

A PROPOSTA DE DIRECTIVA EM MATÉRIA DE SEGREDOS DE NEGÓCIO – ESTADO E PERSPECTIVAS

NUNO SOUSA E SILVA*

Abstract: This article focuses on the pending proposal for a Directive on the protection of trade secrets. The proposal is analysed from a critical point of view, and some solutions regarding its possible transposition into Portuguese law are submitted.

Keywords: trade secrets; know-how; EU law; directive; intellectual property; Portugal.

Palavras-chave: segredos de negócio; know-how; direito europeu; directiva; propriedade intelectual; Portugal.

Sumário: 1. O contexto 2. Base jurídica e extensão da harmonização 3. A noção de segredo de negócio. 4. A aquisição, utilização e divulgação de segredos de negócio. 4.1. Actos ilícitos 4.2. Actos lícitos e defesas. 4.3. Licenças (?). 5. Meios de Tutela. 5.1. Âmbito de aplicação. 5.2. Princípios e regras gerais. 5.3. Medidas cautelares. 5.4. Tutela principal. 6. Duração? 7. Conclusão.

1. O contexto

O recurso ao segredo de negócio apresenta várias vantagens em comparação com a tutela através de direitos de exclusivo. A protecção é imediata, aparentemente mais barata¹ e potencialmente eterna.² Por outro lado, a informação secreta está sujeita ao risco permanente de ser revelada, descoberta e, em alguns casos, mesmo patenteada por outrem. Assim, a opção quanto à estratégia de protecção deverá sempre fazer-se em função do tipo de informação em causa³.

* Mestre em Direito. LLM. IP (MIPLC). Assistente da Universidade Católica Portuguesa (Porto). Advogado (PTCS & Associados). E-mail: nsousaesilva@gmail.com. Gostaria de agradecer a Maria Rita Mesquita, Gonçalo Maria Pinheiro Torres, Pedro Cerqueira Gomes e Pedro Sousa e Silva pelos comentários e sugestões. Os erros e omissões permanecem meus.

¹ Não será realmente assim se se tiverem em conta os custos e as ineficiências que a não partilha de informação gera. Se um colega de trabalho não tem acesso a dada informação irão certamente ocorrer ineficiências e duplicação de esforços.

² Para uma análise dessas vantagens e desvantagens cfr. DARIN W. SNYDER/DAVID S. ALMELING, *Keeping Secrets: A Practical Introduction to Trade Secret Law and Strategy*, Oxford University Press, 2012, p. 18 e ss. e GOMÉZ SEGADÉ, *El Secreto Industrial (know-how)*, Tecnos, 1974, pp. 168 e ss.

³ Como sublinha ANDREW A. SCHWARTZ, «The Corporate Preference for Trade Secret», in: *Ohio State Law Journal*, 74(4) (2013), p.641 a escolha só está disponível quando o produto seja patenteável e, simultaneamente, não se trate de uma invenção fácil de entender e replicar.

Casos há em que, por uma razão ou outra, a tutela por via de direitos de exclusivo não está disponível, sendo o segredo a única opção para salvaguardar activos intangíveis valiosos que a ordem jurídica não protege directamente.

De todo o modo, há um largo consenso acerca da grande (e crescente) importância dos segredos de negócio na actual economia⁴. Em 1999 ANTHONY ARUNDEL analisou dados relativos a 2849 empresas, de dimensões muito variadas, todas com actividade relevante em matéria de Investigação e Desenvolvimento, tendo concluído que a grande maioria valorizava mais os seus segredos de negócio do que as suas patentes⁵. Estas conclusões têm sido confirmadas consistentemente pelos estudos empíricos feitos⁶.

Em contraste com a sua importância, o acervo jurídico internacional em matéria de segredos de negócio é bastante rarefeito. Anteriormente a 1994 era discutido se a sua protecção estava ou não incluída no artigo 10 *bis* da Convenção de União de Paris⁷. Com a adopção do Acordo TRIPS, o assunto pode, em certa medida, considerar-se ultrapassado. O seu artigo 39.º, único da secção VII relativa a informações não divulgadas, estabeleceu uma dupla protecção: segredos de negócio (n.º 2) e informações relacionadas com produtos químicos, farmacêuticos ou para agricultura, na medida em que utilizem novos elementos químicos, cuja obtenção resulte de esforço considerável (n.º 3)⁸. No seu n.º 1, o artigo 39.º do TRIPS esclareceu ainda que estes meios de protecção se incluem no artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris, relativo à repressão da concorrência desleal⁹.

⁴ DAVID S. ALMELING, «Seven Reasons Why Trade Secrets are Increasingly Important», in: *Berkeley Technology Law Journal* 27(2012) pp. 1091 e ss.

⁵ «The relative effectiveness of patents and secrecy for appropriation», in: *Research policy* 30(4) pp. 611-624.

⁶ Cfr. a síntese de NICOLA SEARLE, *The Economics of Trade Secrets: Evidence from the Economic Espionage Act (2010)* p. 56 e ss. disponível em <http://research-repository.st-andrews.ac.uk/bitstream/10023/1632/7/NicolaSearlePhDThesis.pdf>.

⁷ Para uma decisão recente de um tribunal norte-americano que afirmou “...the Lanham Act, even in conjunction with the Paris Convention, does not provide a federal cause of action for trade secret misappropriation.” cfr. *BP Chemicals Ltd. vs. Jiangsu Sopo Corporation (Group) Ltd.*, 429 F.Supp.2d 1179. 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*, 3.ª ed., Kluwer Law International, 2010 p. 546 e ss. e SHARON K. SANDEEN, «The limits of trade secret law: Article 39 of the TRIPS Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is based», in: AAVV, *The Law and Theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, 2011, pp. 537 e ss.

⁸ Neste artigo não tratarei deste aspecto. Para mais indicações *vide* CHRISTOPHER WADLOW, «Regulatory data protection under TRIPs Article 39(3) and Article 10bis of the Paris Convention: Is there a doctor in the house?», in: *Intellectual Property Quarterly* (2008) pp. 355-415.

