a qual foi concebido e que consiste em evitar abusos no exercício de direitos subjectivos...”.

<sup>(172)</sup> Para um levantamento das posições da doutrina nacional quanto à dupla dimensão do abuso do direito veja-se MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, «O capital social das sociedades por quotas e o problema da subcapitalização material», in: AAVV, *Capital Social Livre e Acções sem Valor Nominal*, Almedina, 2011, pp. 58-64.

Os casos-tipo que analisamos são precisamente exemplos de “um mau uso da liberdade de agir”<sup>(173)</sup> podendo assim defender-se um efeito impeditivo ou limitativo da liberdade de trabalho do ex-trabalhador que indevidamente se apropriou de um segredo de negócio e/ou se prepara para o utilizar abusivamente<sup>(174)</sup>. A indução à violação do contrato pode igualmente consistir em abuso do direito conquanto seja feita em condições contrárias aos bons costumes<sup>(175)</sup>.

## 5. O problema no direito comparado

A análise deste problema e a interpretação da lei nacional ganham com um enquadramento comparatístico, ainda que muito limitado<sup>(176)</sup>. Consideram-se aqui três ordens jurídicas, escolhidas em função da sua variedade e relevância<sup>(177)</sup>.

### a. EUA

A lei norte-americana, tanto em matéria de segredos de negócio como em matéria de contrato de trabalho, é sobretudo lei estadual<sup>(178)</sup>. No

<sup>(173)</sup> SINDE MONTEIRO, «Responsabilidade delitual...», cit., p. 478.

<sup>(174)</sup> TATIANA GUERRA ALMEIDA, «Art. 334.º», in, AAVV, *Comentário ao Código Civil...*, cit., p. 786 (“o comportamento abusivo não se limita ao exercício de direitos subjectivos (...) reconhecendo-se unanimemente que a actuação abusiva pode verificar-se no quadro de outras posições jurídicas (faculdades, poderes, liberdades”). Em sentido algo incompatível cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Estudo...*, cit., p. 154 (e nomeadamente em *Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais*, Almedina, 2009, pp. 466-467) que defende a inaplicabilidade do abuso de direito a liberdades genéricas (citando CARNEIRO DA PRADA).

<sup>(175)</sup> Assim já, VAZ SERRA, «Abuso do Direito (em matéria de responsabilidade civil)», *BMJ*, 1959, n.º 85, pp. 315-317. Sobre esta hipótese veja-se MENEZES CORDEIRO, «Eficácia externa dos créditos e abuso de direito», *O Direito*, Ano 141(I), 2009, pp. 29-108, aludindo também brevemente à concorrência desleal (p. 107).

<sup>(176)</sup> Sobre as funções e vantagens do direito comparado veja-se, por todos, KONRAD ZWEIFERT & HEIN KÖTZ, *An Introduction to Comparative Law* (trad. TONY WEIR), 3.ª ed., OUP, 1998.

<sup>(177)</sup> Fica por analisar, apesar do seu grande interesse e desenvolvimento, a legislação sueca (único país da UE que actualmente dispõe de uma lei autónoma sobre segredos de negócio: *Lag* (1990:409) *om skydd för företagshemligheter*), cujo artigo 7.º dispõe sobre segredos de negócio no contexto laboral.

<sup>(178)</sup> Em matéria de trabalho existem 180 leis federais (cfr. <http://www.dol.gov/opa/aboutdol/lawsprog.htm>). Em termos de segredos de negócio o Economic Espio-

entanto, por força do Uniform Trade Secrets Act (abreviadamente UTSA) — um instrumento opcional desenvolvido em 1979 e revisto em 1985 pela Uniform Law Commission — há um grau de uniformidade assinalável entre as leis estaduais sobre segredos de negócio<sup>(179)</sup>. Nos termos da Section 42 UTSA, cuja aplicação excede o âmbito laboral, é possível gerar-se um dever de confidencialidade quando uma informação seja revelada em condições que razoavelmente demonstrem essa qualidade<sup>(180)</sup>. Um dever de sigilo também pode resultar da lei ou (implícita ou explicitamente) de um contrato<sup>(181)</sup>.

Em termos de restrição contratual da liberdade de trabalho, revelam-se especialmente populares os pactos de não concorrência e os acordos de não solicitação (*non-solicitation agreements*)<sup>(182)</sup>. Os primeiros são alvo de tratamento diferenciado entre os Estados quanto à sua admissibilidade<sup>(183)</sup>. Quando os pactos sejam razoáveis (tendo em atenção a duração, o seu âmbito territorial, a natureza do interesse a proteger, a duração previsível do segredo e o montante da compensação) então podem, ao contrário do que acontece em Portugal, ser fundamento efectivo de uma proibição de trabalhar<sup>(184)</sup>. Os acordos de não solicitação limitam-se a

nage Act de 1996 (18 U.S.C.) estabelece crimes federais em relação a determinados actos mais graves de violação de segredos de negócio.

<sup>(179)</sup> Sobre este instrumento e o seu impacto cfr. R. DENICOLA, «The Restatement, the Uniform Act and the status of American trade secret law», in: AAVV, *The law and theory...*, cit., pp. 18-45. Deve ressaltar-se que o Restatement of Torts também desempenha um papel muito importante na harmonização desta área do direito norte-americano.

<sup>(180)</sup> SHARON K. SANDEEN & ELIZBETH ROWE, *Trade Secret Law in a Nutshell*, West, 2013, p. 205.

<sup>(181)</sup> SHARON K. SANDEEN & ELIZBETH ROWE, ob. cit., pp. 102-104 e 203-206 (frisando que devem ser tomados em conta todos os factores, nomeadamente a posição e função do trabalhador e a natureza da informação).

<sup>(182)</sup> A que acrescem ainda os acordos de confidencialidade (THOMAS H. HOGAN, «Uncertainty in the Employment Context: Which Types of Restrictive Covenants Are Enforceable?», *St. John's Law Review*, 2012, vol. 80, pp. 430-431 (“the typical toolkit”).

<sup>(183)</sup> SHARON K. SANDEEN & ELIZBETH ROWE, ob. cit., p. 209 (referindo o exemplo da Califórnia como um estado particularmente restritivo quanto à sua admissibilidade). Cfr. THOMAS H. HOGAN, ob. cit., pp. 434-441 que analisa a lei de 28 Estados agrupando-os em quatro categorias quanto à admissibilidade de *restrictive covenants*.

<sup>(184)</sup> SHARON K. SANDEEN & ELIZBETH ROWE, ob. cit., pp. 210-211.

que a protecção dos segredos de negócio do antigo empregador ou o respectivo controlo são praticamente impossíveis<sup>(193)</sup>. Apesar de este tipo de acções ser admitido na maior parte dos Estados, os tribunais são especialmente cautelosos na sua abordagem, ponderando atentamente os vários interesses em causa<sup>(194)</sup>.

