

HOMENAGEM AO  
PROFESSOR DOUTOR

Germano  
Marques  
da  
Silva

UNIVERSIDADE CATÓLICA EDITORA



# A nova disciplina dos segredos de negócio: análise e sugestões<sup>1</sup>

---

Nuno Sousa e Silva\*

## 1. Introdução

Apelidada de «patinho feito», «parente pobre» ou «enteado» da Propriedade Intelectual, a matéria dos segredos de negócio tem até hoje recebido pouca atenção<sup>2</sup>. No entanto, a introdução de um regime próprio e detalhado no recém-aprovado CPI faz prever um aumento do interesse pela temática<sup>3</sup>.

Na verdade, a violação de segredos de negócio é um tipo «clássico» de concorrência desleal<sup>4</sup>. O art. 201.º/8 da Lei de 21 de Maio 1896, mencionava entre os casos de concorrência desleal «Aquelles em que o industrial por suborno, espionagem, compra de empregados ou operários, ou por qualquer

---

Por opção do Autor, o presente artigo não segue o novo acordo ortográfico.

\* Assistente Convidado da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

<sup>1</sup> Este trabalho tem por base um conjunto de exposições sobre o projecto de Código da Propriedade Industrial, no Centro de Estudos Judiciários (Junho de 2018), na Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa (Setembro, novamente, Dezembro de 2018) e na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Novembro de 2018). O texto beneficiou dos comentários de Tito Rendas e Pedro Sousa e Silva, que se registam e agradecem. Qualquer erro será exclusivamente imputável ao autor.

<sup>2</sup> ROBERT BONE, «Trade secrecy, innovation and the requirements of reasonable secrecy precautions», in AA.VV., *The Law and Theory of Trade Secrecy: A Handbook of Contemporary Research* (EE 2011), p. 46 («patinho feio»); CHRISTOPH ANN, «Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums?», GRUR [2007], p. 39 («enteado da propriedade intelectual»).

<sup>3</sup> Para uma análise recente *vide* DÁRIO MOURA VICENTE, «Protecção do Know-How, Segredo de Negócio e Direito Intelectual», in DÁRIO MOURA VICENTE, *Propriedade Intelectual: Estudos Vários* (AAF DL 2018), pp. 281-309 [= RDI n.º 2 (2018), pp. 91-124] e, com uma perspectiva de Direito do Trabalho, JÚLIO GOMES, «A Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2016 e as suas implicações jurídico-laborais», RDES [2018], pp. 87-114.

<sup>4</sup> LOBO D'ÁVILA, *Concorrência Desleal* (Coimbra, 1910), pp. 252-258.

meio criminoso, consegue a divulgação de um segredo de fabrica e o utiliza». Contudo, até agora não existiam normas muito detalhadas sobre o tema.

O regime dos segredos de negócio consagrado no novo Código da Propriedade Industrial, em transposição da Directiva (UE) 2016/943, de 8 de Junho, densifica substancialmente o regime nacional, indo além do exigido pela Directiva<sup>5</sup>. No entanto, em termos substantivos não se distancia muito do que era já o (lacónico) regime anterior<sup>6</sup>. A principal inovação reside na autonomização do regime (face à concorrência desleal) e a consequente dispensa da exigência de uma relação de concorrência para tutela dos segredos de negócio. Ou seja, o regime passa a ser aplicável mesmo contra não concorrentes. A par disso, a maior parte das novidades situam-se a nível processual, com destaque para as medidas de preservação da confidencialidade nos litígios<sup>7</sup>.

O presente texto visa analisar criticamente esse regime tal como previsto na Directiva (que deveria ter sido transposta até 9 de Junho) e, sobretudo, no *novo CPI (NCPI)* – aprovado pelo DL 110/2018, de 10 de Dezembro.

Assim, após a introdução (1.), tratarei de conceitos gerais (2.), do regime substantivo (3.) e do regime processual (4.) estabelecidos no NCPI. Em jeito de conclusão, apresento sugestões de alterações ao novo regime, à luz das insuficiências identificadas ao longo da minha exposição (5.).

#### **a. Fontes**

O acervo *internacional* em matéria de segredos de negócio reduz-se a uma norma do Acordo TRIPS<sup>8</sup>: o artigo 39.º, único da secção VII relativa a

<sup>5</sup> Tal como referido no preâmbulo do DL n.º 110/2018.

<sup>6</sup> Para uma visão desse regime cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato do regime português dos segredos de negócio», *ROA* [2015], pp. 223-257.

<sup>7</sup> Sobre a Directiva *vide* i.a. JEAN LAPOSTERLE *et al.*, «What protection for trade secrets in the European Union? A comment on the Directive proposal», *EIPR* [2016], pp. 255-261; TANYA APLIN, «A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive», *IPQ* [2014], pp. 257-279; NUNO SOUSA E SILVA, «A Proposta de Directiva em matéria de Segredos de Negócio – Estado e Perspectivas», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2 (2014), pp. 285-319.

<sup>8</sup> Anteriormente a 1994 era discutido se respectiva protecção estava ou não incluída no artigo 10*bis* da Convenção de União de Paris relativo à repressão da Concorrência Desleal. Sobre a discussão que teve lugar aquando das negociações do acordo TRIPS veja-se, em detalhe, NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights* (Kluwer Law International 2010), pp. 546 e ss., e SHARON K. SANDEEN, «The limits of trade secret law:

informações não divulgadas<sup>9</sup>. Da conjugação dos n.ºs 1 e 2 deste artigo 39.º resulta que quem tiver legalmente o controlo (o titular) da informação relevante deverá poder impedir a divulgação, aquisição ou utilização desta informação por terceiros quando esta ocorra de forma contrária às práticas comerciais leais. Em nota ao artigo o legislador densifica o conceito «forma contrária às práticas comerciais leais» através de uma enumeração exemplificativa.

Até hoje, em *Portugal*, os segredos de negócio eram tratados directamente como uma modalidade especial de concorrência desleal (arts. 317.º e 318.º do CPI de 2003).

Em 2016, o legislador europeu aprovou a *Directiva* (UE) 2016/943, de 8 de Junho (doravante *Directiva*) que veio densificar e harmonizar a tutela dos segredos a nível da UE, ainda que apenas a um nível mínimo<sup>10</sup>. Ou seja, os Estados-membros permanecem livre de consagrar uma tutela mais intensa para os segredos de negócio, como aliás já acontecia em Itália<sup>11</sup>.

Com vista a transpor a *Directiva*, entre outros objectivos, o legislador preparou um *novo* CPI<sup>12</sup>, tendo o respectivo projecto sido aprovado em

---

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>9</sup> A escolha desta designação (*informações não divulgadas*) explica-se pela preocupação em adoptar um termo neutro, isto é, que não fizesse referência a uma tradição normativa. Temia-se que a utilização da designação tradicional «segredos de negócio» (*trade secrets*) representasse uma concessão à visão americana, baseada na ideia de propriedade. Mas, como é geralmente sublinhado, não se trata de informações não divulgadas mas sim de informações divulgadas selectivamente e sob confidencialidade.

<sup>10</sup> Art. 1.º/1 da *Directiva*. Muito crítica dessa abordagem veja-se VALERIA FALCE, «Trade Secrets – Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union», IIC [2015], pp. 940-964.

<sup>11</sup> Sobre o regime italiano (anterior à *Directiva*) vide MARCO BONA *et al.*, *La tutela del know-how* (Giuffrè, 2012).

<sup>12</sup> Revogar o Código anterior em vez de o alterar é algo cuja bondade não consigo compreender. Renumerar os artigos é provocar uma perda de património adquirido por parte dos profissionais do Direito que não deveria ser subestimada. Neste caso, além do mais, havia espaço tendo em conta a «clareira» provocada pela revogação, em 2008, do regime do nome e insígnia de estabelecimento (arts. 282.º a 304.º do CPI de 2003). Por outro lado, quiçá por vontade de «inchar» o Código, mantém-se um conjunto «desmultiplicado» de normas remissivas (*v.g.*, só no caso dos modelos de utilidade arts. 120.º, 123.º, 124.º, 125.º, 127.º, 128.º, 133.º, 134.º, 135.º, 136.º, 141.º, 147.º, 148.º, 149.º, 150.º, 152.º do NCPI) que podiam facilmente ter sido «condensadas» (como aliás ocorreu no art. 139.º do NCPI). Além destes exemplos de má técnica legislativa temos o exemplo verdadeiramente anedótico do artigo 358.º do NCPI que foi mal importado do CPI 2003 (aí correspondia

Conselho de Ministros de 26 de Abril. E, apesar de várias críticas dirigidas ao projecto, as suas soluções mantiveram-se em grande medida inalteradas. A 30 de Novembro de 2018, foi publicada a Lei n.º 65/2018, uma Lei de Autorização Legislativa que habilitou o Governo a aprovar um novo Código da Propriedade Industrial e a alterar as Leis n.ºs 62/2011, de 12 de Dezembro (arbitragem relativa a medicamentos genéricos)<sup>13</sup>, e de 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário). O Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, procedeu a essas alterações e aprovou um novo Código da Propriedade Industrial. Neste Código as disposições relativas a segredos de negócio constam dos artigos 313.º a 315.º, 331.º, e 338.º a 357.º, todos do título III<sup>14</sup>.

Nesta reforma, o legislador não procedeu a quaisquer alterações relativamente aos crimes de aproveitamento e revelação de segredo previstos nos artigos 195.º e 196.º do Código Penal, que se mantêm em vigor, tendo de ser conjugados com o novel regime.

### **b. Fundamento e justificação da protecção**

Procurando explicar a introdução do novo regime dos segredos de negócio, o preâmbulo do CPI refere-se à sua crescente importância como parte da «economia do conhecimento, que faz assentar nas actividades de inovação e investigação um dos motores para o crescimento económico, para o progresso científico e tecnológico, para o emprego e para a competitividade das empresas». No entanto, este enunciado linguístico, importado dos primeiros considerandos da Directiva, é desprovido de real significado.

Na verdade, para justificar a protecção de segredos de negócio, são ensaiados argumentos de natureza categórica e de natureza pragmática e nenhum é

---

ao art. 338.º-P mas a secção então continha muitas normas, agora a secção só contém esta norma, cujo texto vale a pena reproduzir: «*Em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no Código de Processo Civil.*») Sobre o processo de revisão cfr. REMÉDIO MARQUES, «Algumas notas sobre a revisão do CPI, no quadro do grupo de trabalho constituído na secretaria de estado da justiça – referência especial à alteração da Lei n.º 62/2011», RDI n.º 1 (2018), pp. 195-226.

<sup>13</sup> Sobre estas alterações veja-se EVARISTO MENDES, «O Fim da Arbitragem Necessária em Matéria de Patentes Farmacêuticas. Velhos e Novos Problemas» (nestes Estudos e, versão preliminar, publicada em *Revista de Direito Comercial* [2019], pp. 75-120).

<sup>14</sup> Teria sido adequado alterar a designação deste título III para «Concorrência Desleal, Segredos Comerciais e Infracções».

isento de críticas<sup>15</sup>. Entre os primeiros aponta-se a ética comercial, a protecção de direitos fundamentais ou direitos de personalidade. A protecção legal de segredos de negócio seria um imperativo resultante, para uns, da privacidade das empresas, e, para outros, do seu direito de propriedade. Neste último aspecto parece confluir a ideia de protecção do investimento e da concorrência pela prestação (*Leistungswettbewerbs*)<sup>16</sup>. De entre os argumentos de natureza pragmática, refere-se a poupança de custos ou investimentos com a protecção do segredo, a promoção da partilha (selectiva) de informação, o estímulo à inovação e à produção de informação e ainda como uma possível resolução do chamado paradoxo de ARROW<sup>17</sup>.