⁹ Note-se que a remissão para a Convenção da União de Paris operada pelo artigo 2.º/1 TRIPS tem alcance limitado, daí o conteúdo normativo desta expressão. Sobre as normas de direito internacional relativas à Concorrência Desleal veja-se FRAUKE HENNING-BODEWIG, «International Protection Against Unfair Competition – Art. 10bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provision», in: *IIC* 30(2) (1999) pp. 166 e ss.

No enta
vigorar a lib
negócio na
nando frequ
Precedi
Hogan Love
(então) 27
Europeia ap
mento Europ
confidenciais

Esta pro
e âmbito de
comercial,
capítulo de
aquisição,
capítulo re
de tutela q
último cap

Após c
publicou,

¹⁰ NUNO SOU
da Propriedad
Em sentido co
IP Law (2nd e

¹¹ Este caract
BONE, «A New
(1998), p.245
legais. Para u
Throughout the

¹² Disponível
study_en.pdf
& NATALIE M
the European
(2012) pp.68

¹³ Disponível
study_en.pdf
COM/2013
=CELEX:520

¹⁵ Parece-me
recursos em p
2004/48/CE

No entanto, e apesar da referência expressa à concorrência desleal, continua a vigorar a liberdade de transposição¹⁰. E, efectivamente, a protecção de segredos de negócio na Europa e no Mundo apresenta uma grande heterogeneidade, combinando frequentemente vários ramos de direito público e privado¹¹.

Precedida por dois estudos de grandes sociedades de advogados – um da Hogan Lovells¹² e outro da Baker & McKenzie¹³ – que analisaram o estado da lei nos (então) 27 Estados-Membros da UE, Estados-Unidos, Japão e Suíça, a Comissão Europeia apresentou, a 28 de Novembro de 2013 a: *Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção de know-how e informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais*¹⁴.

Esta proposta está organizada em 4 capítulos. O primeiro versa sobre o objecto e âmbito de aplicação do diploma, definindo noções essenciais como ‘segredo comercial’, ‘titular do segredo’, ‘infractor’ e ‘mercadoria em infracção’. O segundo capítulo determina o que constitui infracção, ou seja, em que condições é que a aquisição, utilização e divulgação de segredos de negócio será ilegal. O terceiro capítulo refere-se às “medidas, procedimentos e recursos (sic)”¹⁵, isto é, os meios de tutela que o titular de um segredo de negócio terá ao seu dispor. O quarto e último capítulo contem normas relativas à transposição e avaliação da directiva.

Após consulta dos comités e negociação, o Conselho da União Europeia publicou, em Maio de 2014, um documento (9870/14) com algumas alterações

¹⁰ NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo é a “alma do negócio» in: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n.º126, 2013, p. 6. Expressamente nesse sentido dispõe o artigo 1.º/1 TRIPS. Em sentido contrário pronuncia-se INGO MEITINGER, in: Cottier/Verón, *Concise International and European IP Law* (2nd edn, Wolters Kluwer 2011) p. 115.

¹¹ Este carácter sincrético das leis que protegem segredos de negócio leva a que autores como ROBERT BONE, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», *California Law Review*, (1998), p.245, afirmem que a lei sobre segredos de negócio não passa de uma colecção de outras normas legais. Para uma perspectiva comparativa ampla, veja-se a obra editada por MELVIN JAGER, *Trade Secrets Throughout the World*, Clark Boardman Callaghan, 2013, além dos estudos citados *infra*.

¹² Disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/120113_study_en.pdf (para uma tabela com um excelente sumário das conclusões do estudo cfr. MARCO BRONCKERS & NATALIE McNELIS, «Is the EU obliged to improve the protection of trade secrets? An inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights», in 34(10) *EIPR* (2012) pp.687-688).

¹³ Disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final_study_en.pdf.

¹⁴ COM/2013/0813 final. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0813&from=EN>.

¹⁵ Parece-me desajustada a tradução de “remedies” (versão inglesa) ou “Rechtsbehelfe” (versão alemã) para recursos em português. Mais correcto seria meios de tutela. Igual crítica merece a tradução da Directiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, no seu capítulo II.

ao texto inicialmente apresentado¹⁶. A 3 de Junho o Max Planck Institut (MPI) apresentou a segunda versão dos seus comentários à última versão da proposta¹⁷.

Este artigo visa fazer uma análise crítica da última versão da proposta, tendo em vista uma eventual transposição para o direito nacional. Assim, depois de abordar a base jurídica e extensão da intervenção prevista (2), analisará a proposta de directiva¹⁸ seguindo a sua estrutura: a noção de segredo de negócio (3), a aquisição, utilização e divulgação de segredos de negócio (4) e meios de tutela (5). A questão da duração dos segredos de negócio (6) será tratada antes da conclusão (7).

É de notar que o esquema de protecção consagrado se aproxima muito do adoptado no direito norte-americano. Assim, as soluções previstas poderão ser melhor compreendidas com recurso a algum direito comparado¹⁹.

2. Base jurídica e extensão da harmonização

As justificações económicas e morais para a protecção de segredos de negócio são objecto de grande debate²⁰. TANYA APLIN et al.²¹ analisam sete justificações possíveis, concluindo que “no single approach is unproblematic from a philosophical perspective”²².

Apesar disso, de um modo ou outro e com diferentes alcances, essa protecção é reconhecida na generalidade dos ordenamentos jurídicos²³. A Comissão parece

¹⁶ Disponível em <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209870%202014%20INIT> consultado a 03 de Agosto de 2014.

¹⁷ Doravante designada *opinião MPI*. Disponível em http://www.ip.mpg.de/files/pdf3/Stellungnahme-Geschaeftsgeheimnisse_2014-05-12_final_7.pdf. Para um resumo cfr. NUNO SOUSA E SILVA, *The proposed Trade Secrets directive: comments from the Max Planck Institute* in <http://ipkitten.blogspot.de/2014/08/the-proposed-trade-secrets-directive.html> (3 de Agosto de 2014).

¹⁸ Por conveniência de exposição a proposta, na sua última versão (Doc. 9870/14), será abreviadamente designada *directiva*.

¹⁹ Para uma panorâmica da lei Americana neste domínio sugere-se SHARON K. SANDEEN & ELIZABETH A. ROWE, *Trade Secret Law in a Nutshell*, West, 2013.