#### b. Reino Unido

A jurisprudência inglesa parte da excepcionalidade da restrição à livre concorrência, recorrendo à chamada *restraint of trade doctrine* para controlar e muitas vezes invalidar restrições à liberdade de trabalho<sup>(195)</sup>. No entanto, um dos fundamentos admitidos para restringir essa liberdade de trabalho é a protecção de segredos de negócio<sup>(196)</sup>.

Em termos contratuais, TANYA APLIN et alii.<sup>(197)</sup> descrevem um contrato alargado de cláusulas, desde os típicos pactos de não-concorrência e de não solicitação (de clientes) até aquelas cláusulas que proíbem o aliciamento (*enticement*) de ex-colegas. De acordo com estes autores, no caso de violação de um pacto de não concorrência “a court would have little difficulty formulating injunctive relief to prevent an ex-employee from working in a particular industry”, na medida em que esteja em causa um segredo<sup>(198)</sup>. Assim, estes acordos, ao contrário do que acontece em Portugal, são passíveis de execução específica<sup>(199)</sup>.

table Disclosure: A Need for Uniformity and a Workable Standard», *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2012, n.º 16, pp. 211-231.

<sup>(193)</sup> O grau de probabilidade exigido é alto mas está longe de estar determinado (cfr. ELEANORE R. GODFREY, ob. cit., pp. 174-177, analisando os requisitos).

<sup>(194)</sup> SHARON K. SANDEEN & ELIZBETH ROWE, ob. cit., p. 213.

<sup>(195)</sup> De acordo com esta jurisprudência qualquer contrato que restrinja a livre concorrência será nulo, salvo se for considerado razoável. Um exemplo da sua aplicação em que o tribunal considerou inadmissível a limitação eterna da utilização de dada informação pode ser visto no caso australiano *Maggbury v Hafèle Australia Pty Ltd* [2000] HCA 70 (13 December 2001). Sobre a aplicação desta jurisprudência veja-se, em detalhe, TANYA APLIN et alii, ob. cit., pp. 493-539.

<sup>(196)</sup> ALEXANDRA KAMERLING & CIRUS GOODWILL, *Restrictive Covenants under Common and Competition Law*, 6.ª ed., Sweet & Maxwell, 2010, p. 61.

<sup>(197)</sup> Ob. cit., pp. 489-490.

<sup>(198)</sup> TANYA APLIN et al, ob. cit., p. 490.

<sup>(199)</sup> “Desde que esteja em causa a protecção razoável de um segredo de negócio ou sirva para prevenir o abuso de alguma influência pessoal sobre clientes.” — SIMON DEAKIN & GILLIAN S MORRIS, ob. cit., p. 378.

constituir o trabalhador numa obrigação com efeitos *post-pactum finitum* de não contactar os clientes do seu antigo empregador<sup>(185)</sup>.

A principal razão da escolha deste ordenamento para análise prende-se com a chamada doutrina da revelação inevitável (*inevitable disclosure doctrine*) que permite a um empregador, mesmo na ausência de um pacto de não concorrência<sup>(186)</sup>, proibir um ex-trabalhador de trabalhar para uma empresa concorrente, precisamente no sentido de tutelar segredos de negócio<sup>(187)</sup>. Esta acção encontra fundamento legal no art. 2.º do UTSA, que prevê tutela contra violação actual ou *imminente* de segredos de negócio<sup>(188)</sup>.

O caso de referência em termos de *inevitable disclosure* é *Redmond v. PepsiCo*<sup>(189)</sup>. Um empregado de topo da Pepsi (William Redmond Jr.), com acesso ao plano estratégico, de desenvolvimento e preços da empresa, foi contratado por uma concorrente directa (Quaker) para trabalhar na secção de bebidas. A Pepsi recorreu de imediato aos tribunais tendo conseguido uma providência cautelar no sentido de o proibir de trabalhar na Quaker. Em recurso, o tribunal do sétimo circuito considerou que esta medida era legítima uma vez que, mesmo existindo um pacto de confidencialidade, “[the] defendant’s new employment will inevitably lead him to rely on the plaintiff’s trade secrets”<sup>(190)</sup>. É que, como explicou o Tribunal, “unless Redmond possessed an uncanny ability to compartmentalize information, he would necessarily be making decisions about Gatorade and Snapple by relying on his knowledge of PCNA trade secrets”<sup>(191)</sup>. A jurisprudência norte-americana (com graus diferentes de aceitação)<sup>(192)</sup> reconhece que há determinadas situações em

<sup>(185)</sup> SHARON K. SANDEEN & ELIZBETH ROWE, ob. cit., p. 212.

<sup>(186)</sup> E também na ausência de um acto ilícito de aquisição do segredo (*misappropriation*), baseando-se apenas no risco de lesão (ELEANORE R. GODFREY, ob. cit., p. 162 e p. 166).

<sup>(187)</sup> Não é pois surpreendente que seja considerada uma das áreas mais controversas do direito dos segredos de negócio (SHARON K. SANDEEN & ELIZBETH ROWE, ob. cit., p. 213).

<sup>(188)</sup> ELEANORE R. GODFREY, ob. cit., p. 166 e p. 178.

<sup>(189)</sup> 54 F.3d 1262, 1272 (7th Cir. 1995). Deve frisar-se que já existia jurisprudência neste sentido desde pelo menos 1919 (cfr. ELEANORE R. GODFREY, ob. cit., pp. 168-173).

<sup>(190)</sup> 54 F.3d 1262, 1269.

<sup>(191)</sup> 54 F.3d 1262, 1270.

<sup>(192)</sup> ELEANORE R. GODFREY, ob. cit., p. 167, realça esta divergência. Para um levantamento recente veja-se RYAN M. WIESNER, «A State-By-State Analysis of Inevi-

Uma outra figura contratual inglesa, com grande popularidade, é a chamada *garden leave* (ou *gardening leave*)<sup>(200)</sup>. Aí, o trabalhador, após ter denunciado o contrato, retém, por um certo período de tempo previamente fixado no contrato, o estatuto de trabalhador, auferindo remuneração, mas já não prestará o trabalho na empresa<sup>(201)</sup>. Uma vez que a relação de trabalho continua, o trabalhador está proibido de trabalhar para concorrentes, podendo ser impedido de o fazer por ordem judicial<sup>(202)</sup>. Espera-se que durante o período de *garden leave* o trabalhador esqueça alguma informação confidencial e, ao mesmo tempo, essa informação se vá tornando menos valiosa ou mesmo obsoleta<sup>(203)</sup>. Além disso, a existência de uma cláusula deste estilo tornará o empregado menos “apetecível” para concorrentes, tendo em conta que o período de denúncia será particularmente longo<sup>(204)</sup>.