### **c. Relação com direitos de propriedade intelectual**

A relação dos segredos de negócio com os direitos de propriedade intelectual é multifacetada. Os segredos de negócio são frequentemente o embrião destes direitos, outras vezes funcionam como complemento ou ainda como alternativa aos direitos exclusivos<sup>18</sup>.

Todos os direitos privativos em que a novidade é requisito de concessão começam com um segredo<sup>19</sup>. Nesses casos, o objecto da protecção requerida tem de superar a arte prévia/estado da técnica, isto é, o conjunto de informação tornada acessível ao público antes da data do pedido de patente ou registo/depósito. Assim, só pode ser concedida uma patente relativamente a uma invenção que seja secreta até à data do pedido<sup>20</sup>.

Por vezes o segredo de negócio é *complemento* de direitos de propriedade intelectual, ocorrendo a utilização conjunta de patentes e segredos de negócio,

<sup>15</sup> Assim, TANYA APLIN *et al.*, *Gurry on the Breach of Confidence* (OUP 2012), p. 93. Sobre este ponto, mais detalhadamente e com adicionais referências, cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato... cit.», pp. 228-233.

<sup>16</sup> Em apoio desta justificação a doutrina norte-americana cita frequentemente a passagem do caso *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452, 457 (1868): «It is the policy of the law, for the advantage of the public, to encourage and protect invention and commercial enterprise. If a man establishes a business and makes it valuable by his skill and attention, the good will of that business is recognized by the law as property.»

<sup>17</sup> DAVID FRIEDMAN / WILLIAM LANDES / RICHARD A. POSNER, «Some economics of Trade Secret Law», *Journal of Economic Perspectives* [1991], pp. 61-72; ELIZABETH A. ROWE / SHARON K. SANDEEN, *Trade Secrecy and International Transactions* (EE 2015), pp. 9 e ss.

<sup>18</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato... cit.», pp. 248-250.

<sup>19</sup> LIONEL BENTLY, «Patents and trade secrets», in AA.VV., *Overlapping Intellectual Property Rights* (OUP 2012), pp. 74 e ss.

<sup>20</sup> GILL GRASSIE, «Trade secrets: the new enforcement regime», *JIPLP* [2014], p. 678.

nomeadamente através de um pedido de patente para a tecnologia fundamental e a reserva confidencial do chamado *know-how* complementar<sup>21</sup>. Neste caso, os segredos de negócio e os direitos exclusivos actuam em simbiose, protegendo aspectos diferentes de uma determinada invenção.

O segredo de negócio apresenta-se amiúde como *alternativa* aos direitos exclusivos<sup>22</sup>. Dependendo, entre outros factores, da informação em causa, dos custos envolvidos e da natureza da empresa que detêm a informação, não é raro que se opte por manter essa informação secreta ao invés de procurar obter um exclusivo temporalmente limitado.

## 2. Segredos de negócio: conceitos gerais

Antes de proceder a uma análise dos aspectos substantivos e procedimentais do regime, importa fixar os conceitos gerais, começando por explicar a noção de segredo de negócio e as variações terminológicas existentes neste domínio. Além disso, o conceito de mercadoria em infracção, introduzida pela Directiva, carece de alguma análise. Por último, abordarei as questões relativas à titularidade do segredo.

### a. Terminologia

Existe alguma *dispersão terminológica* nesta matéria. Segredo comercial, *know-how*, informação confidencial, são designações habitualmente utilizadas. O seu conteúdo e alcance não é exactamente igual.

«Informações não divulgadas» e «segredos de negócio» são expressões sinónimas neste contexto. Atendendo à noção jurídica de comércio deve preferir-se «segredos de negócio» a «segredos de comércio» ou «segredos comerciais». No entanto, o legislador seguiu a formulação da Directiva e utilizou no NCPI a expressão segredos comerciais. Apesar disso, deve entender-se que esta noção inclui os chamados segredos industriais<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> LIONEL BENTLY, «Patents and trade... cit., p. 81.

<sup>22</sup> DAVID S. ALMELING, «Seven Reasons Why Trade Secrets are Increasingly Important», *Berkeley Technology Law Journal* 27 (2012), pp. 1107-1109.

<sup>23</sup> Tradicionalmente segredos comerciais dizem respeito ao comércio, distinguindo-se de segredos industriais, relativos à indústria (DÁRIO MOURA VICENTE, «Protecção... cit., pp. 282 e 294). No mesmo sentido cfr. BJÖRN KALBFUS, «Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie», GRUR [2016], p. 1010, e RONNY HAUCK, «Geheimnisschutz im Zivilprozess – was bring die neue Eu-Richtlinie für das deutsche Recht?», NJW [2016], p. 2219.

«*Know-how*» é uma noção simultaneamente mais ampla que «segredos de negócio», incluindo frequentemente informação não secreta, e mais restrita, excluindo informação sem carácter técnico ou de aplicação técnica<sup>24</sup>.

### **b. Noção**

Como já referi, o legislador, na linha da Directiva, optou por utilizar o termo «segredos comerciais», abandonando a expressão anterior e mais correcta «segredos de negócios». No entanto, salvo pequenas modificações de formulação, não me parece que se altere nada relativamente à substância da noção, que continua a corresponder ao previsto no art. 39.º/2 do Acordo TRIPS.

Na nova formulação, o artigo 313.º do NCPI, define segredo comercial como:

«[...] *as informações que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos:*

- a) *Sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exactas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão;*
- b) *Tenham valor comercial pelo facto de serem secretas;*
- c) *Tenham sido objecto de diligências razoáveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas.»*

---

<sup>24</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly... cit., p. 926. Já assim OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial* (AAFDL, 1988), pp. 295-296. Num contexto distinto, o Regulamento (UE) n.º 316/2014, de 21 de Março de 2014, relativo à aplicação do artigo 101.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia, adopta o conceito de saber-fazer (*know-how*) que tem clara afinidade com o conceito de segredo de negócio. Nos termos do artigo 1.º/1/i) desse Regulamento «Saber-fazer» constitui «um conjunto de informações práticas, decorrentes da experiência e de ensaios, que são: i) secretas, ou seja, geralmente não conhecidas nem de fácil acesso, ii) substanciais, ou seja, importantes e úteis para o fabrico dos produtos contratuais, e iii) identificadas, ou seja, descritas de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critérios de carácter secreto e substancial». Este conceito não coincide com o de segredo de negócio visto que exige um carácter prático e a respectiva identificação. No entanto, a identificação da informação é uma exigência prática para efeitos de delimitação da respectiva tutela. Ou seja, a identificação da informação em causa será um *requisito processual indispensável*.



São pois quatro os elementos desta noção: tratar-se de (1) informação, (2) secreta, (3) com valor comercial derivado do secretismo e que haja sido (4) objecto de diligências razoáveis no sentido de a manter secreta<sup>25</sup>.

### i. Informações

Para que algo seja um segredo de negócio é necessário que constitua *informação*<sup>26</sup>, a qual pode ser definida como um conjunto de dados organizados/estruturados<sup>27</sup>. Como se compreende, esta exigência não tem um efeito delimitador relevante. É discutido se a informação tem de ser verdadeira para ser protegida. Entendo que sim com base no requisito de valor comercial (se a informação não é verdadeira, não terá valor comercial)<sup>28</sup>.

### ii. Secretas

Exige-se igualmente que a informação seja *secreta*. Algo secreto é algo segregado, que não é do conhecimento geral. Trata-se de informação cujo conhecimento é apartado, que não está facilmente disponível para qualquer um, que integra uma esfera reservada de conhecimento<sup>29</sup>. A partir do momento em que a informação seja publicada, o segredo perde-se. Nesse sentido, o NCPI prevê no artigo 342.º/2 que as medidas de obtenção e de preservação da prova (arts. 339.º e 340.º) «quando esteja em causa a alegada violação de segredo comercial [...] deixam de produzir efeitos, mediante pedido da parte requerida, se deixar de preencher os requisitos previstos no artigo 313.º por motivos não imputáveis àquela parte». Ou seja, se o segredo deixar de o ser. No entanto, *a contrario* também se retira que as medidas se deverão manter quando a divulgação ocorra por motivo imputável à parte requerida.

<sup>25</sup> Cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly... cit., pp. 925 e ss.

<sup>26</sup> NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information* (Wolters Kluwer, 2008), p. 225.

<sup>27</sup> JOANNE ROBERTS, «From Know-how to Show-how? Questioning the Role of Information and Communication Technologies in Knowledge Transfer», *Technology Analysis & Strategic Management* 12 (2000), p. 430 («Information is defined as data that has been arranged into a meaningful pattern»); LUCIANO FLORIDI, *Information – A very short introduction* (OUP 2010), p. 88 («structured, semantic, and factual data»).

<sup>28</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly... cit., p. 927. Em sentido contrário FRANÇOIS DESSEMONTET, «Protection of Trade Secrets and Confidential Information», in CARLOS CORREA / ABDULQAWI A YUSUF (eds.), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement* (Wolters Kluwer, 2008), p. 281, considera que também a informação falsa ou enganadora poderá gozar de protecção.

<sup>29</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo é alma do negócio», *RABPI* 126 (2013), p. 8.

Parece-me que na generalidade dos casos poderá ser difícil provar a imputabilidade da divulgação.

Só se protege informação de carácter secreto, mas admitem-se combinações secretas de elementos conhecidos, melhoramentos de processos conhecidos e o chamado *know-how* complementar. Nesses casos, porém, a protecção só abrange os elementos secretos da informação.

Não se exige secretismo absoluto, definido como os casos em que o segredo se mantém exclusivamente na esfera de uma empresa não podendo ser partilhado<sup>30</sup>. Pelo contrário, admitem-se as impropriamente chamadas licenças, isto é, a partilha selectiva e confidencial de segredos de negócio<sup>31</sup>. Daí que se diga que vigora uma exigência de *secretismo relativo*<sup>32</sup>. Nesse sentido o NCPI refere-se à ausência de «consentimento» do titular do segredo para que haja violação deste (art. 314.º).

Discute-se se existe um *limiar* objectivo (uma quota) de divulgação a partir do qual deixe de se considerar existir segredo. Esta é a posição defendida por INGO MEITINGER<sup>33</sup>. Outros autores, como NUNO PIRES DE CARVALHO, entendem que, ainda que a informação seja do conhecimento de muitos, enquanto não for disponibilizado para conhecimento geral, o segredo permanece<sup>34</sup>. Nessa perspectiva, o que caracterizaria o segredo, não seria a quantidade de pessoas que o conhecem mas sim a dificuldade que houvesse em aceder-lhe.

Parece-me que se não se estabelecer um limiar absoluto de conhecimento «dentro de um ramo de actividade», os segredos de negócio irão constituir barreiras à entrada no mercado por colusão entre empresas. Uma interpretação sistemática e à luz das preocupações do Direito da Concorrência levará

<sup>30</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly... cit., p. 928.

<sup>31</sup> O próprio NCPI parece referir-se a licenças de segredos comerciais no art. 338.º No sentido que me parece correcto, defendendo que não existem licenças de segredos de negócio/*know-how*, cfr. REMÉDIO MARQUES, *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial* (Almedina, 2008), p. 18, n. 3.

<sup>32</sup> DÁRIO MOURA VICENTE, « Protecção... cit., pp. 287 e 304.

<sup>33</sup> «Art. 39 TRIPS», in COTTIER / VERON (eds.), *Concise International IP Law* (Wolters Kluwer, 2011), p. 115. Defende-o em razão da necessidade de segurança jurídica e para impedir que a classificação seja arbitrária. No entanto, essas mesmas críticas poderão ser dispensadas à fixação de um limite.