²⁰ Veja-se MARK LEMLEY «A doctrine in search of justification...» cit. e MICHAEL RISCH, «Why do we have trade secrets?» in: *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 11, 2007, pp. 1 e ss. Para um sumário cfr. NUNO SOUSA E SILVA, ‘Um retrato do regime português dos segredos de negócio’ in *Propriedades Intelectuais*, n.º2 (no prelo).

²¹ *Gurry on the Breach of Confidence*, 2.ª ed, Oxford University Press, 2012, p. 76 e ss.

²² *Ibid*, p. 93.

²³ Mark A Lemley, «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», in: AAVV, *The law and theory...cit.*, p. 109. Na União Europeia a solução mais minimalista é a maltesa que só atribui protecção aos segredos de negócio no âmbito contratual.

acolher a ideia de protecção de investimento, com a consequência do estímulo à inovação e à colaboração, como justificação bastante, servindo-se amiúde do termo “inovação”²⁴. A Comissão entende que as grandes disparidades existentes entre as leis dos Estados Membros geram barreiras indevidas ao mercado interno e, por via do artigo 114.º TFUE justifica a intervenção neste domínio²⁵.

O alcance da harmonização tem sido debatido. A versão inicial limitava-se a estabelecer *standards* mínimos, mais elevados do que os resultantes do acordo TRIPS. Os Estados-Membros continuariam a ser livres de estabelecer outros meios de tutela, nomeadamente a nível criminal. Este entendimento é criticado pelo MPI que defende harmonização total²⁶, mas foi reforçado claramente na última versão do Conselho. Neste sentido o actual artigo 1.º/2 dispõe:

Os Estados-Membros podem prever, de acordo com as regras dos Tratados, protecção mais reforçada contra a aquisição, utilização ou divulgação de segredos de negócio do que aquela prevista nesta Directiva, desde que garantam conformidade com os Artigos 4,5, artigo 6(1), Artigo 7, o segundo sub-parágrafo do Artigo 8(1), Artigos 8(3), 8(4), 9(2), Artigos 10, 12 e 14(3)²⁷.

A manter-se esta solução, o efeito harmonizador da directiva será diminuto²⁸. Acresce que, como sublinha TREVOR COOK, tradicionalmente estas matérias são

²⁴ Veja-se o documento da Comissão com as FAQ (MEMO/13/1061) e os considerandos 3 (“...[na falta de harmonização] a inovação e a criatividade são desencorajadas e o investimento diminui, afectando o bom funcionamento do mercado interno e prejudicando o seu potencial crescimento”), 7 (“...essas diferenças reduzem os incentivos às empresas para a realização de actividades económicas transfronteiriças relacionadas com a inovação (...) Além disso, favorece a actividade da concorrência desleal...”) e 10 (“No interesse da inovação...”). A promoção da inovação faz parte da estratégia 2020 da Comissão Europeia e tem-se reflectido em inúmeros domínios. Para um exemplo em sede de contratação pública cfr. PEDRO CERQUEIRA GOMES, «The innovative Innovation Partnerships under the new EU directive for the public sector», in: *Public Procurement Law Review*, special issue 2 (2014) pp. 211-218.

²⁵ É interessante fazer o paralelismo com o direito norte-americano. Aí, continua a existir uma grande fragmentação visto que as leis nesta matéria são estaduais. Apesar disso, por via de *soft law* conseguiu-se uma harmonização voluntária. Até hoje o Uniform Trade Secrets Act (elaborado em 1985 pela Uniform Law Commission) foi adoptado, com ligeiras adaptações, por 51 Estados e territórios. Sobre o estado da lei norte-americana cfr. R. DENICOLA, «The Restatements, the Uniform Act and the status of American trade secret law» in AAVV, *The law and theory...cit.*, pp. 18-45 e, exaustivamente, ROGER MILGRIM, *Milgrim on Trade Secrets*, Matthew Bender (actualizado anualmente).

²⁶ Opinião MPI, p. 4.

²⁷ Tradução não oficial. É ainda de notar que a palavra ‘civil’ (para ressaltar o domínio do direito penal) foi acrescentada no considerando 8 e no artigo 5.º.

²⁸ No mesmo sentido TANYA APLIN, «A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive», disponível em <http://ssrn.com/abstract=2467946> p. 47.

resolvidas em procedimentos urgentes, pelo que o papel do TJUE, em sede de reenvio prejudicial, pode ser substancialmente reduzido²⁹.

Há igualmente aspectos muito relevantes em matéria de restrições às liberdades fundamentais, como a interacção entre a liberdade de circulação de trabalhadores, direito da concorrência e a protecção de segredos de negócio, que não foram directamente abordados. As obrigações de não concorrência e regulação em matéria de contrato de trabalho não foram tratadas pelo legislador europeu³⁰. No entanto, no considerando 8 pode ler-se que a noção de segredo de negócio deve excluir os conhecimentos e competências acessíveis à generalidade dos trabalhadores (normalmente designado como “tool kit”). Na última versão o artigo 13.º/1/2.º parágrafo admite uma limitação do valor das indemnizações no âmbito das relações de trabalho, quando a aquisição ilícita seja negligente. Apesar disso parece-me claro que as questões de direito do trabalho são deixadas para o direito nacional³¹. De igual modo o considerando 27 ressalva a aplicação do direito europeu da concorrência³².

Apesar de existir uma definição (ampla) de titular (qualquer pessoa que legalmente controle o segredo de negócio)³³, as questões de titularidade (i.e. atribuição de poderes sobre a informação) são deixadas por regular. Isto é considerado compreensível por parte do MPI³⁴ mas altamente criticado por autores como TANYA APLIN³⁵.

²⁹ «The Proposal for a Directive on the Protection of Trade Secrets in EU Legislation» in: (2014) 19 *Journal of Intellectual Property Rights*, p. 57. Sobre o papel fundamental dos tribunais nacionais para o desenvolvimento do direito europeu da propriedade intelectual (no caso direitos de autor) cfr. MATTHIAS LEISTNER, «Die Methodik des EuGH und die Garantiefunktion der nationalen Gerichten bei der Fortentwicklung des europäischen Urheberrechts» disponível em <http://www.jura.uni-bonn.de/index.php?id=6497> consultado a 05 de Agosto.