Visto que o Reino Unido não conhece um instituto de âmbito geral como a concorrência desleal<sup>(205)</sup>, a tutela dos segredos é feita no âmbito da acção ampla de *breach of confidence*<sup>(206)</sup>. Os três requisitos para acção (baseada em *equity*) tradicionalmente indicados foram enumerados no caso de 1968 *Coco v A N Clark (Engineers) Ltd*<sup>(207)</sup> desta forma: exige-se a natureza e qualidade confidenciais da informação, uma obrigação (implícita ou explícita) de confidencialidade e uma utilização não autorizada da informação para prejuízo da parte que a comunicou.

<sup>(200)</sup> Assim chamada porque o empregado tem uma dispensa para se “dedicar a jardinagem”.

<sup>(201)</sup> TANYA APLIN et al., ob. cit., p. 436-437.

<sup>(202)</sup> TANYA APLIN et al., ob. cit., p. 483. GREG T. LEMBRICH, «Garden Leave: A possible solution to the uncertain enforceability of restrictive employment covenants», *Columbia Law Review*, 2002, n.º 102, pp. 2307-2308, explica que em Inglaterra estas cláusulas se popularizaram ante a incerteza quanto à emissão de uma ordem de proibição de trabalhar. LINDSEY CARWRIGHT, «Garden leave — still in the armoury?», *Employment Law Bulletin*, 2014, n.º 121, pp. 4-6, questiona se, tendo em conta a omnipresença de tecnologias que facilitam a comunicação, uma cláusula destas ainda produzirá os efeitos desejados.

<sup>(203)</sup> GREG T. LEMBRICH, ob. cit., p. 2305.

<sup>(204)</sup> Ainda recentemente, no caso *J M Finn & Co Ltd v Holiday* [2013] EWHC 3450 (QB), o Tribunal admitiu uma cláusula destas com a duração de 12 meses.

<sup>(205)</sup> Sobre o estado da lei inglesa neste domínio cfr. RICHARD ARNOLD, «English Unfair Competition Law», *JIC*, 2013, vol. 44, pp. 63-78.

<sup>(206)</sup> Deve frisar-se que esta acção cobre outras realidades, como a protecção da privacidade e segredos de Estado (CORNISH, LLEWELYN & APLIN, ob. cit., p. 330).

<sup>(207)</sup> [1969] RPC 41. Assim, CORNISH, LLEWELYN & APLIN, ob. cit., p. 335.

Em relação à protecção pela acção de *breach of confidence* nas relações de trabalho, os tribunais ingleses entendem que, à partida, o trabalhador é livre de utilizar a informação que adquiriu no decurso do seu trabalho<sup>(208)</sup>. No entanto, no caso dos “verdadeiros segredos de negócio” esta liberdade é restringida, como foi deixado claro no caso *Faccenda Chicken Limited v Fowler*<sup>(209)</sup>. Esta jurisprudência admite que se limite a liberdade de trabalho de ex-trabalhadores com base em segredos de negócio, mesmo na ausência de um pacto de não concorrência, desde que este faça ou pretenda fazer uso ilegítimo de informação<sup>(210)</sup>. Isso levará ao decretamento de uma ordem de não trabalhar com a duração limitada ao período ou que um concorrente demoraria a desenvolver independentemente a mesma informação (esta limitação é normalmente referida como *springboard doctrine*)<sup>(211)</sup>.

Muitas destas soluções e princípios são extensíveis a outros países da *common law*, como a Índia, a África-do-Sul, a Austrália, o Canadá e a Nova-Zelândia.

### c. Alemanha

A Alemanha não dispõe de um Código do Trabalho, pelo que as fontes de regulamentação das relações laborais estão muito dispersas<sup>(212)</sup>. Os pactos de não concorrência são regulados no HGB (Código Comercial) e são admitidos em condições restritivas. Tal como resulta dos §74 e ss. HGB, estes acordos solenes têm duração máxima de 2 anos e implicam o

<sup>(208)</sup> CORNISH, LLEWELYN & APLIN, ob. cit., p. 347. Neste sentido, o tribunal deixou claro no caso *Printers & Finishers Ltd v Holloway* [1965] 1 WLR 1 que uma pessoa pode sempre utilizar a informação que adquire no decurso normal do seu emprego.

<sup>(209)</sup> Cit. supra nota 75.

<sup>(210)</sup> CORNISH, LLEWELYN & APLIN, ob. cit., p. 349. Neste cenário recorre-se, frequentemente, a *implied terms* (v. g. no caso *Crowson Fabrics Ltd v Rider and others* [2007] EWHC 2942 (Ch)).

<sup>(211)</sup> Cfr. TANYA APLIN et al., ob. cit., pp. 643-653. Assim chamada porque a medida deve limitar-se a prevenir o “efeito trampolim” que adviria da utilização indevida do segredo.

<sup>(212)</sup> A principal coleção de fontes do Direito do Trabalho Alemão é NIPPERDEY, *Arbeitsrecht*, C.H.Beck — actualmente na 109.ª edição (2014), contando com 4210 páginas! O recentemente publicado *Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht*, 15.ª ed., C.H. Beck, 2014 é anunciado como “uma biblioteca inteira num só tomo” (<http://www.beck-shop.de/Erfurter-Kommentar-Arbeitsrecht/productview.aspx?product=13656983>).

pagamento de pelo menos 50% da remuneração anteriormente auferida (§74 II HGB) <sup>(213)</sup>. Durante a vigência do contrato entende-se que o trabalhador está obrigado a um dever de sigilo (com base no §86(1) HGB) <sup>(214)</sup>. A violação de um pacto de não concorrência dá origem a uma obrigação de indemnizar, dispondo o antigo empregador da faculdade de fazer seus os proveitos que o ex-empregado tirou da violação do pacto (§61 II GB).

A tutela dos segredos de negócio é feita, a título principal, por via penal. Nos termos dos §17 (relativo a espionagem industrial e a violação do segredo durante a relação de trabalho) <sup>(215)</sup> e §18 (relativo a segredos em suporte físico cuja utilização constitui uma quebra de confiança por parte de um parceiro de negócio <sup>(216)</sup>) da lei alemã de repressão da concorrência desleal (UWG) <sup>(217)</sup>. O §19 UWG prevê a responsabilidade em co-autoria de quem procure induzir à prática desses actos criminais. No entanto, o §17 UWG não se aplica a ex-empregados <sup>(218)</sup>. Ainda assim, esta norma poderá ser aplicada quando foram cometidos actos de apropriação indevida durante a relação de trabalho. Por isso, só no caso mais frequente de o trabalhador ter tomado conhecimento legitimamente do segredo, é que a aplicação do §17 UWG está excluída. Nesses casos, a violação do segredo terá que ser enquadrada na cláusula geral (§3 UWG) <sup>(219)</sup> ou, se ocorre imitação de bens ou serviços de um concorrente

<sup>(213)</sup> ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar*... cit., §17 m.39 e INGO WESTERMANN, ob. cit., pp. 98-101.