<sup>34</sup> *The TRIPS Regime of Antitrust... cit.*, p. 233: «Até ao último concorrente [...] Se dez empresas concorrem num mercado e nove delas conhecem (secretamente) uma informação e a décima desconhece-a e não tem acesso a ela, então no que lhe diz respeito trata-se de um segredo de negócio.»

a que, acima de um dado limite de conhecimento, não se deva considerar existir segredo. A dificuldade residirá em estabelecer (e provar) esse limite<sup>35</sup>. O critério deverá ser encontrado com base nessas preocupações: não pôr em causa a liberdade de iniciativa económica, nem afectar a (relativa) igualdade de oportunidades entre concorrentes.

### iii. Valor derivado do secretismo

Este requisito exige não só um valor da informação mas também a existência de um nexo entre o valor e o secretismo. Não creio que a referência a valor comercial seja mais exigente que a alternativa, que me parecia preferível, de valor económico<sup>36</sup>. O valor deverá ser aferido objectivamente (na perspectiva de um concorrente-tipo), mas o limiar quantitativo não é muito exigente<sup>37</sup>. Por outras palavras, o segredo deve constituir uma *vantagem concorrencial*<sup>38</sup>.

O valor da informação pode ser determinado com base no investimento colocado na sua criação (custo histórico), na procura de mercado fictícia (*fictitious market demand*) ou atendendo à vantagem competitiva que o titular extrai do segredo. A prova da existência de diligências de protecção constitui indício do valor comercial do segredo: se alguém toma precauções para garantir o secretismo de uma informação isso constitui uma indicação de que essa informação é valorizada (pelo menos pelo seu titular)<sup>39</sup>. Adicionalmente, entende-se que a circunstância de alguém litigar em defesa de um segredo de negócio, alegando aquisição ou utilização ilícita deste, constitui indício da existência de segredos de negócio<sup>40</sup>.

<sup>35</sup> Assim EDUARDO GALÁN CORONA, «Tipos de deslealtad en matéria de secretos empresariales», in LUIS ALONSO / MIGUEL BLANCO (coord.), *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Professor José Maria Muñoz Planas* (Civitas, 2011), p. 238.

<sup>36</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo... cit., p. 8. A razão para a preferência passa pela aceção (tendencialmente) mais restritiva da expressão valor comercial.

<sup>37</sup> GÓMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial (know-how) – concepto y protection* (Editorial Tecnos, 1974), p. 116.

<sup>38</sup> EDUARDO GALÁN CORONA, *ob. cit.*, p. 238.

<sup>39</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly... cit., p. 930.

<sup>40</sup> Nas palavras de MICHAEL RISCH, «Why do we have trade secrets?», *Marquette Intellectual Property Law Review* [2007], p. 52: «... improper means is a signal to the fact-finder regarding both the value of the trade secret and the reasonable efforts of the trade secret owner».

Exige-se ainda *causalidade*: o valor terá de resultar da circunstância de a informação ser secreta<sup>41</sup>. Tendo em conta que grande parte do valor da informação resulta da sua escassez<sup>42</sup>, esse aspecto não gerará grandes dificuldades<sup>43</sup>.

As opiniões dividem-se quanto à necessidade de o valor ser actual. Apesar de a última orientação me parecer a melhor<sup>44</sup>, a Directiva, no considerando 14, fala em «*valor comercial real ou potencial*». Ou seja, qualquer informação preencherá este requisito.

Nessa linha, os juízes deverão pois resistir à tentação de desvalorizar a informação que compõe o segredo. Não é (apenas) pelo facto de esta ser relativamente trivial ou de valor diminuto que se deve afastar a tutela.

#### iv. Objecto de diligências razoáveis de protecção

Neste ponto o NCPI, seguindo textualmente a Directiva, substituiu diligências «consideráveis» (art. 318.º do CPI de 2003) por diligências «razoáveis». Não me parece que esta diferença linguística se traduza num aligeirar da exigência. Na verdade, já era entendido que este requisito implica apenas um *mínimo de exigência*, apoiando-se numa noção de voluntariedade de protecção e impondo um cuidado adequado<sup>45</sup>, concretizando uma ideia de *proporcionalidade* e funcionando como critério de repartição entre a tutela privada e a tutela pública<sup>46</sup>. O que está em causa é a adopção por parte do titular de *medidas de protecção*, que podem ser factuais ou jurídicas.

Entre as medidas *factuais*, destacam-se: instituir acesso restrito (colocando *passwords*, cadeados, guardando os suportes do segredo em cofres, etc.), classificação de documentos, avisos, formação dos trabalhadores e de outros colaboradores, instituir medidas de controlo (p. ex., em termos digitais), tratar o lixo e procurar a destruição controlada de documentos contendo informação sensível<sup>47</sup>.

As medidas *jurídicas* serão sobretudo contratuais. O instrumento porventura mais comum serão os acordos de confidencialidade [também chamados *non-disclosure agreements* (NDAs)]. Os pactos de não concorrência (previstos no artigo 136.º do Código do Trabalho)<sup>48</sup> também ajudam a densificar a protecção, assim como, em menor medida, os pactos de permanência (art.

<sup>47</sup> Para mais sugestões práticas, cfr. LOTHAR DETERMANN / LUISA SCHMAUS / JONATHAN TAM, «Trade Secret Protection Measures and New Harmonized Laws», CRi 6/2016, pp. 187-189; DARIN SNYDER / DAVID ALMELING, *Keeping Secrets* (OUP, 2012), e INGO WESTERMANN, *Handbuch Know-how-Schutz* (C. H. Beck, 2007).

<sup>48</sup> E igualmente no artigo 9.º do DL n.º 178/86 de Julho relativo ao contrato de agência.

137.º do Código do Trabalho)<sup>49</sup>. A consagração de obrigações contratuais de não utilização e/ou divulgação de determinada informação (especificadas) também é importante neste contexto. Além disso, podem existir regras deste estilo em códigos de conduta ou de boas práticas<sup>50</sup>.

Especialmente recomendável para uma empresa que queira optar pela utilização intensiva de segredos de negócio é a elaboração de um *plano de protecção* de segredos de negócio<sup>51</sup>. Deverá proceder-se a um levantamento e avaliação dos intangíveis de que a empresa dispõe e a uma classificação daqueles que vale a pena proteger por via do segredo. Após esta recolha é essencial investir em formação dos trabalhadores e outros colaboradores, instituindo uma política de publicações, medidas reforçadas de segurança informática e restringindo o acesso. O plano de protecção deve incluir auditorias e análises periódicas. A existência deste plano de protecção bem documentado, facilitará a prova em juízo da existência e do conteúdo do segredo, mas não constitui uma exigência legal.

#### v. Exclusões

Do âmbito de tutela *exclui-se informação pessoal*<sup>52</sup>, informação caída no domínio público (tendo sido divulgada e, como tal, tendo perdido o carácter secreto), informações demasiado óbvias ou sem valor, o património *profissional 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 àquelas informações concretas e identificadas) de confidencialidade<sup>53</sup>.

<sup>49</sup> Sobre o regime destas figuras contratuais *vide*, por todos, JOÃO ZENHA MARTINS, *Dos Pactos de Limitação à Liberdade de Trabalho* (Almedina, 2016).

<sup>50</sup> Discutindo estes mecanismos na relação entre Direito do Trabalho e segredos de negócio, *vide* JÚLIO GOMES, «A Diretiva... cit.», pp. 92-93 e 99-105.

<sup>51</sup> DARIN SNYDER / DAVID ALMELING, *Keeping... cit.*, pp. 35 e ss.

<sup>52</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 informação se insira no âmbito da actividade da empresa («im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit») – cfr. MAKUS MAYER, «Geschäfts- und Betriebsgeheimnis oder Geheimniskrämerei?», GRUR [2011], p. 885.

<sup>53</sup> Como se pode ler no considerando 14 da Directiva: «A definição de segredo comercial exclui informações triviais e a experiência e as competências adquiridas pelos trabalhadores no decurso normal do seu trabalho, bem como as informações que são geralmente conhecidas pelas pessoas dentro dos círculos que lidam habitualmente com o tipo de informações em questão, ou que são facilmente acessíveis a essas pessoas.»

Como se compreende, o trabalhador não pode ser impedido de utilizar relevantes conhecimentos que adquire no exercício da sua profissão. Nas palavras de RAÚL VENTURA<sup>54</sup>: «... a preparação profissional do trabalhador constitui a base da sua vida, que não pode ser-lhe retirada, seja a que título for». Nesse sentido o art. 1.º/3 da Directiva dispõe:

*«Nenhuma disposição da presente diretiva pode ser entendida como constituindo um fundamento para limitar a mobilidade dos trabalhadores. Em particular, relativamente ao exercício dessa mobilidade, a presente diretiva não proporciona fundamento para:*

- a) limitar a utilização pelos trabalhadores de informações que não constituam um segredo [...];*
- b) limitar a utilização pelos trabalhadores da experiência e das competências adquiridas de forma honesta no decurso normal do seu trabalho;*
- c) impor aos trabalhadores restrições adicionais nos seus contratos de trabalho para além das previstas no direito da União ou no direito nacional.»<sup>55</sup>*

Também a *informação esquecida* está excluída de protecção por já integrar o domínio público. Uma coisa diferente será a utilização nova de dados conhecidos, que representa, por si só, nova informação.

Um aspecto controverso prende-se com a protecção de *segredos ilegais*. Autores como STEFAN RÜTZEL<sup>56</sup> consideram que tais segredos não devem ser protegidos, a fim de evitar contradição do sistema legal. Em contrapartida, há quem considere que a ilegalidade do segredo nunca obsta à sua protecção<sup>57</sup>. Creio que deve ser feita uma distinção entre segredos de negócio cujo conteúdo é ilegal (*v.g.*, a adulteração do produto aquando do seu fabrico ou

<sup>54</sup> «Extinção das Relações Jurídicas de Trabalho», *ROA* [1950], p. 358.

<sup>55</sup> JÚLIO GOMES, «A Directiva... cit.», pp. 98-99 aponta que esta alínea *b*) parece indiciar que afinal a experiência e competências adquiridas podem constituir segredos de negócio mas livremente utilizáveis (o que seria contraditório com o considerando 14). Não compartilho desta leitura; creio que se assim fosse o legislador teria de ter previsto uma defesa específica para o efeito.

<sup>56</sup> «Illegale Unternehmensgeheimnisse?», *GRUR* [1995], pp. 557-561. Sobre a discussão paralela relativa à protecção de informação imoral no Reino-Unido cfr. LIONEL BENTLY *et. al.*, *Intellectual Property Law* (OUP, 2018), p. 1221.

<sup>57</sup> A opinião maioritária na Alemanha vai precisamente no sentido da irrelevância da imoralidade ou ilicitude do segredo [cfr. ANSGAR OHLY / OLAF SOSNITZA, *UWG Kommentar* (C. H. Beck, 2015), § 17 rn. 12, e GERO VON PELCHRIZM, «Whistleblowing und der strafrechtliche Geheimnisschutz nach §17 UWG», *Corporate Compliance Zeitschrift*, 2009,

técnicas de obsolescência programada) e aqueles em que terá havido preterição de algumas regras legais (frequentemente as regras relativas à protecção de dados pessoais) mas cujo conteúdo nada tem de ilegal (tal como uma lista de clientes). Enquanto os primeiros não deverão gozar de tutela, já os segundos sim<sup>58</sup>. Esta via de solução permite dar real significado à existência de uma defesa para «revelação de má conduta, irregularidade ou actividade ilegal» [art. 351.º/1/b) do NCPI].

#### vi. Síntese

Como resulta do exposto, a lei adopta uma *definição ampla*, compreendendo, entre outras coisas, saber-fazer, listas de clientes, cadeias de distribuição, preços e datas de lançamento de produtos, estruturas de custos, receitas, fórmulas, procedimentos, código-fonte de *software* e algoritmos, planos, factos, descobertas, ideias e conceitos abstractos e até a chamada informação negativa (*v.g.*, os erros mais frequentes)<sup>59</sup>.