³⁰ Sobre este particular aspecto veja-se CHRISTIAN KOENIG & ULRIKE STEINER, «Die Vereinbarkeit nachvertraglicher Wettbewerbsverbote mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit des EG-Vertrages», in: *NJW* 2002, pp. 3583-3588 e, para uma perspectiva norte-americana, ELEANORE GODFREY, «Inevitable Disclosure of Trade Secrets: Employee Mobility v. Employer's Rights», in: *Journal of High Technology Law* 3(2004) p. 61 e ss.

³¹ TANYA APLIN, «A critical evaluation...» cit. p. 28, acha esta divisão de competências extremamente incerta.

³² Sobre as interacções entre segredos de negócio e direito da concorrência, cfr. GINTARE SURBLYTIE, *The Refusal to Disclose Trade Secrets as an Abuse of Market Dominance – Microsoft and Beyond*, Stämpfli Publishers, 2011 e JOSEF DREXL, «Refusal to Grant Access to Trade Secrets as an Abuse of Market Dominance», in: Steven Anderman, & Ariel Ezrachi (eds), *Intellectual Property and Competition Law – New Frontiers*, Oxford University Press, 2011, pp. 165-185.

³³ Incluindo-se aqui também aqueles que beneficiam de uma “licença”.

³⁴ Opinião MPI, p. 3.

³⁵ «A critical evaluation...» cit. p.15

3. Da noção de segredo de negócio

A directiva adoptou *ipsis verbis* a noção de informação confidencial resultante do artigo 39.º do Acordo TRIPS³⁶. Esta disposição já foi justamente descrita como a “junção da definição [norte-] americana de segredo de negócio e o conceito europeu de concorrência desleal e práticas comerciais leais”³⁷.

Segundo a definição, segredo de negócio será (1) informação, (2) secreta, (3) com valor comercial por ser secreta e (4) objecto de diligências razoáveis no sentido de a manter secreta³⁸.

Na versão portuguesa, a directiva emprega a expressão segredo comercial em vez de segredo de negócio. Esta terminologia, em face do direito nacional – tendo em conta a noção jurídica de comércio³⁹ – é passível de críticas, devendo ser sujeita a uma extensão teleológica caso a transposição não seja correctamente feita.

Não se protegem como segredos de negócio informações triviais (onde se incluem “os conhecimentos e competências adquiridos pelos trabalhadores no decurso normal do seu emprego”⁴⁰) ou de fácil acesso. No entanto, o grau de secretismo e de valor exigidos devem ser mínimos⁴¹. As medidas de protecção (factuais ou jurídicas) do segredo terão que ser actuais e efectivas, o que é aferido num juízo de proporcionalidade. A única informação excluída é apenas a de carácter pessoal (que não se encontra ligada ao mundo dos negócios).

Assim, a noção acolhida é muito ampla, incluindo realidades tão distintas como listas de clientes, cadeia de distribuição, preços e datas de lançamento de produtos, estruturas de custos, receitas, fórmulas, procedimentos, códigos-fonte de *software* e algoritmos. Ao contrário dos direitos de propriedade intelectual,

³⁶ Para uma análise detalhada veja-se NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly is a trade secret under the proposed directive?», in: *JIPLP* 2014 pp.923-932.

³⁷ FRANÇOIS DESSEMONTET, «Protection of Trade Secrets and Confidential Information», in: AAVV, *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, 2.ªed., Wolters Kluwer, 2008, p. 291.

³⁸ Art. 2.º/1 da directiva.

³⁹ Esta exclui a agricultura e as profissões liberais (cfr. art. 230.º do Código Comercial). A noção de comércio foi explorada extensivamente pela doutrina. Para uma exposição concisa veja-se CASSIANO DOS SANTOS, *Direito Comercial Português*, vol. I, Coimbra Editora, 2007 pp.55-123. É claro que se pode questionar se a doutrina pátria subsistirá em face dos avanços do direito europeu (assentes noutra concepção jurídica de comércio) também nesta matéria (o mais recente exemplo sendo a Directiva 2011/7/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais).

⁴⁰ Considerando 8.

⁴¹ Assim e com adicionais referências NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly...» cit. p. 929. A actual proposta acrescentou ao considerando 8 a explicitação de que o valor pode ser (meramente) potencial.

o conteúdo possível dos segredos de negócio contempla ainda planos, factos, descobertas, ideias e conceitos abstractos⁴².

Apesar de a noção de *know-how* constar da directiva não tem qualquer significado autónomo e a sua utilização só contribuirá para acentuar a confusão terminológica em torno dos segredos de negócio⁴³. Deste modo, será conveniente que, aquando da transposição, se ignore esse termo.

4. A aquisição, utilização e divulgação de segredos de negócio

Fiel à sua natureza de concorrência desleal, a protecção de segredos de negócio é limitada aos casos em que a aquisição, utilização ou divulgação se faça por meios impróprios, ou seja, contrários às normas e usos honestos do comércio⁴⁴. Aquele que pratique essa acção é definido como “infractor” (art. 2.º/3).

A directiva distingue aquisição (art.3.º/2) de utilização e divulgação (art. 3.º/3) do segredo. A última versão prescinde da existência de culpa, sendo que a versão inicial exigia dolo ou negligência grave⁴⁵.

4.1. Actos ilícitos

Baseada na nota 10 ao artigo 39.º TRIPS, a directiva enumera uma série de actos de aquisição ilegais, como acesso não autorizado, roubo, suborno, violação ou incentivo à violação de um acordo de confidencialidade, acabando com uma cláusula geral: “outra conduta que, naquelas circunstâncias particulares, seja considerada contrária às práticas comerciais honestas” (art. 3.º/2/f)⁴⁶. A referência a alguns conceitos jurídicos não harmonizados (v.g. roubo ou suborno) tem sido criticada pela susceptibilidade de gerar diferenças relevantes entre ordenamentos⁴⁷.