<sup>(214)</sup> ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar*... cit., §17 m. 37.

<sup>(215)</sup> As penas podem ir até 5 anos nos casos especialmente graves, previstos no §17(4) UWG.

<sup>(216)</sup> ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar*... cit., Vor §§17-19 m. 9. OLIVIER WENIGER, *La protection de secrets économiques et du savoir-faire (know-how)*, Droz, 1994, p. 223, refere-se a "pirataria de documentos".

<sup>(217)</sup> São ambos tipos dolosos (PETER MES, ob. cit., p. 585). Deve ainda referir-se a tutela do segredo nos termos dos §203 e 204 StGB (equivalentes aos nossos artigos 195.º e 196.º do CP mas que na Alemanha em princípio não serão aplicáveis aos segredos de negócio devido a uma relação de especialidade). Sobre a tutela penal de segredos de negócio na Alemanha cfr. KURT KIETHE & OLAF HORHMANN, «Der strafrechtliche Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen», *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 2006, pp. 185-191.

<sup>(218)</sup> PETER MES, ob. cit., p. 586.

<sup>(219)</sup> Assim ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar*... cit., §17 m. 39, citando o caso decidido pelo BGH ao abrigo da anterior *UWG Spritzgießwerkzeuge* (BGH — I ZR 153/99).

utilizando ilicitamente segredos de negócio, ao abrigo do tipificado no §4 Abs. 9 c) UWG <sup>(220)</sup>. A semelhança do que acontece em Portugal <sup>(221)</sup>, o princípio da tipicidade em matéria penal implicará que, se a situação for enquadrada na cláusula geral, só lhe possam ser associadas consequências em matéria civil.

É jurisprudência constante do BGH que só há violação de segredos de negócio *post-pactum finitum* por ex-trabalhadores em *circumstâncias particulares* <sup>(222)</sup>. Na verdade, há entendimentos divergentes entre o BGH e o BAG sobre a existência e extensão de deveres pós-contratuais em relação a segredos de negócio <sup>(223)</sup>. O BGH entende que os deveres são limitados a casos excepcionais (caso contrário, o ex-trabalhador é livre de utilizar o segredo <sup>(224)</sup>). Já o BAG entende que os trabalhadores continuam obrigados ao sigilo <sup>(225)</sup>. O §241 II BGB é fonte autónoma de deveres

<sup>(220)</sup> Este artigo tipifica três casos em que se considera que a imitação de produtos é desleal. Para mais detalhes cfr. HELMUT KÖHLER, «Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht», *GRUR*, 2009, pp. 445-450.

<sup>(221)</sup> Até 2003, em Portugal, a Concorrência Desleal constituía crime. Em virtude das exigências da tipicidade penal, o entendimento (que agora é igualmente válido no caso da contra-ordenação prevista no actual artigo 331.º CPI) era que, a enumeração exemplificativa do antigo artigo 260.º do CPI de 1995 (actuais artigos 317.º/1 e 318.º do CPI), devia ser tida por taxativa para efeitos penais (assim PATRÍCIO PAUL, ob. cit., p. 146 e p. 159). Hoje em dia, admite-se a verificação de uma contra-ordenação apenas com base na cláusula geral (PEDRO SOUSA E SILVA, ob. cit., pp. 338-339).

<sup>(222)</sup> BGH, 21.12.1962 — I ZR 47/61 *Industrieböden*, explicando que, na determinação da existência de um dever de sigilo *post-pactum finitum* é necessário ter em conta: "uma relação especial de confiança, forma e duração do emprego, a sua qualificação profissional e o significado concorrential do segredo para a empresa" ("gehobene Vertrauensstellung, Art und Dauer der Beschäftigung des Angestellten, seine berufliche Vorbildung und die wettbewerbliche Bedeutung des Geheimnisses für den Betrieb"); no mesmo sentido cfr. BGH, 03.05.2001 (I ZR 153/99). Porém alguns autores apontam que esta afirmação não deve ser levada a sério, visto que a aplicação do §823 BGB leva à inversão desta ideia (PETER MES, ob. cit., p. 590).

<sup>(223)</sup> ANSGAR OHLY, «Der Geheimnisschutz...», cit., p. 9.

<sup>(224)</sup> Neste sentido cfr. BGH, 19.11.1982 — I ZR 99/80 *Stapel-automat* (aí, porém, o trabalhador tinha tomado muitas medidas de preparação de um negócio concorrente, recorrendo aos segredos do seu empregador, ainda durante a relação de emprego).

<sup>(225)</sup> *ex vi* §241 II, 242 e §611 do BGB e §79 *Betriebsverfassungsgesetz*. Cfr. ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar*... cit., §17 m. 40 (frisando que as diferenças práticas entre a jurisprudências são menores do que poderiam parecer).

que esta decorre do Estado de Direito democrático e parcialmente dos arts. 47.º/1 CRP (liberdade de escolha de profissão) <sup>(234)</sup> e 58.º CRP (Direito Económico, Social e Cultural ao trabalho) <sup>(235)</sup>. No Código do Trabalho, a garantia da liberdade de trabalho reflecte-se especialmente nos artigos 136.º a 138.º, que dão corpo ao regime protector de direitos, liberdades e garantias consagrado a nível constitucional <sup>(236)</sup>.

Como é sabido, as intervenções legislativas restritivas em matéria de direitos, liberdades e garantias, são orientadas pelas exigências da restrição mínima e proporcional, da reserva de lei (em sentido material e formal), da proibição de retroactividade, e de fundamento constitucional expreso para a restrição <sup>(237)</sup>. Sendo assim, perante uma possível intervenção legislativa neste domínio (v. g. aquando da transposição da directiva proposta), o problema deverá colocar-se sobretudo em sede de juízo de proporcionalidade, visto que o artigo 47.º/1 prevê, *in fine*, “restrições legais impostas pelo interesse colectivo” <sup>(238)</sup>.

De qualquer modo, este problema não deve ser analisado unicamente pelo prisma da liberdade de trabalho, especialmente na modalidade do “direito a não ser privado da profissão”. Neste caso está em causa “a necessidade de concordância prática entre direitos fundamentais (...) de um lado, a liberdade de trabalho, de outro, a liberdade de empresa, a iniciativa privada e a protecção da economia” <sup>(239)</sup>, devendo ainda acrescentar-se:

<sup>(234)</sup> Para um enquadramento histórico e comparativo aprofundado deste assunto, cfr. JOÃO PACHECO DE AMORIM, «A liberdade de profissão», in AAVV, *Estudos em Comemoração dos Cinco Anos (1995-2000) da Faculdade de Direito da Universidade do Porto*, Coimbra Ed., 2001, pp. 595-782.