Na linha da jurisprudência norte-americana, creio que a avaliação da existência de um segredo deve ser feita de forma integrada, admitindo alguma compensação entre os factores (na linha do sistema móvel de WALTER WILBURG)<sup>60</sup>. Assim, informação com valor relativamente diminuto mas sujeita a intensas medidas de protecção pode ser qualificada como segredo, o mesmo sucedendo com a informação mais valiosa mas menos protegida.

#### c. Mercadoria em infracção

O legislador nacional em vez de definir mercadoria em infracção, como prevê o artigo 2.º/4 da Directiva, optou por afirmar que «*A protecção é extensiva*

---

p. 26]. Dando conta do debate mas sem tomar posição cfr. JÚLIO GOMES, «A Directiva... cit., pp. 93-94.

<sup>58</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly... cit., p. 928. Outro aspecto que pode levar à exclusão de segredos de conteúdo ilegal é a falta de valor autónomo/positivo da informação. Nessa linha BJÖRN KALBFUS, *ob. cit.*, p. 1011, recusa a qualificação de determinadas informações (*v.g.*, condutas ilegais por parte de uma empresa) como segredos visto faltar-lhes valor positivo intrínseco. Ou seja, a sua divulgação causará grandes prejuízos à empresa mas a sua utilização não servirá ninguém. Esta linha de pensamento é relevante quanto à informação «descritiva» (*v.g.*, a empresa X falsifica os resultados nos testes de emissões) mas já não quanto a informação «operativa» (p. ex., os detalhes técnicos do *software* utilizado para adulterar esses resultados).

<sup>59</sup> JÚLIO GOMES, «A Directiva... cit., p. 91.

<sup>60</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato... cit., p. 242.

*aos produtos cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficia significativamente de segredos comerciais obtidos, utilizados ou divulgados ilicitamente»* (art. 313.º/2, *itálico acrescentado*)<sup>61</sup>. No entanto, utiliza-se a noção de mercadoria em infracção noutros pontos do Novo Código: arts. 314.º/4 e 356.º/1/b)<sup>62</sup>. Em contrapartida, esta expressão não aparece no art. 331.º/e) do NCPI, o que aparentemente levaria a que a produção de qualquer mercadoria, mesmo que não beneficie significativamente do segredo, fosse um ilícito contra-ordenacional. Trata-se de um resultado de interpretação inconsistente com o previsto no art. 314.º/4 e que, a meu ver, deve ser rejeitado. À partida, e na linha do que prevê a Directiva, a generalidade dos meios de tutela do segredo que impliquem efeitos sobre mercadorias só serão aplicáveis quando estejam em causa mercadorias em infracção<sup>63</sup>.

A redacção do n.º 2 do art. 313.º é particularmente infeliz. Não são os produtos que são protegidos (da mesma forma que não são as mercadorias em contrafacção que são protegidas pelo direito de marca ou a patente). O que está previsto é que o regime dos segredos de negócio permite reagir contra a sua utilização ilícita em certas mercadorias. Nesse sentido o considerando 28 da Directiva explica: «... quando o segredo comercial em questão tiver um impacto significativo na qualidade, no valor ou no preço das mercadorias resultantes dessa utilização ilegal, ou na redução dos custos, por facilitação ou aceleração, dos seus processos de produção ou comercialização, é importante habilitar as autoridades judiciais a ordenarem medidas efetivas e adequadas destinadas a assegurar que essas mercadorias não sejam colocadas no mercado, ou que sejam excluídas dos circuitos comerciais». Por isso, o NCPI prevê entre os actos ilícitos, «a produção, oferta ou colocação no mercado de mercadorias em infração, ou a importação, exportação ou armazenamento de mercadorias em infração para aqueles fins, sempre que a pessoa que realize estas atividades tivesse ou devesse ter tido conhecimento» da ilicitude (art. 314.º/4) e admite a possibilidade de «destruição, a retirada ou a exclusão definitiva dos circuitos

<sup>61</sup> Como assinala GIL GRASSIE, *ob. cit.*, p. 679 poder-se-á discutir se o teste é qualitativo ou quantitativo. A meu ver o que está em causa é determinar se a utilização do segredo representou uma vantagem competitiva relevante, ou seja, uma qualidade da informação em relação ao seu titular e/ou concorrentes.

<sup>62</sup> A definição que consta da Directiva (art. 2.º/4) e que deve valer é «mercadorias cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficiam significativamente de segredos comerciais adquiridos, utilizados ou divulgados ilegalmente».

<sup>63</sup> Como veremos *infra* esta consideração não faz sentido para o arresto (previsto no art. 346.º do NCPI) visto que este também desempenha uma função de garantia, podendo mesmo incidir sobre bens que não tenham relação com o ilícito em causa.



*comerciais, sem atribuição de qualquer compensação ao infrator»* (art. 348.º/2), bem como a *«proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou de utilizar mercadorias em infração, ou de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para aqueles fins»* [art. 356.º/1/b)]. Ou seja, enquanto o legislador não alterar o texto do artigo 313.º/2, deve fazer-se uma interpretação correctiva tomando a disposição como uma definição legal de mercadoria em infracção.

#### **d. Titularidade**

O art. 313.º/3 (= art. 2.º/2 Directiva) define titular do segredo comercial como *«a pessoa singular ou coletiva que exerce legalmente o controlo de um segredo comercial»*<sup>64</sup>. Poder-se-ia ter estabelecido uma presunção legal (semelhante à prevista no CDADC) de que aquele que invoca o segredo deve ser tomado como seu titular. No entanto, o art. 345.º/2 do NCPI dá indicações em sentido contrário, ao exigir que o requerente de uma providência cautelar *«formeça os elementos de prova para demonstrar que é titular [...] do segredo comercial»*<sup>65</sup>.

No NCPI nada se diz quanto à atribuição da titularidade do segredo, isto é, a quem é que a lei confere poderes sobre a informação que compõe o segredo, especialmente no contexto laboral.

Da lógica do contrato de trabalho, definido no artigo 1152.º do Código Civil como *«aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua actividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direcção desta»*, resulta que, por via de regra, o empregador faz seu o produto da actividade do trabalhador. Ninguém contesta que as camisas feitas por uma costureira que trabalhe numa fábrica têxtil pertencem ao empregador<sup>66</sup>. Trata-se da *alienidade* da prestação de trabalho<sup>67</sup>. No caso das criações intelectuais que dêem lugar

<sup>64</sup> Não concordo com DÁRIO MOURA VICENTE, «Protecção... cit., p. 297, que inclui no conceito de titular o licenciado. Não creio que se possa dizer que esta detenha o controlo do segredo; beneficia apenas de um direito de gozo.

<sup>65</sup> DÁRIO MOURA VICENTE, «Protecção... cit., p. 306, sublinha a dificuldade previsível desta prova. Apesar disso, a norma não impede que se estabeleça uma presunção judicial no sentido indicado.

<sup>66</sup> Partindo precisamente deste ponto e com um exemplo análogo veja-se PEDRO ROMANO MARTINEZ, «Tutela da Actividade Criativa do Trabalhador», *RDES* [2000], pp. 228-230. Assim também, JOSÉ JOÃO ABRANTES, «Contratos da Propriedade Intelectual e Contrato de Trabalho», in AA.VV., *Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial* (Almedina, 2011), p. 79.

<sup>67</sup> ROSÁRIO PALMA RAMALHO, *Tratado de Direito do Trabalho*, vol. I (Almedina, 2012), p. 21; MENEZES LEITÃO, *Direito do Trabalho* (Almedina, 2014), pp. 263-265, e CLÁUDIA TRABUCO, «Criações Intelectuais e Invenções em execução de contrato de trabalho», in AA.VV.,

a direitos exclusivos a linearidade desta ideia é posta em causa<sup>68</sup>. Em contrapartida, se a criação em causa não gera nem é susceptível de gerar um direito de exclusivo, então, por aplicação da regra geral, essa prestação pertence ao empregador. Isto resulta tanto do contrato de trabalho como da interpretação *a contrario* das normas (excepcionais) do Direito Intelectual<sup>69</sup>.

Questão distinta é saber se chegando o trabalhador a uma invenção patenteável mas mantida em segredo lhe será devida remuneração. Entre nós, VÍTOR PALMELA FIDALGO defende que sim<sup>70</sup>. Para o Autor, o conceito de invenção do artigo 59.º do CPI de 2003, (= art. 58.º do NCPI) é o de invenção patenteável; logo, nesses casos seria devida remuneração, independentemente da forma como o empregador optasse por explorar a invenção<sup>71</sup>.

Essa via, sedutora à partida, parece-me ser de rejeitar. Na linha do que já escrevi, não creio que exista na ordem jurídica portuguesa um «direito à invenção»<sup>72</sup>. A norma em causa pressupõe a existência de uma patente, como aliás indicia a epígrafe. O direito à remuneração é um direito que se efectiva apenas se existir (pelo menos um pedido de) patente. Além disso, a solução contrária esbarra com algumas dificuldades práticas. Não parece viável que se discuta em tribunal um segredo de negócio para determinar se este é (ou era) ou não patenteável e qual o valor respectivo. Deste modo não haverá lugar a remuneração ao trabalhador que produza uma invenção que o empregador opte por manter em segredo<sup>73</sup>. Uma vez feita a concreta delimitação do que constitui o segredo de negócio, este pertencerá ao empregador que, em certos casos, poderá mesmo tomar medidas contra o trabalhador ou ex-trabalhador no sentido de impedir a sua utilização<sup>74</sup>.

---

*Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor Oliveira Ascensão* (Almedina, 2015), p. 150.

<sup>68</sup> PEDRO ROMANO MARTINEZ, *ob. cit.*, p. 230.

<sup>69</sup> Neste sentido cfr. ANTÓNIO CAMPINOS / COUTO GONÇALVES (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado* (Almedina, 2015), p. 201, e VÍTOR PALMELA FIDALGO, «O Regime Jurídico das Invenções Laborais», *RDI*, n.º 2 (2016), pp. 248-249.

<sup>70</sup> «O Regime... cit. pp. 246-249.

<sup>71</sup> «O Regime... cit. p. 249.

<sup>72</sup> Cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Propriedade Industrial no contexto laboral: quem tem direito a quê?», *RDES* [2017], pp. 203-249.

<sup>73</sup> Parece apontar em igual sentido JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho*, vol. I (Coimbra Ed., 2007), p. 576, quando afirma «... a lei portuguesa não prevê qualquer compensação ou direito do trabalhador por propostas de aperfeiçoamento ou melhoria técnicos».

<sup>74</sup> Sobre estas interações em maior detalhe cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «Trabalho e segredos de negócio... cit.»; NUNO SOUSA E SILVA, «A Concorrência Desleal como limite à

### 3. Regime substantivo

O essencial do regime substantivo dos segredos de negócio passa por distinguir os actos lícitos dos actos ilícitos, por determinar a potencial invocação de defesas e por aferir quais as consequências dos actos ilícitos.

#### a. Actos lícitos e actos ilícitos

O NCPI trata os actos ilícitos no art. 314.º e os actos lícitos no art. 315.º<sup>75</sup> Os actos relativos a segredos de negócio são divididos em *três categorias: aquisição, utilização e divulgação*. A *aquisição* caracteriza-se pelo *acesso* directo ou indirecto (por interposta pessoa) à informação que compõe o segredo. O conceito de *divulgação* abrange a *comunicação* da informação secreta a qualquer outra pessoa, incluindo àqueles que não a compreendam<sup>76</sup>. A *utilização*, que em certos casos se sobrepõe com a divulgação (pense-se no caso de um tablóide ou outra actividade económica baseada na divulgação de informação ou, mais simplesmente, na «venda» de segredos alheios), diz respeito a *qualquer exploração do segredo com vantagem própria directa ou indirecta*<sup>77</sup>, incluindo a «*a produção, oferta ou colocação no mercado de mercadorias em infração, ou a importação, exportação ou armazenamento de mercadorias em infração para aqueles fins*» (art. 314.º/4 do NCPI)

Em princípio a qualificação da forma de aquisição reflecte-se na utilização e divulgação<sup>78</sup>. Ou seja, à partida um segredo licitamente adquirido poderá ser licitamente utilizado ou divulgado. Nesse sentido pode ler-se no art. 3.º/2 da Directiva: «*A aquisição, utilização ou divulgação de um segredo comercial é considerada legal [sic!] na medida em que tal aquisição, utilização ou divulgação seja imposta*

---

mobilidade de trabalhadores», in AA.VV., *Cambios en la relación laboral individual y nuevos retos para el contrato de trabajo*, vol. IV (Peter Lang, 2017), pp. 263–294; MAGDALENA KOLASA, *ob. cit.*, e GINTARÉ SURBLYTÉ, «Data Mobility at the Intersection of Data, Trade Secret Protection and the Mobility of Employees in the Digital Economy», GRUR-Int [2016], pp. 1121–1129.