Quanto à utilização ou divulgação, esta será ilegal quando o utilizador/divulgador tenha adquirido o segredo ilegalmente, viole um dever (contratual ou não) de confidencialidade ou de não utilização do segredo (art.3.º/3), ainda que estes

⁴² NUNO SOUSA E SILVA, « What exactly...» cit. p. 927.

⁴³ Ibid. p. 926.

⁴⁴ Assim também o texto do art. 39.º/2 TRIPS e art. 317.º do Código da Propriedade Industrial Português.

⁴⁵ Em Portugal isto poderá traduzir-se numa responsabilidade objectiva ou numa presunção inilidível de culpa.

⁴⁶ TANYA APLIN, «A critical evaluation...» cit. p.17, sublinha que a jurisprudência de direito de marcas (interpretando o artigo 12.º RMC) poderá ser uma preciosa ajuda interpretativa neste domínio.

⁴⁷ Assim, Opinião MPI, p.8 e TANYA APLIN «A critical evaluation...» cit. p. 17.

actos sejam praticados por interposta pessoa (art. 3.º/4), exigindo-se, neste último caso, consciência (“saiba ou devesse saber”).⁴⁸

As mercadorias que, indevidamente, beneficiem significativamente (em qualquer estágio da sua produção/comercialização) de um segredo de negócio são consideradas “mercadorias em infracção” (art. 2.º/4). Aquele que pratique qualquer acto com relevância comercial (produção, oferta, colocação no mercado, importação, exportação ou armazenamento para esses fins) em relação a mercadorias em infracção, quando sabia ou devia saber que estava em causa o uso ilegal de um segredo de negócio, pratica igualmente um acto ilegal (art. 3.º/5)⁴⁸. Prevê-se, entre os meios de tutela, a recolha, alteração ou destruição dessas mercadorias (art. 11.º/2), que devem ser aplicadas de forma proporcional⁴⁹. Acresce que a qualificação de um produto como mercadoria em infracção requer um juízo de proporcionalidade e a demonstração de um certo nexos causal, a mercadoria terá que “beneficiar significativamente” do segredo.

4.2. Actos lícitos e defesas

A directiva toma uma posição clara quanto à natureza da protecção dos segredos de negócio. Trata-se de concorrência desleal e não de um direito de exclusivo sobre informação⁵⁰. O considerando 10.º é inequívoco: “as disposições da presente directiva não devem criar direitos exclusivos relativamente ao *know-how* ou às informações protegidas como segredos comerciais.” Isto tem consequências claras em matéria de direito aplicável (determinável via artigo 6.º do Regulamento Roma II⁵¹). O MPI defende que se a harmonização não for total poderá entender-se que haverá liberdade para classificar os segredos de negócio como propriedade

⁴⁸ A versão original exigia a prática destes actos “de forma consciente e deliberada”. A actual redacção é criticada por falta de clareza (cfr. TANYA APLIN «A critical evaluation...» cit. p. 24). A autora dirige iguais críticas à noção de mercadorias em infracção (pp. 25-27).

⁴⁹ Ver considerando 17.

⁵⁰ Defendiam o carácter de propriedade dos segredos de negócio, entre outros, S.J. SOLTYSINSKI, «Are Trade Secrets Property?», in: IIC 17(3) (1986) pp.331-356 (com uma perspectiva de direito civil/continental) e MARK LEMLEY, «The surprising virtues...»cit. (numa perspectiva de direito norte-americano). Sobre o tema cfr. LIONEL BENTLY, «Trade secrets – ‘Intellectual Property but not ‘property’?», in: HELENA HOWE & JONATHAN GRIFFITHS (eds), *Concepts of Property in Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2013, pp. 60-93.

⁵¹ Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007 relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais (“Roma II”). Sobre o direito de conflitos da Concorrência desleal veja-se DÁRIO MOURA VICENTE, «Concorrência Desleal: Diversidade de Leis e Direito Internacional Privado?», in: *Direito Industrial*, vol. VIII, Almedina, 2012, pp. 181-212.

intelectual, o que seria de evitar⁵². Em todo o caso parece-me que, em Portugal, a transposição deverá sempre ser feita no âmbito da concorrência desleal⁵³.

A descoberta independente do segredo continua a ser lícita, e os concorrentes do titular do segredo comercial permanecem livres de analisar, por meio de engenharia inversa⁵⁴, qualquer produto adquirido legalmente. Esta conclusão já parecia resultar da remissão do artigo 39.º do TRIPS para o artigo 10bis da Convenção de Paris, mas tornar-se-á agora indiscutível⁵⁵. A estas duas previsões “clássicas” acresce, como forma lícita de aquisição do segredo, “outra prática que, naquelas circunstâncias particulares, esteja em conformidade com as práticas comerciais honestas” (4.º/1 al.c)⁵⁶.

O artigo 4.º/2 contempla as situações em que, apesar de haver violação do segredo, não haverá lugar a tutela contra a sua aquisição, uso ou divulgação. Nessa medida devem ser consideradas defesas⁵⁷. Estas consistem no exercício de liberdade de expressão⁵⁸, na denúncia de má conduta, irregularidade ou actividade ilegal desde que a divulgação seja necessária e o denunciante tenha agido no interesse público⁵⁹, na divulgação por trabalhadores aos seus representantes para o legítimo exercício das suas funções e, ainda, para proteger um interesse legítimo, reconhecido pelo direito nacional ou da União Europeia⁶⁰.

⁵² Opinião MPI p.4-5 Em conformidade, o Instituto também entende que a Directiva em matéria de segredos de negócio não deveria ser considerada *lex specialis* em relação à Directiva 2004/48 sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual (*enforcement*). TANYA APLIN, «A critical evaluation...» cit, p. 8 parece defender que essa liberdade de qualificar os segredos de negócio como Propriedade Intelectual existe e considera-a favoravelmente.

⁵³ NUNO SOUSA E SILVA, «Quando o segredo...»cit., p. 19.

⁵⁴ Foi esta a expressão escolhida para *reverse engineering*. DÁRIO MOURA VICENTE, «Segredo Comercial e Acesso à Informação Administrativa», in: *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia*, vol. III, Coimbra Ed, 2011, p.293 emprega a expressão “desmontagem conceptual”.