<sup>(235)</sup> Este último direito parece-me um bom exemplo de um direito com uma estrutura bi-direccional, isto é, com uma vertente de Direito Liberdade e Garantia e com uma vertente de Direito Económico, Social e Cultural (cfr. MANUEL AFONSO VAZ et al., *Direito Constitucional — o Sistema Constitucional Português*, Coimbra Ed., 2012, pp. 284-285). GOMES CANOTILHO & VITAL MOREIRA, ob. cit., p. 763 realçam o conteúdo negativo do direito — a liberdade de procurar trabalho — que aqui será o mais afectado.

<sup>(236)</sup> Assim, ROSÁRIO PALMA RAMALHO, ob. cit., p. 209 e 952 e BERNARDO LOBO XAVIER, *Manual de Direito do Trabalho*, Verbo, 2011, pp. 602-603.

<sup>(237)</sup> Veja-se, por todos, VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., pp. 263-298.

<sup>(238)</sup> Como é frisado por JORGE MIRANDA, «Liberdade de trabalho e profissão», *RDES*, 2, 1988, pp. 160-162, que menciona ainda as restrições “resultantes da conjugação da liberdade de profissão com outros direitos fundamentais”.

<sup>(239)</sup> SOFIA SILVA E SOUSA, cit., p. 14 (referindo-se ao pacto de não concorrência em termos que me parecem transponíveis) e novamente na p. 36 (realçando que estes direitos estão em conflito e não são absolutos).

accessórios de protecção, em que se enquadrariam alguns deveres dos trabalhadores violados com a utilização e/ou divulgação não autorizada de segredos de negócio <sup>(226)</sup>. Estes têm também acolhimento legal nos já mencionados §86 HGB e §611 BGB <sup>(227)</sup>.

A tutela civil dos segredos de negócio, considerada “altamente lacunar” <sup>(228)</sup>, pode ser integrada no §823 I BGB (equivalente ao art. 483.º CC, no segundo tipo de ilicitude), utilizando quer as disposições penais, quer a cláusula geral (§3 UWG), como normas de protecção (*Schutzgesetze*) <sup>(229)</sup> ou, ainda, nos actos danosos dolosos (§826 BGB <sup>(230)</sup>). Em termos de medida de tutela civil, admite-se a proibição de utilização do segredo, a indemnização por danos, o pedido de informações e inspecção e, ainda, a destruição do suporte do segredo <sup>(231)</sup>. No entanto, não existe uma injunção equivalente à *inevitable disclosure doctrine*, que permita proibir um trabalhador de trabalhar para protecção de segredos de negócio <sup>(232)</sup>.

## 6. Possíveis objecções à proibição de trabalhar para concorrente

### a. A liberdade de trabalho

A liberdade de trabalho não está consagrada explicitamente e de forma autónoma na nossa Constituição <sup>(233)</sup>. No entanto, é entendimento pacífico

<sup>(226)</sup> ANSGAR OHLY, «Der Geheimnisschutz...», cit., p. 8 e FLORIAN ZIEGLER, *Arbeitsrecht und UWG*, Verlag Dr. Kovach, 2011, pp. 220-221.

<sup>(227)</sup> Assim, MANSEL, in *Jahresring BGB Kommentar*, 15.ª ed., 2014, §611 III, 23-27.

<sup>(228)</sup> ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar*...cit., Vor §§17-19 m. 10 (“sehr lückenhaft”).

<sup>(229)</sup> Esta integração abrangerá também actos negligentes (mera culpa). Sobre os deveres de protecção no direito alemão veja-se, por todos, CLAUDIUS WILHELM CANARIUS, «Schutzgesetze — Verkehrspflichten — Schutzpflichten», in: AAVV, *Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag*, C.H. Beck, 1983, pp. 27-110.

<sup>(230)</sup> Este artigo é, em certo sentido, equivalente ao artigo 334.º do CC, embora tenha um âmbito de aplicação mais restrito.

<sup>(231)</sup> NILS WEBER et. al., «Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen durch Rechte des Geistigen Eigentums und durch das Recht des unlauteren Wettbewerbs (Q215)», *GRUR-Int*, 2010, p. 837 e ANSGAR OHLY & OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar*..., cit., §17 III, 54-55.

<sup>(232)</sup> NILS WEBER et. al., ob. cit., p. 838.

<sup>(233)</sup> GOMES CANOTILHO & VITAL MOREIRA, *CRP Anotada*, vol. 1, 4.ª ed., Coimbra Ed., 2007, pp. 653-654.



tar-se a tutela da propriedade (art. 61.º CRP). Como afirmou o Tribunal Constitucional em Acórdão de 12.07.1989 (474/89, rel. CARDOSO DA COSTA), “o dever de lealdade representa seguramente uma dimensão do interesse colectivo susceptível de justificar restrições à liberdade de escolha de profissão”.

Apesar de serem conhecidas as dúvidas sobre a inconstitucionalidade da restrição contratual da liberdade de trabalho, deve frisar-se que os termos da discussão não são inteiramente transponíveis. No nosso cenário de análise, não estamos a falar da concorrência lícita mas sim de violação de segredos de negócio, uma modalidade particularmente grave de concorrência desleal<sup>(240)</sup>. Esta gravidade é confirmada pelo facto de o sistema jurídico admitir tutela penal de alguns dos comportamentos de violação de segredos de negócio (arts. 195.º e 196.º do Código Penal)<sup>(241)</sup> com as naturais consequências, bem mais restritivas, de privação da liberdade. Esta circunstância parece sustentar um argumento de maioria de razão. Se a ordem jurídica chega a admitir a privação total de liberdade no caso de violação de segredos, não se irá opor a medidas que garantam a efectividade da protecção dispensada com restrições menores aos direitos, liberdades e garantias.

Mais, como escrevem GOMES CANOTILHO & VITAL MOREIRA<sup>(242)</sup>, constitui “limite imane da liberdade de escolha da profissão (...) a licitude da respectiva actividade...”. É certo que estes autores, assim como JORGE MIRANDA & RUI MEDEIROS<sup>(243)</sup>, têm em vista, com essa afirmação, as (pretensas) profissões cujo conteúdo é, todo ele, ilícito, como o lenocínio ou o tráfico de droga. Porém, é possível sustentar que a exploração ilícita de segredos de negócio é também um exercício da liberdade de profissão que não tem cobertura constitucional. No entanto, a análise deste problema deve, a meu ver, ser feita preferencialmente no âmbito das chamadas colisões de direitos fundamentais.

<sup>(240)</sup> Lembre-se que a CD é identificada pela maioria dos autores como o limite nestas matérias (v. g. JÚLIO GOMES, «As cláusulas...», cit., p. 11 e p. 13).

<sup>(241)</sup> Para uma breve análise, com adicionais referências, cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo...» cit., pp. 13-14.

<sup>(242)</sup> Ob.cit., p. 655.

<sup>(243)</sup> *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo I, 2.ª ed., Coimbra Ed., 2010, p. 965.