<sup>75</sup> Felizmente o legislador não seguiu a tradução da Directiva que se refere a actos «legais» e «ilegais» e manteve a ordem (mais lógica) que constava da versão inicial da Directiva, tratar primeiro os actos ilícitos e depois os actos lícitos.

<sup>76</sup> EDUARDO GALÁN CORONA, *ob. cit.*, p. 243.

<sup>77</sup> EDUARDO GALÁN CORONA, *ob. cit.*, pp 244–245.

<sup>78</sup> DÁRIO MOURA VICENTE, «Protección... cit.», p. 304, distingue por isso entre violações primárias e violações secundárias.

*ou permitida pelo direito da União ou pelo direito nacional.»*<sup>79</sup> No entanto, nem sempre será assim: basta pensar na aquisição lícita ao abrigo de um acordo de confidencialidade ou outro que preveja a obrigação de não utilização da informação [cfr. art. 314.º/2/b) do NCPI]<sup>80</sup>.

Outras vezes há em que o que está em causa não é a aquisição mas a *utilização* ou *divulgação* de segredo de negócio. Também aqui o ponto de partida é que segredos ilicitamente adquiridos não poderão ser licitamente utilizados ou divulgados e vice-versa: segredos licitamente adquiridos serão livremente utilizáveis e divulgáveis. No entanto, há situações em que o segredo foi fortuitamente adquirido (logo de forma lícita) mas que, havendo uma notificação por parte do titular do segredo de negócio ao adquirente, passará a ser ilícito divulgar ou utilizar o segredo.

Apesar de tal não estar claro, creio que o regime do NCPI não prescinde da *exigência de culpa*<sup>81</sup>. Nesse sentido refere em vários pontos que a ilicitude (em sentido amplo) ocorre quando a pessoa «sabia ou devia saber» [arts. 314.º/3 e /4, 331.º/d) e e) e 355.º/3]. Na mesma linha a nota 10 ao Acordo TRIPS, apresenta os seguintes exemplos de formas contrárias às práticas comerciais leais: «*ruptura de contrato, abuso de confiança e incitação à infracção, incluindo aquisição de segredos de negócio por parte de terceiros que conheciam ou ignoravam por negligência grave que a aquisição envolvia tais práticas*» (itálico acrescentado). No entanto, visto que consciência e culpa não são sinónimos, parece resultar destas disposições a *exclusão da ilicitude* (em sentido amplo) nos casos de *negligência inconsciente*.

Por outro lado, prevê-se no artigo 355.º/3 do NCPI a possibilidade de em casos de ordens de destruição ou retirada o tribunal optar antes por «*determinar*

<sup>79</sup> Curiosamente esta disposição não foi transposta para o NCPI, o que torna a *epígrafe do art. 315.º incongruente*.

<sup>80</sup> Não creio que estes acordos tenham de ser explícitos ou assumir verdadeira natureza negocial, o que tem de existir é apenas uma fundada expectativa de não utilização e/ou não divulgação da informação (veja-se o considerando 14 da Directiva). Contribui para esta conclusão o facto de a expressão «legally binding obligation» ter chegado a constar de versões anteriores da Directiva mas ter sido suprimida na sua versão final. No mesmo sentido vai THOMAS HOEREN, «The EU Directive on the Protection of Trade Secrets and its Relation to Current Provisions in Germany», JIPITEC [2018], p. 141.

<sup>81</sup> Na verdade, parece ser muito difícil (senão impossível) conceber uma situação de apropriação, utilização ou divulgação ilícita do segredo que não seja simultaneamente culposa. Em sentido contrário THOMAS HOEREN, *ob. cit.*, p. 142, considera que a Directiva só exige culpa para efeitos indemnizatórios. Na mesma linha *vide* DÁRIO MOURA VICENTE, «Protecção... *cit.*, p. 297, e BJÖRN KALBFUS, *ob. cit.*, p. 1013.

*o pagamento de uma compensação pecuniária razoavelmente satisfatória à parte lesada sempre que a execução das medidas cause danos desproporcionados à pessoa por elas visada e esta não tenha tido conhecimento nem motivos para ter tido conhecimento de que se tratava de bens em que se tenha verificado a violação dos segredos comerciais».* Visa-se assim alcançar um equilíbrio entre os interesses daquele que, agindo de boa-fé, adquiriu (tipicamente para revenda) mercadorias em infração e os do titular do segredo.

À partida, os *consumidores finais*, ainda que beneficiem de um segredo de negócio ilicitamente adquirido, não são responsáveis pela sua violação<sup>82</sup>. Não obstante podem ser afectados por eventuais ordens de destruição ou retirada de circulação de mercadorias em infração. Nesses casos, deve o juiz ter em especial consideração os seus interesses (art. 348.º/3 do NCPI).

Por último, há situações em que um segredo ilicitamente adquirido pode ser licitamente divulgado ou utilizado com fundamento em *defesas*, previstas no art. 352.º do NCPI. A maior parte destes casos será resolvido com apelo a considerações de proporcionalidade. Lembre-se ainda que, caso o segredo caia no domínio público, a ilicitude da sua utilização cessará.

### **i. Aquisição**

A aquisição (também designada obtenção)<sup>83</sup> é considerada ilícita quando seja *desleal* [«*contrária às praticas comerciais honestas*» – art. 314.º/1/a) do NCPI], nomeadamente quando resulte «*do acesso, da apropriação ou da cópia não autorizada de documentos, objetos, materiais, substâncias ou ficheiros eletrónicos, que estejam legalmente sob o controlo do titular do segredo comercial e que contenham este segredo ou a partir dos quais o mesmo seja dedutível*» [art. 314.º/1/b) do NCPI]. Deve sublinhar-se que não se reprime a mera obtenção da informação objecto do segredo mas somente a sua apropriação por meios censuráveis<sup>84</sup>. Na doutrina

<sup>82</sup> NUNO SOUSA E SILVA, «Um retrato... cit.», pp. 247-248. Veja-se ainda o art. 337.º/2 do NCPI.

<sup>83</sup> Na tradução portuguesa da Directiva utiliza-se a designação «aquisição», no NCPI usa-se «obtenção» mas, apesar disso, a palavra aquisição consta do preâmbulo e da epígrafe do art. 315.º

<sup>84</sup> Nas palavras ilustrativas de ROBERT BONE, «The (Still) Shaky Foundations of Trade Secret Law», *Texas Law Review* [2014], pp. 1803-1804, «a responsabilidade pela violação de segredos de negócio resulta da *forma* de apropriação ao contrário de outras regras de Propriedade Intelectual, cuja responsabilidade nasce da apropriação propriamente dita».

tem sido apontado que a aquisição de informação por parte de um empregado através da sua memória à partida não é ilícita por não ser desleal<sup>85</sup>.

Na lei prevêem-se igualmente *formas lícitas de aquisição* de informação que constitua segredo de negócio. Por definição, todas as formas honestas serão admissíveis<sup>86</sup>. As formas típicas são a *engenharia inversa* e a *descoberta independente*<sup>87</sup>. No NCPI a engenharia inversa está limitada aos casos em que o objecto tenha sido licitamente obtido e em que aquele que a faça não esteja «*sujeito a qualquer dever legalmente válido de limitar a obtenção do segredo comercial*»<sup>88</sup>. Ou seja, o legislador português admite a *validade das cláusulas contratuais que excluem a engenharia inversa*<sup>89</sup>. Na medida em que se tratem de cláusulas contratuais gerais creio que será difícil sustentar a sua validade em confronto com art. 15.º do DL n.º 446/85, de 25 de Outubro<sup>90</sup>. Parece-me que limitar contratualmente a possibilidade de fazer engenharia inversa é manifestamente excessivo, contrário à boa-fé em sentido objectivo.

Além destas causas de licitude, o art. 315.º prevê ainda a admissibilidade da obtenção de segredos no «*exercício do direito dos trabalhadores, ou dos seus representantes, a informações e consultas em conformidade com as práticas nacionais ou com a lei*» [al. c)]<sup>91</sup> e, com uma remissão particularmente genérica, que faz lembrar o art. 6.º/1/c) do RPGD, «*imposição ou permissão que resulte da lei*» [al.

<sup>85</sup> THOMAS HOEREN, *ob. cit.*, p. 141. É um critério com deficiências mas a questão é particularmente escorregadia.

<sup>86</sup> Art. 315.º/e) do NCPI. Se considerarmos que esta é uma cláusula geral (e não residual) constituirá má técnica legislativa (já presente na Directiva) colocá-la no final da enumeração exemplificativa.

<sup>87</sup> *Chicago Lock Co. V. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9<sup>th</sup> 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. Assinale-se que na Alemanha a jurisprudência era muito restritiva quanto à admissibilidade da engenharia inversa [sobre o tema cfr. FLORIAN SCHWEYER, *Die rechtliche Bewertung des Reverse Engineering in Deutschland und den USA* (Mohr Siebeck 2012)].

<sup>88</sup> Art. 315.º/b) do NCPI.

<sup>89</sup> Esta disposição é compatível com a Directiva tendo em conta a sua natureza de harmonização mínima e o disposto no considerando 16.

<sup>90</sup> Sobre esta norma cfr. JOAQUIM SOUSA RIBEIRO, «*A boa fé como norma de validade*», in JOAQUIM SOUSA RIBEIRO, *Direito dos Contratos: Estudos* (Coimbra Ed., 2007), pp. 207–281.

<sup>91</sup> Sobre esta hipótese e a sua interacção com o Direito das relações colectivas cfr. em detalhe JÚLIO GOMES, «*A Directiva... cit.*», pp. 106–114.

d)]. Nestes dois últimos casos dever-se-á ter especial atenção aos motivos e contornos da permissão (ou imposição) legal e, em certos casos, creio que poderá haver lugar ao controlo de excessos pelo instituto do abuso do direito.

### ii. Utilização

Como já se referiu, o NCPI (art. 314.º/4) inclui no conceito de «utilização» a produção, oferta ou colocação no mercado de *mercadorias em infracção*, assim como a respectiva importação, exportação ou armazenamento para o efeito. Por outro lado, o art. 331.º/e) do NCPI prevê como ilícito contra-ordenacional a produção ou comercialização de *produtos* envolvendo segredo de negócio ilicitamente obtido ou utilizado, independente de estes beneficiarem significativamente do segredo. No plano civil e na linha da Directiva (art. 4.º/5), deve limitar-se a ilicitude do fabrico e comercialização às *mercadorias em infracção*. Esta limitação deve, por motivos de coerência lógica estender-se ao tipo contra-ordenacional pois não faz sentido que um ilícito contra-ordenacional seja considerado lícito no plano civil.

Uma outra questão prende-se com saber quando ocorre utilização de *informação negativa*, tais como erros mais frequentes ou investimentos a evitar, isto é, informação relativa a acções a evitar. A resposta no plano teórico é simples: essa utilização ocorre quando a posse da informação determine (ou contribua para) o curso de actuação do agente. No entanto, como se compreende, existirão consideráveis dificuldades probatórias nestes casos.