⁵⁵ No mesmo sentido cfr. ANSGAR OHLY, «Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?», in: WOLRAD PRINZ ZU WALDECK ET. AL., *Patents and Technological Progress in a Globalized World*, Springer, 2009, pp 535-552.

⁵⁶ Esta previsão seria desnecessária em face do artigo 3.º/2 al. f).

⁵⁷ A terminologia e a distinção entre limites, excepções, actos admitidos e defesas, sobretudo no âmbito da Propriedade Intelectual, é matéria que necessita de maior reflexão, à qual espero poder dedicar-me no futuro.

⁵⁸ Cfr. considerando 10b (com referência ao art. 11.º da CDFUE). Segundo a jurisprudência de Estrasburgo (referente ao artigo 10.º CEDH) esta disposição deve ser interpretada restritivamente, sobretudo no domínio da liberdade de expressão comercial (cfr. a decisão *Krone Verlag v. Austria* (No. 3), (2006), §30 e ss.). Sobre este aspecto na lei norte-americana vide PAMELA SAMUELSON, «First Amendment defences in trade secrecy cases», in: AAVV, *The law and theory...cit.*, pp. 269-298.

⁵⁹ Esta cláusula, de carácter amplo e indeterminado (má conduta e irregularidade são conceitos algo opacos), merece um estudo autónomo.

⁶⁰ Esta cláusula aberta poderá funcionar como um “fair use” em matéria de segredos de negócio. TANYA APLIN, «A critical evaluation...»cit, p.32 aponta a importância de considerar, entre estes interesses, a concorrência e a inovação na indústria.

A actual versão da proposta contem ainda uma remissão total para a lei nacional (artigo 4.º/1a.): consideram-se lícitos aqueles actos de aquisição, utilização e divulgação de um segredo de negócio admitidos pela lei nacional. Esta solução pode representar um grande obstáculo ao efeito harmonizador da directiva.

O exercício de direitos de representação dos trabalhadores dentro dos limites da lei que os consagre e o cumprimento de uma obrigação não contratual, previstos na proposta inicial⁶¹, constam agora dos considerandos 10c e 10a, respectivamente. São situações que podem ser integradas nas restantes alíneas e os considerandos bastam para o deixar claro.

Em relação a actos lícitos ou defesas, coloca-se ainda a questão da resolução de situações de sobreposição ou cumulação de protecções⁶². Casos haverá em que o objecto de segredo de negócio é simultaneamente protegido por direitos de autor e/ou direitos conexos, como na hipótese de uma base de dados de clientes, em que tenha havido investimento substancial. Da noção de segredo de negócio e da exigência de secretismo excluiu-se quase toda a sobreposição com direitos registados⁶³. Poderá, no entanto, um titular de segredo de negócio e direitos de autor (por exemplo no caso de *software*)⁶⁴ prevalecer-se das condições restritivas de engenharia inversa no domínio dos direitos de autor⁶⁵ para impedir divulgação que seria admitida em sede de segredos de negócio?

À partida, a sobreposição entre direitos de propriedade intelectual e concorrência desleal, em Portugal, resolve-se por via de subsidiariedade⁶⁶, o que apontaria para uma resposta afirmativa⁶⁷. Contudo, não é claro de que forma é que a cumulação de protecções se processará neste domínio⁶⁸.

⁶¹ Art. 4.º/1/ al. c) e 4.º/2/ al. d) da proposta inicial.

⁶² Admitidas, como se depreende do considerando 28. Para a noção de sobreposição/cumulação, com adicionais referências, veja-se NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, Nomos, 2014, pp.17 e ss.

⁶³ NUNO SOUSA E SILVA, «What exactly...» cit. p. 929.

⁶⁴ Foi o caso, apesar de não ter sido juridicamente enquadrado dessa forma, no Ac. STJ de 29 de Novembro de 2011 (rel. SERRA BAPTISTA) (disponível em www.dgsi.pt).

⁶⁵ Consagradas no artigo 6.º da Directiva 2009/24/CE relativa à protecção jurídica dos programas de computador.

⁶⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal* cit. p. 109 e ss. Para uma análise da lei alemã e europeia neste aspecto cfr. ANNETTE KUR, «What to Protect, and How? Unfair Competition, Intellectual Property, or Protection Sui Generis», (2013) Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-12, <http://ssrn.com/abstract=2268585>.

⁶⁷ No mesmo sentido foi acrescentada uma referência à Directiva 2009/24 no considerando 10.

⁶⁸ Para uma panorâmica geral e comparativa dos problemas que o cúmulo de protecções coloca veja-se ESTELLE DERCLAYE & MATTHIAS LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps – A European Perspective*, Hart, 2011.

4.3. Licenças (?)

Como é habitual nas medidas de harmonização em propriedade intelectual e áreas afins, a directiva é omissa em matéria contratual⁶⁹. A proposta nada dispõe quanto à regulação de autorizações (licenças) ou disposição contratual de excepções⁷⁰. Há, no entanto, regras em sede de direito da concorrência que se aplicam às chamadas licenças de *know-how*, *maxime* o novo Regulamento (UE) N.º 316/2014 relativo à isenção de acordos de transferência de tecnologia⁷¹.

Em bom rigor, no âmbito de segredos de negócio não existem licenças, uma vez que não há um direito de exclusivo (absoluto) que possa deixar de ser oponível relativamente ao licenciado. O que ocorre é uma divulgação (i.e. uma transmissão de informação) limitada e sujeita a determinadas condições de confidencialidade. Na ausência de medidas contratuais que regulem o uso e a divulgação, o segredo poderá ser destruído pelo seu titular. Assim, a estratégia mais comum é internalizar o processo de exploração do segredo de negócio⁷². No entanto, quem opte por conceder “licenças” (assim designadas por conveniência) enfrenta o problema de conseguir negociá-las sem comprometer a sua confidencialidade.⁷³ Por outro lado, os potenciais adquirentes podem dar por si obrigados a um dever de confidencialidade e de não utilização (excluindo mesmo o direito a procederem a engenharia inversa) sem se terem apercebido da extensão e efeitos do acordado⁷⁴.