## b. A liberdade de circulação de trabalhadores (no direito europeu)

Importa ter presente que a repressão da violação de segredos pode envolver uma restrição à liberdade de circulação de trabalhadores, consagrada como liberdade fundamental a nível do Direito da União Europeia (art. 45.º TFUE)<sup>(244)</sup>. Deve realçar-se que, à partida, esta liberdade não cobre as situações puramente internas (i.e. as situações que estão em contacto apenas com uma ordem jurídica)<sup>(245)</sup>. Assim, esta interacção pode ser fundamento para intervenção legislativa futura a nível europeu, nos termos da cláusula do mercado interno (art. 114.º TFUE)<sup>(246)</sup> mas o tema não é directamente abordado na proposta de directiva.

Pode igualmente colocar-se a questão da admissibilidade de uma medida destas com o direito primário em sede de reenvio prejudicial (art. 267.º TFUE), num caso com um elemento transfronteiriço. Deve frisar-se que a medida não parece ser discriminatória, pelo que deverá ser avaliada apenas na perspectiva de acesso ao mercado<sup>(247)</sup>. Colocar-se-á então a questão de saber se uma restrição destas é admissível, isto é, se passa o crivo de medida objectivamente justificada. Como resulta da jurisprudência do TJUE, a medida terá que “prosseguir” um objectivo legítimo compatível com o Tratado (...) justifica[r]-se por razões imperiosas de interesse geral, (...) [ser] adequada para garantir a realização dos seus objectivos e não ultrapassa[r] o necessário para os atingir”<sup>(248)</sup>. Esse juízo dependerá

<sup>(244)</sup> Destacam este aspecto em relação aos pactos de não concorrência CHRISTIAN KOENIG & ULRICH STEINER, «Die Vereinbarkeit nachvertraglicher Wettbewerbsverbote mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit des EG-Vertrags», *NJW*, 2002, n.º 49, pp. 3583-3588.

<sup>(245)</sup> CATHERINE BARNARD, *The Substantive Law of the EU — The four freedoms*, 3.ª ed., OUP, 2010, pp. 227-229.

<sup>(246)</sup> Sobre esta hipótese veja-se, por todos, CATHERINE BARNARD, ob. cit., p. 603 e ss.

<sup>(247)</sup> Inaugurada no acórdão C-415/93 *Bosman* (EU:C:1995:463). Para um comentário e enquadramento cfr. SOFIA OLIVEIRA PAIS, *Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia*, 3.ª ed., Almedina, 2014, pp. 277-301, frisando que “mesmo que as medidas não sejam discriminatórias (...) deverão ser proibidas quando impeçam substancialmente o acesso ao mercado” (p. 294).

<sup>(248)</sup> C-415/93 *Bosman* cit., §104.

de considerações de proporcionalidade e sobretudo da forma concreta como se configure a medida de proibição de trabalhar <sup>(249)</sup>.

#### c. A liberdade de concorrência e de iniciativa económica

Admitir que um trabalhador possa ser impedido de trabalhar para determinado empregador ou que um concorrente esteja proibido de tratar um dado trabalhador é aceitar uma restrição da concorrência e da liberdade económica (também chamada liberdade de empresa) <sup>(250)</sup>.

Na maior parte dos casos dever-se-á excluir a aplicação do direito da concorrência (*antitrust*). À partida o trabalhador não será uma empresa para o direito da concorrência <sup>(251)</sup> e, pelas mesmas razões também não será, como vimos, um concorrente para o direito da concorrência desleal. Além disso, o artigo 101.º TFUE refere-se apenas a “acordos” (a questão pode colocar-se para os meios contratuais mas não para as medidas de tribunal) e o artigo 102.º TFUE pressupõe uma posição dominante no mercado relevante que um trabalhador nunca terá <sup>(252)</sup>.

Em qualquer caso, um efeito equivalente de proibição de acordos restritivos é obtido directamente pela regulamentação prevista no artigo 138.º do CT e sempre seria de aplicar este artigo pela sua especificidade. As outras preocupações aqui identificadas deverão todas entrar num juízo de proporcionalidade a empreender.

<sup>(249)</sup> CHRISTIAN KOENIG & ULRIKE STEINER, ob. cit., p. 3588 concluem que haverá pactos de não concorrência que não passarão o crivo mas não se pronunciam sobre este tipo de medidas.

<sup>(250)</sup> Com considerações de tutela da concorrência cfr. o citado Ac. TC 474/89. A tutela da concorrência tem consagração a nível europeu (cfr o art. 3.º/1/b), estabelecendo a competência exclusiva da União em relação às regras da concorrência e os arts. 101.º a 106.º, contendo regras substantivas, todos do TFUE) e constitucional (arts. 61.º, 81.º/ff. 99.º/a) CRP). A necessidade de observação dos limites do direito da concorrência pelos pactos de não concorrência é destacada por INGO WESTERMANN, ob. cit., p. 97.

<sup>(251)</sup> Isto resulta do caso C-67/96 Albany (EU:C:1999:430), tendo sido posto de forma especialmente clara na opinião do Advogado-Geral JACOBS (EU:C:1999:28) §209-217. Para uma análise aprofundada cfr. OKEOGHENE ODUDU, «The Meaning of Undertaking within 81 EC», *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 2005, pp. 209-239.

<sup>(252)</sup> Para mais desenvolvimentos cfr. ALISON JONES & BRENDA SUPRIN, *EU Competition Law*, 4.ª ed., OUP, 2010.

#### d. Elevados custos sociais

Inibir alguém de trabalhar na sua maior área de conhecimento/especialização é uma perda em termos gerais <sup>(253)</sup>. Limitar a mobilidade de trabalhadores é também limitar a melhor alocação de recursos <sup>(254)</sup>. Em termos de estímulos, uma protecção demasiado forte de segredos de negócio pode um representar um inventivo à sua manutenção como segredo, impedindo a disseminação de conhecimento (uma das justificações do sistema de patentes) <sup>(255)</sup>. Se a restrição de movimentação de trabalhadores pode significar menos perdas de informação e de pessoal especializado, implicará também uma maior dificuldade em compensar as perdas (tornar-se-á mais difícil contratar) <sup>(256)</sup>. Há mesmo quem entenda que a atitude do Estado da Califórnia, muito favorável à mobilidade de trabalhadores, rejeitando por princípio pactos de não concorrência e aplicando de forma muito restrita a *inevitable disclosure doctrine*, contribuiu de forma decisiva para o seu sucesso económico <sup>(257)</sup>.

Por outro lado, como explica ELEANORE R. GODFREY <sup>(258)</sup>, referindo-se à solução norte-americana: “Without the doctrine of inevitable disclosure companies might hire employees based on their loyalty, rather than their ability, in order to promote trade secrets”. Este é um efeito indesejável. A juntar a isso, na ausência de uma ordem deste estilo poder-se-á criar um

<sup>(253)</sup> Assim JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho*, vol. I (Coimbra Ed. 2007) p. 610.