A utilização de segredo licitamente obtido poderá ser ilícita se ocorrer em violação de uma obrigação (contratual ou não) de não utilização. A utilização de segredo ilicitamente obtido poderá ser coberta por defesas, mas é sempre *prima facie* ilícita.

### iii. Divulgação

A divulgação de um segredo é uma acção especialmente gravosa porque contribui para a sua destruição (em certos casos de forma decisiva). No esquema do NCPI, salvo no caso da existência de uma obrigação de confidencialidade/não divulgação, a divulgação de segredo licitamente obtido é lícita. Em contrapartida, aquele que procede à divulgação de segredo ilicitamente obtido pratica um acto ilícito, mas poderá, em certos casos, invocar defesas.

## b. Defesas

Em transposição do art. 5.º da Directiva, que prevê «excepções» à tutela dos segredos, o art 351.º do NCPI, com a epígrafe «limites e excepções»<sup>92</sup>, estabelece:

*«Devem ser indeferidas pelo tribunal as medidas, procedimentos e vias de reparação previstos na presente e na anterior secção sempre que a obtenção, utilização ou divulgação de um segredo comercial tenha ocorrido numa das seguintes circunstâncias:*

- a) *Exercício do direito à liberdade de expressão e de informação consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social;*
- b) *Revelação de má conduta, irregularidade ou atividade ilegal, desde que o alegado infrator tenha agido para proteger o interesse público geral;*
- c) *Divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes no âmbito do exercício legítimo das funções representativas destes, de acordo com o disposto na lei, desde que tal divulgação tenha sido necessária para o referido exercício;*
- d) *Proteção de um interesse legítimo legalmente reconhecido.»*

O primeiro problema prende-se com a referência à «*presente e anterior secção*». Em bom rigor, esta referência implicaria que as defesas em causa não seriam aplicáveis às contra-ordenações previstas no art. 331.º do NCPI. O resultado seria absurdo: um acto não despoletaria consequências no plano civil por estar coberto pelo art. 351.º, mas continuaria a poder ser sancionado como ilícito de mera ordenação social. O intérprete-aplicador deve corrigir este despautério enquanto o legislador não o fizer.

Deve assinalar-se que estas alíneas, ao recorrer a conceitos tão indeterminados, constituem normas de delegação. Caberá aos tribunais desenvolver o Direito neste domínio. Em qualquer caso, não basta a invocação de um dos referidos motivos<sup>93</sup>; este deve ser adequadamente ponderado com o

<sup>92</sup> O legislador aparentemente trata as duas designações como parte de uma única expressão, correspondendo a um conceito único. No entanto, limites são exclusões *a priori* e excepções constituem justificações (*ex post*). Nessa medida, o art. 315.º é que trata dos limites e o artigo 352.º diz respeito apenas a excepções (como consta aliás da epígrafe do art. 5.º da Directiva). Exactamente nestes termos *vide* THOMAS HOEREN, *ob. cit.*, p. 142.

<sup>93</sup> Podemos discutir se estas defesas são de conhecimento oficioso ou se terão de ser invocadas em sede de excepção. Tendo em conta a formulação do artigo inclino-me mais para a



contra-interesse do titular do segredo, numa lógica de *proporcionalidade*<sup>94</sup>. Ou seja, a divulgação de um segredo, ainda que para protecção de um interesse legítimo legalmente reconhecido, deverá continuar a ser considerada ilícita e passível de repressão quando cause um dano significativamente superior à medida do interesse garantido. Apesar de isso não resultar claramente do texto art. 351.º/2 do NCPI, creio que, ainda assim, pode ser sustentado por encontrar aí «um mínimo de correspondência». Aliás essa norma, que transpõe parcialmente o artigo 7.º da Directiva, teria ficado sistematicamente melhor colocada na sequência do art. 315.º do NCPI.

### c. Consequências do ilícito

A existência de um ilícito não abrangido por defesas pode implicar responsabilidade civil, contra-ordenacional e/ou penal, porventura acompanhada(s) de sanções acessórias. Além disso, podem ainda ser decretadas medidas inibitórias de duração temporária ou indefinida.

#### i. Responsabilidade civil

Na linha do que previa o anterior CPI<sup>95</sup>, estendem-se aos segredos de negócio os critérios de cálculo de indemnização próprios da Propriedade Intelectual (passíveis de cumulação em casos especialmente graves): danos emergentes e lucros cessantes, lucros do infractor e valor de uma licença hipotética, admitindo-se ainda o recurso à equidade para a fixação do *quantum* indemnizatório – art. 347.º do NCPI<sup>96</sup>.

Frequentemente a violação de segredos de negócio implica também *responsabilidade contratual* (v.g., por violação de um pacto de confidencialidade), gerando um concurso de pretensões<sup>97</sup>. Além disso, em certos contextos (*máxime* onde haja contrato de trabalho), pode ainda haver lugar a *responsabilidade disciplinar*.

---

primeira resposta.

<sup>94</sup> Num raciocínio que faz lembrar a «regra dos três passos» ou o *fair use*, isto é, cláusulas gerais com factores múltiplos, conteúdo de adaptação e favorecendo sistemas móveis.

<sup>95</sup> Art. 338.º-L CPI 2003 (em transposição do art. 13.º da Directiva 2004/48/CE).

<sup>96</sup> Sobre estas formas de cálculo *vide* ABRANTES GERALDES, «Violação de Direitos Industriais e Responsabilidade Civil», in AA.VV., *Direito Industrial*, vol. VIII (Almedina, 2012), pp. 109-147; MARIA DA GRAÇA TRIGO, «Responsabilidade civil por violação de direito intelectual», *RDES* [2011], pp. 149-172; ADELAIDE MENEZES LEITÃO, «O reforço da tutela da propriedade intelectual na economia digital através de acções de responsabilidade civil», in AA.VV., *Direito Industrial*, vol. VII (Almedina, 2010), pp. 239-264.

<sup>97</sup> JOÃO ZENHA MARTINS, *ob. cit.*, p. 579.

Quando a violação de segredos de negócio implique também a violação de outras normas ou direitos, haverá ainda que tomar em conta as formas de tutela respectivas e o seu efeito de normas de protecção.

## ii. Responsabilidade contra-ordenacional

O artigo 331.º do NCPI, com a epígrafe «violação de segredo comercial protegido»<sup>98</sup>, prevê cinco contra-ordenações, com uma moldura entre 5000 € e 100 000 € para pessoas colectivas, e 1000 € a 30 000 €, para pessoas singulares. Estas são: obtenção ilícita de segredo [al. a)], utilização ou divulgação ilícita de segredo [als. b) e c)]<sup>99</sup>, incluindo por meio de terceiro, desde que conhecesse ou devesse conhecer o carácter ilícito da sua obtenção, utilização ou divulgação [al. d)], bem como o fabrico e a comercialização de produtos em relação aos quais haja conhecimento ou ignorância culposa da utilização ilícita do segredo [al. e)]. Esta última infracção não parece restrita às mercadorias em infracção, isto é, aquelas que beneficiem significativamente do segredo. No entanto, creio que a melhor interpretação será restringir o âmbito da contra-ordenação a essas hipóteses<sup>100</sup>.

Obtenção, utilização e divulgação são actos autónomos, com significado (e desvalor) distinto. Logo, a utilização ilícita na sequência de uma obtenção ilícita implica o concurso efectivo entre os dois tipos contra-ordenacionais (a enquadrar nos termos do art. 19.º RGCO). A fim de resolver as parciais sobreposições entre elas, as alíneas b) e c) devem ser sujeitas a uma interpretação restritiva, restringindo-se a alínea b) à divulgação e a alínea c) à utilização ilícitas.

Por outro lado, a alínea d) parece incluir no tipo algo que não deve configurar um ilícito contra-ordenacional: a mera obtenção de um segredo, isto é, o simples acto passivo de ficar a conhecer<sup>101</sup>. Ainda que o sujeito B saiba

<sup>98</sup> A própria epígrafe levanta a interrogação: haverá segredo comercial não protegido? Creio que a palavra «protegido» é totalmente dispensável.

<sup>99</sup> Deve aliás notar-se que há uma desnecessária sobreposição entre as hipóteses da alínea b) e da alínea c). No entanto, a alínea b) refere-se à *obrigação contratual de não divulgar* e a alínea c) à *obrigação contratual de não utilizar*. Nessa medida, teria sido melhor restringir textualmente a alínea b) à divulgação ilícita e a alínea c) à utilização ilícita. É aliás essa a solução que, por via interpretativa, proponho.

<sup>100</sup> Aqui não pode valer a interpretação conforme, uma vez que a Directiva é de harmonização mínima e nada prevê quanto à criação de tipos contra-ordenacionais.

<sup>101</sup> Em bom rigor dir-se-á que esse até é porventura um simples facto jurídico e não um acto pois não depende (pelo menos necessariamente) da vontade do receptor.

que A obteve ilegalmente um segredo não se pode tornar imediatamente responsável apenas por que este lho contou. Nessa medida, a alínea *d*) deve ser interpretada restritivamente, excluindo as situações de obtenção puramente passiva ou acidental do segredo.

### *iii. Responsabilidade penal*

Existem ainda normas *penais* que tutelam situações de violação de segredos de negócio<sup>102</sup>. O artigo 195.º do Código Penal prevê uma pena de prisão até 1 ano ou até 240 dias de multa para aquele que, «*sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte*». O artigo 196.º do Código Penal prevê igual pena para aquele que, «*sem consentimento, se aproveitar de segredo relativo à actividade comercial, industrial, profissional ou artística alheia, de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte, e provocar deste modo prejuízo a outra pessoa ou ao Estado*»<sup>103</sup>.

Estes tipos penais, sendo apresentada queixa<sup>104</sup>, podem ser preenchidos em simultâneo com os tipos contra-ordenacionais previstos no art. 331.º do NCPI. Nesses casos estaremos perante um concurso efectivo ideal, operando a norma do art. 20.º do RGCO, que implica a que o ilícito seja punido apenas a título de crime (sem prejuízo da possível aplicação das sanções acessórias previstas para a contra-ordenação).

### *iv. Sanções acessórias*

O NCPI prevê sanções acessórias tanto no plano contra-ordenacional (art. 317.º) como no plano civil (arts. 348.º e 355.º). Entre elas contam-se a apreensão dos bens (mercadorias em infracção) e os instrumentos utilizados para o seu fabrico, devendo o tribunal proceder a uma ponderação de interesses igual à prevista para as providências cautelares no art. 354.º/1 (art. 355.º/2 do NCPI).

O artigo 317.º do NCPI prevê, além destas apreensões, a interdição do exercício de determinadas profissões [n.º 1/*b*)], a privação do direito de participar em feiras ou mercados [n.º 1/*c*)] e o encerramento de estabelecimento

<sup>102</sup> Veja-se NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo... cit., pp. 13-14.

<sup>103</sup> Para uma análise aprofundada dos antecedentes normativos destas disposições cfr. RODRIGO SANTIAGO, *Do Crime de Violação de Segredo Profissional no Código Penal de 1982* (Almedina, 1992).

<sup>104</sup> Estes crimes são ambos dependentes de queixa (art. 198.º do Código Penal).

[n.º 1 d)]. Estas medidas, no caso de violação de segredos, deverão ter a duração máxima de dois anos a contar da data do trânsito da sentença condenatória (317.º/2).

A publicidade de decisão condenatória é referida no art. 317.º/1/e) entre as medidas acessórias mas, no plano civil, goza de consagração autónoma nos arts. 350.º e 357.º, sublinhando-se a necessidade de salvaguardar o segredo no caso de uma eventual publicação da decisão.