A configuração das licenças de segredos de negócio cobre a licença de tecnologia e o contrato de assistência e formação (*know-how* e *show-how*)⁷⁵. Em todo o caso, estes acordos são admitidos e a directiva nada dispõe sobre eles, ficando sujeitos às normais regras de direitos dos contratos.

⁶⁹ LUCIE GUIBAULT & BERNT HUGENHOLTZ, *Study on the Conditions Applicable to Contracts Relating to Intellectual Property in the European Union* (Final Report) (study no ETD/2000 /B5-3001/E/69) p. 154.

⁷⁰ O considerando 28 ressalva a aplicação do direito contratual.

⁷¹ É de notar que, em comparação com o anterior regulamento, este é de maior rigor conceptual, distinguindo o saber-fazer da propriedade intelectual (art.1.º/h).

⁷² JOHN HULL, «The licensing of trade secrets and know-how», in: AAVV, *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, Edward Elgar, 2013, p.171.

⁷³ *Ibid.*, p. 173. Isso é normalmente assegurado através da prévia celebração de acordos de confidencialidade (NDAs).

⁷⁴ NEIL WILKOFF, «Observations on Licensing: Does ‘Design Around’ Have a Place in Trade-Secret Licensing?», in: http://www.tradesecretsblog.info/2008/01/observations_on_licensing_does.html

⁷⁵ JOHN HULL, «Trade Secret Licensing: the art of the Possible», in: *JIPLP* [2009] p. 203 e ss.; GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, *A assistência técnica nos contratos de know-how*, Coimbra Ed., 1995, p. 25 e ss.

5. Meios de Tutela

5.1. Âmbito de aplicação

Para aplicar as disposições portuguesas em matéria de concorrência desleal exige-se uma relação de concorrência⁷⁶. Deste modo, a aquisição ilícita de segredos de negócio por não concorrente não poderia ser resolvida por via dos artigos 317.º e 318.º do CPI⁷⁷. A directiva vem fazer face a isto, afastando essa limitação⁷⁸.

Ao contrário da Directiva 2001/29/CE relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, que no seu artigo 8.º/3 prevê a aplicação de medidas a intermediários, ainda que inocentes⁷⁹, a proposta só admite tutela face aos infractores⁸⁰. Isto pressupõe que as medidas previstas devam ser precedidas de uma notificação, só valendo a partir do momento em que um terceiro de boa-fé perca essa qualidade⁸¹. Confirmando isto, a directiva prevê um regime especial para as pessoas que tenham adquirido o segredo estando originalmente de boa-fé (art. 12.º/3).

5.2. Princípios e regras gerais

À semelhança do previsto no art. 3.º da Directiva 2004/48, as medidas de tutela previstas para os segredos de negócio terão que respeitar os princípios de efectividade e proporcionalidade, ponderando os interesses em causa⁸², devendo o seu preenchimento ser verificado, tanto no caso da tutela principal como no da tutela cautelar, em concreto (cfr. art. 12.º/1 e 10.º/2).

⁷⁶ ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, 2000, p. 39 e ss.

⁷⁷ Assim já, perante o antigo CPI, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, Almedina, 2002, p. 466.

⁷⁸ O considerando 5 dá conta dessa diferença entre as actuais leis dos Estados-Membros.

⁷⁹ Cfr. MARTIN HUSOVEC, «Injunctions against Innocent Third Parties: The case of Website Blocking», in: JIPITEC, 2012, p. 116 e ss. O artigo 11.º da Directiva 2004/48 também prevê uma responsabilidade de intermediários, ligeiramente diferente e cujos contornos não são ainda bem conhecidos.

⁸⁰ O que é aplaudido por TANYA APLIN, «A critical evaluation...» cit. p. 19.

⁸¹ Considerando 18. Já assim, FRANÇOIS DESSEMONTET, *op. cit.*, p. 288. O que não deve excluir a hipótese do enriquecimento sem causa (ver *infra* nota 93 e texto respectivo). O direito alemão não exige culpa para a tutela inibitória (INGO WESTERMANN, *Handbuch Know-how-Schutz*, Beck, 2007, p. 118).

⁸² Arts. 5.º/2 e 6.º/1. Sobre o seu significado veja-se ANSGAR OHLY, «Three principles of European IP enforcement law: effectiveness, proportionality, dissuasiveness», in: JOSEF DREXL (ed), *Technology and Competition, Contributions in Honour of Hanns Ulrich*, Larcier, 2009, pp. 257-274.

Estão previstas medidas contra a litigância de má-fé, como a divulgação das informações relativas à decisão tomada e a imposição de sanções (art. 6.º/2), as quais já são, de há muito, conhecidas no direito processual português.

A directiva estabelece algumas regras de manutenção da confidencialidade nos processos judiciais (art. 8.º), já previstas no Acordo TRIPS (art. 43.º)⁸³, consideradas essenciais para diminuir os riscos de divulgação que advêm do recurso à tutela jurisdicional. Em face do actual direito processual civil português (art. 164.º CPC) o disposto na directiva exigirá uma regulação mais detalhada destes deveres.

5.3. Medidas cautelares

Outra questão discutida era saber se o âmbito de aplicação da Directiva 2004/48 cobria a concorrência desleal em geral e o domínio dos segredos de negócio em particular⁸⁴.

Em Portugal, existe já norma expressa que estende a aplicação de algumas dessas medidas à concorrência desleal (art. 317.º/2 CPI)⁸⁵. Fica por esclarecer se o Regulamento 608/2013 relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade será aplicável às mercadorias em infracção⁸⁶.

As medidas cautelares previstas em relação aos segredos de negócio são sobretudo ordens de abstenção ou proibição e a apreensão de mercadorias suspeitas, devendo admitir-se a respectiva substituição por caução (art.9.º)⁸⁷.

As condições de aplicação são as típicas do direito processual português: probabilidade séria da existência do direito invocado (*fumus boni iuris*), fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável (*periculum in mora*) e adequação da providência à situação de lesão iminente⁸⁸ (art. 10.º). As autoridades poderão exigir ao requerente prestação de caução (art. 10.º/4); circunstância que pode

⁸³ Para a sua análise cfr. CHARLES GIELEN, «Trade Secrets and Patent Litigation», in: WOLRAD PRINZ ZU WALDECK ET. AL., *Patents and...* cit. pp. 391-400 e NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Antitrust...* cit. p. 237 e ss.