<sup>(254)</sup> WILLIAM VAN CAENEGEM, «The Mobility Of Creative Individuals, Trade Secrets And Restraints Of Trade», *Murdoch University E-Law Journal*, Vol. 14, N.º 2, 2007, pp. 265-266. THOMAS H. HOGAN, ob. cit., p. 431 (“... restrictive covenants may be contrary to capitalist principles of free-market competition”).

<sup>(255)</sup> Discutindo, com algum detalhe e adicionais referências, as justificações para a tutela dos segredos de negócio veja-se NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato...», cit.

<sup>(256)</sup> WILLIAM VAN CAENEGEM, «The Mobility...», cit., p. 269. A este propósito, GOMES SEGADE, ob. cit., p. 85 n.83, citando ROGER MILGRIM, fala numa “forma atenuada de escravatura económica” a partir do momento em que o trabalhador entrou em contacto com o segredo.

<sup>(257)</sup> RONALD GILSON, «The legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants not to Compete», *New York University Law Review*, 1999, n.º 74, pp. 575-629. TANYA APLIN et al, ob. cit., p. 492 (“Enforcing post-employment restraints may, at least in industries that are driven by cumulative innovation, simply be bad for economic growth”).

<sup>(258)</sup> Ob. cit., p. 167.

forte desincentivo para que um trabalhador entre em contacto com os segredos que precisa para trabalhar ou que poderiam gerar maior eficiência de trabalho <sup>(259)</sup>.

#### e. Considerações de proporcionalidade

É nítido neste caso que estamos perante um conflito especialmente agudo, onde as considerações de proporcionalidade desempenham um papel fulcral. A proporcionalidade é um princípio central não só no equilíbrio de direitos fundamentais mas também na definição das medidas de tutela da Propriedade Intelectual <sup>(260)</sup> e de segredos de negócio <sup>(261)</sup>.

A sua concretização já limitou a aplicação de medidas com base em *breach of confidence* <sup>(262)</sup> e guia a jurisprudência relativa aos pactos de não concorrência <sup>(263)</sup>, implicando a necessidade de consagrar restrições razoáveis e de duração limitada <sup>(264)</sup>. Neste domínio a doutrina além fronteiras tem realçado a necessidade de ter uma abordagem de ponderação com base em múltiplos factores. ANSGAR OHLY <sup>(265)</sup> aponta como

<sup>(259)</sup> ELEANORE R. GODFREY, ob. cit., p. 168 (“Despite the public interest in favor of employee mobility, the public also has a strong interest in the protection of trade secrets...”).

<sup>(260)</sup> Cfr. ANSGAR OHLY, «Three principles of European IP enforcement law: effectiveness, proportionality, dissuasiveness», in: JOSEF DREXL (ed), *Technology and Competition, Contributions in Honour of Hanns-Ulrich Larrier*, 2009, pp. 257-274.

<sup>(261)</sup> Sobre o seu papel na proposta de directiva veja-se NUNO SOUSA E SILVA, «A Proposta...», cit., pp. 271-274.

<sup>(262)</sup> *Vestergaard Frandsen A/S and others v Bestnet Europe Limited and others* [2011] EWCA Civ 424, 20 April 2011.

<sup>(263)</sup> Assim a jurisprudência francesa, com resultados próximos da lei nacional, no caso da Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-45.135, Publié au bulletin (“Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives”).

<sup>(264)</sup> Também o BGH no acórdão de 03.05.2001 — I ZR 153/99 *Spritzgießwerkzeuge*, frisoou a necessidade de ter em conta os interesses do trabalhador. Cfr. a decisão do Supremo Tribunal Canadano: *International Tools Ltd. v Kollar*, [1968] 1 O.R. 669 (C.A.), aplicando a *springboard doctrine*.

<sup>(265)</sup> *UWG Kommentar*, cit., §17 m. 40a. Ver supra nota 222.

possíveis critérios: o carácter da informação, o significado do segredo para a empresa, o significado da informação para o desenvolvimento futuro da carreira do ex-trabalhador e a posição que o ex-trabalhador tinha na empresa. CORNISH, LEWELYN & APLIN <sup>(266)</sup>, recorrendo à jurisprudência inglesa, apontam a natureza do emprego, a natureza da informação, o grau de intensidade com que o empregador transmitiu a natureza confidencial da informação, a facilidade de isolamento da informação em causa, o grau de disseminação que já teve e o dano provável que o seu uso ou revelação poderão provocar. Num artigo de 1964, ANDREW J. KOPKO <sup>(267)</sup> referia já, citando jurisprudência norte-americana, que, neste domínio, os tribunais só podem ter uma abordagem que passe pela conciliação de interesses sem posições vinculadas ou fundamentalistas.

Assim, os factores anteriormente mencionados devem ser tidos em consideração também em Portugal para definir o âmbito e as modalidades concretas da tutela de segredos de negócio <sup>(268)</sup>.

#### 7. Conclusão

Não parece que o pacto de não concorrência seja a única fonte de restrição legítima da liberdade de trabalho. A concorrência desleal, especialmente no caso da violação de segredos de negócio, deve afirmar-se como fundamento autónomo para impedir a concretização desse dano concorrencial violento (mormente através de providências cautelares), aplicando-se plenamente no domínio laboral <sup>(269)</sup>. Além da CD existem outros meios jurídicos de que um empregador poderá lançar mão para obter esse efeito.

Entendo que uma proibição judicial de trabalhar (ou de contratar um dado trabalhador) é admissível, devendo o seu uso restringir-se a casos especialmente graves ponderando todos os interesses em causa, incluindo a dificuldade de controlo do respeito pela obrigação de confidencialidade. As considerações de proporcionalidade e instrumentos como a colisão de

<sup>(266)</sup> Ob. cit., p. 349.

<sup>(267)</sup> «Protection of Trade Secrets in the Employer-Employee Relationship», *Notre Dame Law Review*, 1964, n.º 39, p. 201.

<sup>(268)</sup> Em sentido próximo pronunciava-se já OLIVEIRA ASCENÇÃO, ob. cit., pp. 474-475.

<sup>(269)</sup> Neste sentido FLORIAN ZIEGLER, ob. cit., p. 253.

direitos devem dar-lhe forma (especialmente quanto ao seu âmbito geográfico e temporal e ainda na eventual fixação de uma remuneração adequada) e estabelecer os seus limites (que, afinal de contas, é também o que se passa em matéria de cláusula de não concorrência)<sup>(270)</sup>. Este conflito entre interesses legítimos e legalmente tutelados é particularmente intenso e irá seguramente continuar a gerar controvérsia. Vejamos o que dirão os donos da última palavra: os tribunais.