#### v. Medidas inibitórias

Um dos aspectos que aproxima mais os segredos de um exclusivo é a previsão de medidas inibitórias para tutela do segredo<sup>105</sup>. Dispõe o art. 356.º do NCPI que o tribunal poderá impor «a cessação ou, consoante o caso, a proibição da utilização ou divulgação do segredo comercial», bem como «a proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou de utilizar mercadorias em infração, ou de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para aqueles fins». Além de uma remissão para as ponderações de proporcionalidade previstas no artigo 354.º o legislador admite que as medidas inibitórias sejam limitadas a uma duração «apta a eliminar qualquer vantagem comercial ou económica de que o infrator possa ter beneficiado em consequência da obtenção, utilização ou divulgação ilegal do segredo comercial». Por outro lado, a lei também admite que as medidas sejam decretadas sem limite temporal previamente fixado.

#### vi. Limites temporais (prescrição)

A duração da protecção corresponde à duração do segredo: enquanto este não integrar o domínio público, estará protegido. No entanto, prevêm-se limites temporais específicos para a reacção do seu titular à eventual violação dos seus direitos.

Nos termos do art. 353.º/1 «O prazo de prescrição no que se refere à violação de segredos comerciais é de 5 anos e começa a correr no momento em que o direito puder ser exercido», sendo, nos termos do n.º 2, subsidiariamente aplicáveis e com as necessárias adaptações as regras relativas à interrupção e suspensão da prescrição previstas no Código Civil.

A interrogação central é saber qual o alcance deste prazo, especialmente tendo em conta a diversidade de institutos que podem ser invocados no caso

---

<sup>105</sup> Apenas o titular do segredo ou alguém por este expressamente autorizado, agindo na qualidade de representante/licenciado, terão legitimidade para requerer estas medidas (art. 338.º do NCPI).

de uma violação de segredos de negócio<sup>106</sup>. Creio que este será aplicável à responsabilidade civil extracontratual e à responsabilidade contra-ordenacional previstas no NCPI<sup>107</sup>. No entanto, quando esteja em causa a responsabilidade civil contratual, *v.g.*, por violação de acordos de confidencialidade, parece-me que, em virtude do princípio da especialidade, se deverá aplicar o prazo geral de 20 anos (art. 309.º do CC). Também não creio que esteja abrangida a acção penal, valendo aí as regras segundo as quais o direito de queixa prescreve no prazo de 6 meses (art. 115.º do CP) e a pena (em relação aos crimes p.e.p nos artigos 195.º e 196.º do CP) no prazo de 5 anos [art. 118.º/1/c) do CP].

O momento de início da contagem deste prazo dar-se-á quando o titular constate que ocorreu uma violação e identifique o(s) autor(es) do ilícito, mesmo que não conheça os detalhes e a extensão dos prejuízos sofridos. Esses são elementos suficientes para que esta possa exercer os seus direitos, designadamente fazendo um pedido genérico.

#### 4. Regime processual

Além de ter alterado a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual e estabelecido um regime inovador de preservação da confidencialidade dos litígios, o legislador procedeu ainda a uma extensão aos segredos de negócio dos meios processuais previstos para a Propriedade Intelectual nas normas de transposição da Directiva 2004/48/CE.

##### a. Tribunal competente

Como é sabido, até agora, a LOSJ, no seu art. 111.º/1/f) só atribuía competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) nas «*acções em que a causa de pedir verse sobre a prática de atos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial*». Tratava-se de uma disposição de inspiração francesa e de interpretação difícil<sup>108</sup>.

<sup>106</sup> DAVID W. QUINTO / STUART H. SINGER, *ob. cit.*, pp. 50-77, apresentam dezoito (!) alternativas para tutela directa dos segredos de negócio.

<sup>107</sup> Também por isso creio que este prazo pode ser invocado para determinar o prazo de conservação dos e-mails de um trabalhador após a cessação da relação laboral.

<sup>108</sup> Vide CLADUDE DELCORDE, «Droits intellectuels et pratiques du commerce», in AA.VV., *Liber Amicorum Aimé De Caluwé* (Bruylant, 1995), pp. 107-119.

*De iure condendo* melhor seria que o TPI fosse competente para apreciar acções em que a causa de pedir fosse concorrência desleal<sup>109</sup>. No entanto, a jurisprudência veio a distinguir entre actos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial dos actos de concorrência desleal «sem ser em matéria de propriedade industrial». Nesse sentido, em matéria clássicas da concorrência desleal, incluindo os segredos de negócio, a competência era dos tribunais comuns<sup>110</sup>.

A nova (e particularmente infeliz) alteração a essa alínea atribui agora competência ao TPI quanto a «*Ações em que a causa de pedir verse sobre a prática de atos de concorrência desleal ou de infração de segredos comerciais em matéria de propriedade industrial*». Este texto, sem ser claro, parece alargar a competência do Tribunal, mas em termos enigmáticos. Um primeiro aspecto a assinalar é a aparente supressão da limitação da competência aos actos de «concorrência desleal em matéria de propriedade industrial»; agora o TPI passará a ser (?) competente para apreciar toda a matéria concorrência desleal. Esta primeira intervenção, a ser assim<sup>111</sup>, é de aplaudir. Apesar de a concorrência desleal não ser Propriedade Intelectual, é matéria tipicamente estudada e tratada neste domínio, fazendo sentido o seu julgamento na mesma jurisdição especializada.

Um segundo aspecto resultante desta alteração seria a limitação da competência do TPI à «*infração de segredos comerciais em matéria de propriedade industrial*». Na verdade tratar-se-ia de uma limitação dupla: o Tribunal só poderia apreciar a *infração* e só quanto a segredos comerciais *em matéria de propriedade industrial*. Esta interpretação não pode corresponder à real intenção do legislador. Por um lado, não faz sentido falar de segredos comerciais «em matéria de

<sup>109</sup> Diga-se que, havendo direitos de propriedade intelectual envolvidos, a competência advirá sempre da invocação desses direitos, o que torna a previsão da alínea *f*), tal como tem sido interpretada pela jurisprudência, numa norma vazia de sentido [assim, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial* (Coimbra Ed., 2011), pp. 317-318, n. 640].

<sup>110</sup> Veja-se Ac.TRL 26.IX.2013 (rel. EZAGÜY MARTINS) (afirmações falsas); Ac.TRC 16.IV.2013 (rel. MARIA JOSÉ GUERRA) (segredos de negócio); Ac. TRP 13.IV.2015 (rel. CORREIA PINTO) (não concorrência no trespasse); Ac. TRP 21.II.2018 (rel. JOÃO PROENÇA) (actos de desorganização); Ac. TRP 30.IX.2010 (rel. MÁRIO FERNANDES) (imitação servil); Ac. STJ 6.VII.2004 (rel. PONCE LEÃO) (desvio de colaboradores e segredos de negócio). Em contrapartida a invocação conjunta de CD e marcas (Ac. STJ 10.IX.2009) (rel. OLIVEIRA VASCONCELOS) ou CD e desenhos ou modelos (Ac.TRL 27.II.2014) (rel. TOMÉ RAMIÃO), não prejudicava a competência do TPI.

<sup>111</sup> Não é descabida uma outra interpretação, de acordo com a qual o qualificativo «em matéria de propriedade industrial» abrange quer a concorrência desleal quer os segredos de negócio. No entanto, essa solução é pouco sensata.

propriedade industrial» – certamente que não se quis limitar a tutela àqueles segredos que incluam informação susceptível de ser objecto de um exclusivo da propriedade industrial. Por outro lado, não tem lógica que o TPI só possa apreciar acções relativas à infracção de segredos e que os tribunais comuns sejam competentes para outras acções relativas a este regime (*v.g.*, disputas relativa a titularidade, qualificação ou direito aplicável).

A melhor solução será proceder a uma interpretação correctiva, ignorando a expressão «em matéria de propriedade industrial». Nessa medida deve considerar-se que o TPI é competente para julgar todas acções em que a causa de pedir seja concorrência desleal, bem como todas as acções relativas a segredos de negócio (independentemente de estar em causa uma infracção).

### **b. Preservação da confidencialidade**

Há uma óbvia necessidade de garantir que o titular de segredos consegue exercer os seus direitos sem afectar a subsistência do segredo<sup>112</sup>. Nas palavras de um Tribunal norte-americano<sup>113</sup>: «*trade secrets are a peculiar kind of property. Their only value consists in their being kept private. If they are disclosed or revealed, they are destroyed. Therefore, it makes no sense to say that a determination whether trade secrets are involved should be made in open court, with the hearing to be later closed only if the determination is that they are involved. For in order to make this very determination, the Court must consider the information that one of the parties claims constitutes a trade secret, and the damage to that party that may occur if the claimed secrets are revealed. We do not see, as a practical matter, how this kind of decision can be made without at least some limited initial in camera consideration*». Apesar disso, até agora a nossa ordem jurídica não garantia adequadamente este interesse<sup>114</sup>.

Uma das maiores inovações da Directiva (art. 9.º), transposta no art. 352.º do NCPI, diz respeito à preservação da confidencialidade dos segredos comerciais em processos judiciais. Essa norma estabelece, nos dois primeiros números, um regime regra de sigilo (obrigação de não utilizar ou divulgar qualquer segredo comercial) dos intervenientes processuais, salvo no caso de domínio público superveniente ou de haver sentença transitada em julgado

<sup>112</sup> Esta preocupação já estava expressa na parte final do art. 42.º do Acordo TRIPS.

<sup>113</sup> *In Re the Iowa Freedom of Information Council and Des Moinesregister and Tribune Company, Petitioners*, 724 F.2d 658 (8th Cir. 1984).

<sup>114</sup> Sobre o estado da lei até agora cfr. NUNO SOUSA E SILVA, «O Segredo de Negócio como Escudo e como Espada», in MARIA FERNANDA PALMA / AUGUSTO SILVA DIAS / PAULO DE SOUSA MENDES (eds.), *Estudos sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal* (Almedina, 2018), pp. 250-253.

que haja considerado que a informação em causa não se qualifica como segredo de negócio.

Além disso, esta disposição prevê ainda a possibilidade de, dentro dos limites da proporcionalidade, ocorrer uma limitação do acesso a documentos, à publicidade das audiências e a criação de versões não confidenciais (truncadas) de documentos (art. 352.º/3)<sup>115</sup>. Nesta linha, o art. 357.º/2 alerta que, no caso de serem decretadas medidas de publicidade previstas no art. 350.º (publicação de sentença), se deverá ressaltar o segredo.

O n.º 4 do artigo 352.º explicita que as medidas de restrição de acesso a documentos e à publicidade da audiência «*não deve exceder o necessário para assegurar o respeito do direito das partes à ação e a um julgamento imparcial*». Por outro lado estabelece-se que devem ter direito de aceder a documentos e assistir a actos judiciais «*pelo menos, uma pessoa singular de cada uma das partes e os respectivos mandatários ou outros representantes*». Nestes casos, dever-se-á discutir quem será a pessoa e em que condições poderá fazê-lo<sup>116</sup>. Por um lado, será muito difícil garantir a preservação do segredo quando um administrador ou gerente de um concorrente tenha acesso à informação central no litígio. Por outro lado, pode revelar-se uma «armadilha» para essa pessoa que, tendo tido acesso a informação, passa assim a estar limitado na sua actuação em virtude de obrigações de confidencialidade. Em qualquer caso parece claro que se passa a admitir audiências de julgamento «à porta fechada», devendo tal ser requerido por uma das partes em articulado ou em audiência prévia.

Não está claro se estas disposições são também aplicáveis no processo penal e/ou contra-ordenacional. Faria sentido que sim, tanto na fase de inquérito como na fase de julgamento. Por outro lado, parece que poderão existir dificuldades práticas para implementar estas medidas junto das secretarias dos tribunais competentes.