### Resumo

- Os meios contratuais de restrição da mobilidade dos trabalhadores, previstos no Direito do Trabalho, como o pacto de não concorrência e, em menor medida, o pacto de permanência, estão sujeitos a requisitos muito exigentes. Estes requisitos justificam-se pela salvaguarda dos interesses dos trabalhadores, no entanto revelam-se insuficientes para garantir uma tutela efectiva contra a apropriação e utilização desleal de segredos de negócio por parte de um ex-trabalhador.
- Os deveres laterais de conduta, especialmente o dever de lealdade e de sigilo, cujos contornos e duração são controversos, desempenham igualmente um papel na tutela do segredo, mas sofrem das mesmas dificuldades de controlo. Uma forma de reforçar e densificar os deveres laterais de conduta, com especial relevância neste domínio, são os acordos de confidencialidade.
- A concorrência desleal, meio principal da tutela dos segredos de negócio em Portugal, apresenta-se como um instituto capaz de garantir uma tutela preventiva, impedindo a violação de segredos de negócio por via de uma proibição de trabalhar para concorrentes (imposta ao trabalhador) e/ou uma proibição de contratar um trabalhador (imposta a concorrentes). Este instituto é plenamente aplicável no domínio laboral.
- A utilização deste instituto para a tutela de segredos de um empregador encontra dificuldades relacionadas com os requisitos da

(270) Outra questão a discutir será saber se uma ordem como esta poderá ultrapassar os limites temporais consagrados pela lei no domínio dos pactos de não concorrência. Sendo o contexto significativamente diferente, não me parece que haja razões legítimas para a sua aplicação analógica.

concorrência desleal, especialmente a verificação de uma relação de concorrência entre o antigo empregador e o ex-trabalhador, que normalmente irá trabalhar para um concorrente. Para superar essas dificuldades é possível recorrer à figura da co-autoria para responsabilizar o ex-trabalhador, desde que o seu novo empregador pratique um acto de concorrência desleal.

- Para afirmar que um concorrente pratica actos de concorrência desleal é possível recorrer aos conceitos de desvio desleal de trabalhadores, indução à quebra de contratos e, ainda e caso se admita, à chamada eficácia externa das obrigações, devendo os artigos 317.º e 318.º CPI ser interpretados em conformidade com o direito internacional (em especial a nota 10 ao art. 39.º do acordo TRIPS).
- Uma vez que a consciência desempenha um papel importante, será conveniente notificar os concorrentes no sentido de se abstem de contratar o ex-trabalhador que se apropriou e/ou se prepara para utilizar indevidamente o segredo de negócio.
- Formas alternativas de sustentar uma obrigação de indemnização e/ou uma acção inibitória serão a tutela de direitos de personalidade do empregador (frequentemente uma pessoa colectiva), o chamado direito à empresa, a propriedade sobre o suporte dos segredos de negócio, a Propriedade Intelectual nos casos de sobreposição de protecções, e a figura do abuso do direito.
- Além fronteiras, o problema é abordado de forma diferenciada. Nos EUA os pactos de não concorrência são passíveis de tutela directa e admite-se que, nos casos em que a revelação e/ou utilização do segredo seja inevitável, se proíba um trabalhador de trabalhar, mesmo na ausência de um contrato, com recurso à chamada *inevitable disclosure doctrine*. No Reino Unido admite-se que, mesmo na ausência de um pacto de não concorrência, se impeça um trabalhador de trabalhar, recorrendo sobretudo a *implied terms*. A *garden leave*, ao abrigo da qual se mantem a relação de trabalho sem que trabalhador preste qualquer serviço é um expediente alternativo e popular para a protecção de segredos. Na Alemanha, a tutela dos segredos é feita a título principal por via criminal. A tutela civil é considerada lacunar, recorrendo-se a expedientes gerais do direito da responsabilidade civil mas não se admitindo uma ordem de proibição de trabalhar.

- Em todos estes países há uma grande preocupação de obter um equilíbrio de interesses e de controlar cuidadosamente a admissibilidade de pactos de não concorrência e outros pactos de restrição à liberdade de trabalho.
- Em minha opinião não existem obstáculos que excluam determinadamente uma acção inibitória de tutela de segredos negócio no sentido de proibir a contratação ou o trabalho. A sua concreta configuração, em termos de situações abrangidas, duração, âmbito territorial e de actividade, deve ser determinada com recurso a considerações de proporcionalidade.

### Abreviaturas utilizadas

- Ac. — Acórdão
- All ER — All England Reporter
- Art. — Artigo
- BAG — Bundesarbeitsgericht (Tribunal Federal de Trabalho Alemão, última instância em Direito do Trabalho)
- BGH — Bundesgerichtshof (Tribunal Federal Alemão, última instância)
- BMJ — Boletim do Ministério da Justiça
- CDFUE — Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
- CEDH — Convenção Europeia dos Direitos do Homem
- CC — Código Civil
- CD — Concorrência Desleal
- CDADC — Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos
- CJ — Coleção de Jurisprudência
- CP — Código Penal
- CPI — Código da Propriedade Industrial
- CRP — Constituição da República Portuguesa
- CT — Código do Trabalho
- Ed. — editor(a)/edição
- GG — Grundgesetz (Constituição Alemã)
- GRUR — Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler teil
- GRUR-Int — Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler teil
- HGB — Handelsgesetzbuch (Código Comercial Alemão)
- IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law
- JIPLP — Journal of Intellectual Property Law and Practice
- ii — nota
- NJW — Neu Juristische Wochenschrift
- OUP — Oxford University Press
- RABPI — Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
- RDES — Revista de Direito e Estudos Sociais
- RFDUP — Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto

- iii — randnummer (número à margem)
- ROA — Revista da Ordem dos Advogados
- RPC — Reports of Patent, Design and Trademark Cases
- StGB — Strafgesetzbuch (Código Penal Alemão)
- STJ — Supremo Tribunal de Justiça
- TC — Tribunal Constitucional
- TFUE — Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
- TJUE — Tribunal de Justiça da União Europeia.
- Trad. — Tradução/tradutor
- TRC — Tribunal da Relação de Coimbra
- TRIPS — Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
- TRL — Tribunal da Relação de Lisboa
- TUE — Tratado da União Europeia.
- UCE — Universidade Católica Editora
- USC — The United States Code
- UTSA — Uniform Trade Secrets Act (Estados-Unidos da América)
- UWG — Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Lei alemã de repressão da concorrência desleal)

Todos os sites foram consultados pela última vez a 10 de Fevereiro de 2015. A jurisprudência nacional, sem outra referência, provem de [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), a jurisprudência alemã de <http://openjur.de/>, a jurisprudência inglesa de <http://www.bailii.org/>, a jurisprudência francesa de <http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJurJudj.do> e a jurisprudência espanhola de <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>.

As traduções são, salvo indicação em contrário, da responsabilidade do autor.