### **c. Providências cautelares**

Prevê o NCPI a possibilidade de o titular do segredo requerer, a par do arresto (art. 346.º)<sup>117</sup>, providências cautelares visando prevenir uma violação

<sup>115</sup> A limitação em causa não deve afastar a gravação da audiência mas deve limitar as possibilidades de acesso e utilização das gravações.

<sup>116</sup> THOMAS FARKAS/PETER KOCH, «The disclosure–fair trial dilemma when enforcing trade secrets in civil court proceedings», *JIPLP* [2016], p. 905.

<sup>117</sup> O arresto não está limitado a mercadorias em infracção visto que cumpre um duplo propósito: evitar uma violação iminente [caso em que, nos termos do art. 10.º/1/ç) da Directiva, estaria limitado a essas mercadorias] e impedir a dissipação de património para



iminente ou impedir a continuação da violação do seu segredo (art. 345.º/1). Quanto aos direitos privativos tem sido entendido que o decretamento destas providências cautelares dispensa a prova de *periculum in mora*<sup>118</sup>. E isto faz sentido, entre outras coisas, porque está em causa um direito de exclusivo, um direito de proibir. Poder-se-á discutir se o mesmo deve valer para os segredos de negócio, apesar de aparentemente ser esse o objectivo da Directiva<sup>119</sup>. A lei dá algum acolhimento a esta interrogação, pois no artigo 354.º estabelece a necessidade de, no caso dos segredos, se proceder a um juízo de proporcionalidade especial tendo em conta os vários interesses envolvidos. Ou seja, a ponderação envolvida na tutela cautelar dos segredos comerciais estará sujeito a um filtro adicional.

Tendo em conta o previsto no art. 11.º/3/a) da Directiva parece que não se deve admitir a inversão do contencioso quanto a estas providências cautelares. Em contrapartida, admite-se no artigo 345.º/6 que o decretamento da providência cautelar possa ser substituído pela prestação de caução. No entanto, nos termos do art. 354.º/2, esta nunca poderá servir de fundamento para a divulgação do segredo (o que se compreende visto que a divulgação o pode facilmente destruir).

#### **d. Outras vias de actuação**

Prevê-se ainda nos artigos 339.º a 343.º do NCPI a possibilidade de *recolha e preservação de provas* na posse de alguém que viole (ou se prepare para violar) o segredo ou mesmo de terceiro<sup>120</sup>. Estas medidas podem ser decretadas sem audiência prévia do requerido (art. 341.º/1). Procurando temperar o uso deste meio processual estabelece-se no artigo 343.º a responsabilidade civil do

---

garantia de uma eventual indemnização (caso em que pode abranger bens sem qualquer relação com a violação em causa). Também por isso e ao contrário do que acontece no Código de Processo Civil, nestes casos, o arresto é, por via de regra, precedido de contraditório [SALVADOR DA COSTA, «Alterações Processuais: Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial», in AA.VV., *Direito Industrial*, vol. VII (Almedina, 2010), p. 148].

<sup>118</sup> Ac. TRL de 20.X.2011 (rel. AGUIAR PEREIRA): «I – Para que seja decretada providência cautelar ao abrigo do disposto no artigo 338.º- I do Código da Propriedade Industrial é necessário e suficiente que seja feita prova sumária da titularidade do direito de propriedade industrial ou da autorização para o utilizar e da violação actual ou iminente desse direito; II – Nos casos abrangidos por essa norma é desnecessária, por irrelevante, a prova da lesão resultante do *periculum in mora*.»

<sup>119</sup> DÁRIO MOURA VICENTE, «Protecção... cit., p. 306, sugere que sim.

<sup>120</sup> Como sublinha SALVADOR DA COSTA, *ob. cit.*, p. 129, nestes casos o requerente tem de fazer prova indiciária suficiente da violação (ou iminência de violação) dos seus direitos.

requerente «*Sempre que a medida de preservação da prova aplicada for considerada injustificada ou deixe de produzir efeitos por facto imputável ao requerente, bem como nos casos em que a mesma tenha sido requerida de modo abusivo ou de má-fé, se verifique não ter havido violação ou ser infundado o receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável de um direito de propriedade industrial ou de segredo comercial*», podendo o Tribunal exigir ao requerente a prestação de caução ou outra garantia com visto a assegurar o eventual pagamento desta indemnização<sup>121</sup>.

O art. 344.º estabelece a possibilidade de um interessado requerer *informação* detalhada sobre a origem e as redes de distribuição de bens ou serviços suspeitos de violarem segredos comerciais a pessoas que tenham sido encontradas na posse de bens ou a prestar serviços que se suspeite violem segredos comerciais<sup>122</sup>, ou a outras pessoas por estas referenciadas, desde que o façam à escala comercial (art. 337.º do NCPI)<sup>123</sup>. No entanto, a obrigação de prestar informações tem limites reconhecidos no n.º 3, designadamente o privilégio contra a auto-incriminação ou incriminação de familiares próximos, bem como sigilo profissional, protecção de fontes de informação e o regime dos dados pessoais<sup>124</sup>. O TJ já esclareceu que este procedimento pode ser exercido autonomamente, isto é, em processo independente de outros que eventualmente existam envolvendo as partes ou terceiros<sup>125</sup>.

Apesar de o Regulamento (UE) n.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das *autoridades aduaneiras* para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual não ter sido alterado e nada prever quanto à tutela de segredos, o art. 312.º/1 do NCPI estabelece que «*As alfândegas que procedam a intervenções aduaneiras retêm ou suspendem o desalfandamento das mercadorias*

<sup>121</sup> A natureza (objectiva ou subjectiva) desta responsabilidade está ainda em discussão no reenvio pendente C-688/17, *Bayer Pharma*. SALVADOR DA COSTA, *ob. cit.*, p. 139, parece defender que esta indemnização por responsabilidade civil processual é independente de culpa.

<sup>122</sup> Parece que neste contexto não terão de ser mercadorias em infracção.

<sup>123</sup> SALVADOR DA COSTA, *ob. cit.*, p. 140 sublinha que os requeridos não têm sequer de ter conhecimento da ilegalidade.

<sup>124</sup> No entanto, como sublinhou recentemente o TJ no reenvio C-149/17, *Bastei Lübbe* (EU:C:2018:841), a protecção da vida familiar não pode ser instrumentalizada a um nível tal que permita a fácil desresponsabilização do titular de uma ligação à Internet através da indicação de que um outro membro da família não identificado é que será o responsável pela violação em causa. Esta orientação equivale ao que o TJ já tinha afirmado relativamente ao sigilo bancário [ver C-580/13, *Coty* (EU:C:2015:485)].

<sup>125</sup> C-427/15, *New Wave CZ* (EU:C:2017:18).

em que se manifestem indícios de uma infracção prevista no presente Código, independentemente da situação aduaneira em que se encontrem». Ou seja, em Portugal os segredos comerciais também poderão gozar de tutela a nível aduaneiro.

## 5. Sugestões

O segredo de negócio não constitui Propriedade Intelectual<sup>126</sup>. Em relação ao segredo, o Direito (*i.e.*, a tutela legal) actua apenas como forma suplementar de protecção de um exclusivo factual: o segredo<sup>127</sup>. Divulgado o segredo, a tutela repressiva cessa daí em diante<sup>128</sup>.

No entanto, como vimos, o NCPI, na esteira da Directiva mas indo além dela, consagra uma tutela que aproxima os segredos da categoria dos direitos exclusivos<sup>129</sup>. O novo regime é mais amplo, detalhado e tutelador do que aquele que até agora vigorou. Nesse sentido e tudo somado, seguindo ALOIS TROLLER, podemos caracterizar os segredos de negócio como direitos exclusivos incompletos ou imperfeitos (*unvollkommene Exklusivrechte*)<sup>130</sup>.

É pena que o nosso legislador tenha sido também ele próprio incompleto e imperfeito no tratamento que fez da matéria. Oxalá, para a próxima se actue de outra forma, com menos ânsia em fazer um novo Código e com mais preocupação em fazer um Código melhor.

Assim, e no sentido de melhorar o novo regime dos segredos de negócio, elenco aqui uma algumas correcções que poderiam ser feitas imediatamente:

- O texto do artigo 313.º/2 devia ser substituído pela definição de mercadoria em infracção constante do art. 2.º/4 da Directiva;
- No próémio do artigo 315.º deveria adicionar-se a menção «a utilização e divulgação», ficando «A obtenção, utilização ou divulgação de um segredo...». O disposto no n.º 2 do art. 3.º da Directiva deveria constar também como n.º 2 desta disposição;

<sup>126</sup> RONNY HAUCK, *ob. cit.*, p. 2221. Veja-se o considerando 16 da Directiva.

<sup>127</sup> HERBERT ZECH, «Information as Property», JIPITEC [2015], p. 196.

<sup>128</sup> BJÖRN KALBFUS, *ob. cit.*, p. 1012.

<sup>129</sup> JÚLIO GOMES, «A Directiva... cit.», p. 93.

<sup>130</sup> *Imaterialgüterrecht*, Band I (Helbing & Lichtenhan, 1983), p. 417. Nesta linha veja-se também THOMAS HOEREN, *ob. cit.*, p. 141; ANSGAR OHLY, «Der Geheimnisschutz um deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven», GRUR [2014], p. 4, e DÁRIO MOURA VICENTE, «Protecção... cit.», p. 309. Apesar disso, creio que a natureza da tutela se mantém nos quadros da Concorrência Desleal. O sistema é construído com base no mesmo referencial – as práticas honestas – e tem a mesma lógica de tutela de posições de mercado.

- O artigo 351.º deveria ser revisto, uma vez que não tem em conta todos os meios de tutela mas apenas «os previstos nesta e na anterior secção». A norma deveria passar a abranger também os ilícitos contra-ordenacionais previstos no artigo 331.º;
- A epígrafe do art. 331.º deveria ser apenas «violação de segredo comercial», suprimindo-se a palavra «protegido»;
- O art. 331.º/b) deveria passar a contemplar apenas a divulgação ilícita de segredo;
- O art. 331.º/c) deveria abranger somente a utilização ilícita de segredo;
- O art. 331.º/e) deveria contemplar apenas o fabrico de mercadorias em infracção, isto é, que beneficiem significativamente do segredo, devendo o texto passar a mencioná-lo expressamente;
- A epígrafe do artigo 352.º deveria ser alterada para «excepções»;
- Devia esclarecer-se que o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 353.º se aplica também aos ilícitos contra-ordenacionais;
- Também deveria ser esclarecido que o disposto no artigo 352.º, relativo à garantia da confidencialidade, é aplicável à instrução pela ASAE e à tramitação judicial dos processos relativos ao ilícito contra-ordenacional previsto no artigo 331.º do NCPI e ainda aos crimes previstos nos arts. 195.º e 196.º do Código Penal;
- No artigo 355.º/2 devia fazer-se referência apenas «ao disposto no n.º 1 do artigo anterior». Igualmente, no artigo 357.º/2 devia referir-se apenas «o disposto no n.º 1 do artigo 354.º»;
- Deveria corrigir-se a LOSJ suprimindo-se a expressão «em matéria de propriedade industrial» do final do seu artigo 111.º/1/j).



CATOLICA  
FACULDADE DE DIREITO

LISBOA · PORTO

Deveis estar cientes  
de que para combater as  
injustiças deste mundo  
é preciso renunciar  
à comodidade.

Esta obra, em quatro volumes e que reúne noventa e quatro textos das mais diversas áreas da ciência jurídica, tem por objetivo prestar a devida e tão justa homenagem ao Senhor Professor Germano Marques da Silva.

Na última lição que dirigiu aos seus Estudantes lembrou o desafio que o futuro lhes dirige: o da coragem para combater as injustiças deste mundo, procurando constantemente o bem de todos e de cada um.

Fundador da nossa Escola, o nosso Mestre incorpora essa lição, deixando junto dos seus alunos a marca indelével de um exemplo de liberdade, de serviço e de inconformismo perante a iniquidade.