⁸⁴ A proposta estabelece, no considerando 28, uma relação de especialidade, como visto criticada pelo MPI (*supra* nota 52).

⁸⁵ Essa foi também o entendimento no Reino-Unido (*Vestergaard Frandsen v Bestnet* [2011] EWCA Civ 424 [56]).

⁸⁶ Em termos textuais a resposta parece-me negativa. Poderá dar-se, porém, uma alteração legislativa nesse sentido.

⁸⁷ O que me parece criticável, pelo menos na generalidade dos casos, podendo funcionar como uma licença obrigatória.

⁸⁸ ABRANTES GERALDES, *Temas da Reforma de Processo Civil - III volume*, 3.ª ed., Almedina, 2004, p. 98.

penalizar as empresas mais pequenas se não for aplicada tendo em conta os princípios gerais dos artigos 5.º e 6.º.

A directiva exige a propositura de uma acção principal no prazo de 20 dias úteis ou 31 dias de calendário a contar do decretamento da medida, valendo o mais longo (art.10.º/3). Creio que esta exigência poderá, em certos casos, ser satisfeita com a mera inversão do contencioso (art.369.º CPC)⁸⁹ – até porque algumas das medidas de tutela principal previstas são coincidentes com a tutela cautelar – devendo essa possibilidade ser admitida aquando da transposição. Está contemplada na directiva uma responsabilidade civil pelos danos causados pela propositura de providência cautelar infundada (art. 10.º/5), que já se encontra no direito pátrio (art. 374.º CPC).

5.4. Tutela principal

A directiva prevê medidas de tutela inibitória (art 11.º/1 al. a) e b)), de tutela correctiva (art. 11.º/1 al. c) e n.º2) e de carácter ressarcitório (art. 13.º). As primeiras constituem ordens de cessação e proibição, as segundas incluem a declaração de infracção, recolha de mercadorias infractoras, a privação da sua qualidade infractora (v.g. a remoção ou substituição de um componente ilegalmente fabricado) e a sua destruição, bem como a destruição e/ou entrega de quaisquer suportes do segredo de negócio⁹⁰. Consagra-se no artigo 11.º/3 a possibilidade (que já ocorre na prática) de o titular do segredo optar por entregar a mercadoria infractora a instituições de caridade em vez de exigir a sua destruição⁹¹. Em qualquer caso, as despesas com essas medidas ficam a cargo do infractor. Todas as medidas previstas estão sujeitas aos princípios gerais de proporcionalidade e de efectividade, devendo ser feita uma ponderação de interesses e um juízo de oportunidade.

Quanto aos prejuízos/danos, a directiva utiliza os mesmos critérios previstos no art. 13.º da Directiva 2004/48. Assim, o titular poderá tentar calculá-los com base em lucros cessantes (com as conhecidas dificuldades em estabelecer um nexo causal), nos lucros do infractor (correndo o risco de serem diminutos) ou de uma licença fictícia⁹². Prevê-se ainda o ressarcimento dos danos morais. A estes, deve,

⁸⁹ Sobre a figura veja-se MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, «As providências cautelares e a inversão do contencioso» disponível em <http://tinyurl.com/nt6u3ng>.

⁹⁰ Algumas destas medidas já se encontram previstas na Directiva 2004/48 (art.10.º) e pode esperar-se algum paralelismo na sua aplicação.

⁹¹ A consagração desta solução no direito nacional passou a ser opcional. Sou da opinião que deverá sempre constar da lei pese embora a sua inclusão seja apenas *soft law*.

⁹² JÜRGEN KROHER, «Enforcement of Intellectual Property Rights in Europe» (inédito) pp.5-6.

a meu ver, poder crescer a compensação pelo enriquecimento sem causa⁹³, que não exige dano nem culpa⁹⁴.

À semelhança da Directiva 2004/48, prevê-se a publicação das decisões judiciais (art. 14.º), o que deverá ocorrer raramente⁹⁵. É curioso notar que a privacidade e reputação do infractor só serão tidas em conta no juízo de proporcionalidade a empreender caso este seja uma pessoa singular (art. 14.º/3).

6. Duração?

O artigo 7.º obriga os Estados-Membros a estabelecer um prazo máximo de seis anos para efeitos de prescrição do direito de acção⁹⁶. No entanto, a directiva não dispõe sobre a duração da protecção propriamente dita, o que faz todo sentido, pois a protecção durará enquanto existir segredo⁹⁷. Por isso mesmo, o artigo 12.º/1 refere que, quando as autoridades desejem limitar temporalmente a ordem de proibição, essa duração terá que ser “suficiente para eliminar qualquer vantagem económica que o infractor possa ter derivado da aquisição, divulgação ou utilização económica que o infractor possa ter derivado (...)”. Em determinados casos, v.g. receitas de produtos alimentares, o segredo pode durar séculos. Por outro lado, e confirmando esta leitura, as medidas de tutela (principal ou cautelar) expiram caso o segredo perca a sua qualidade, dissipando-se (art. 12.º/2 e 10.º/3 al. b)).

Apesar de o artigo 136.º/5 do Código do Trabalho português – relativo a pactos de não concorrência – dispor que, no caso “de trabalhador afecto ao exercício de actividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que tenha acesso a informação particularmente sensível no plano da concorrência, este pacto poderá ter a duração máxima de três anos⁹⁸, o fim do pacto de concorrência não

⁹³ Nesse sentido, segundo o actual direito italiano, MARCO BONA, «Know-how violato: Responsabilità civile, tutela risarcitoria e retroversione del proffito ingiusto», in: AAVV, *La tutela del know-how*, Giuffrè, 2012, pp. 269 e ss.

⁹⁴ Sobre a relação entre os institutos da responsabilidade civil e do enriquecimento sem causa veja-se a excelente monografia de PEREIRA COELHO, *O Enriquecimento e o Dano*, Almedina, 1999.

⁹⁵ Um caso conhecido é *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc* [2012] EWCA Civ 1339, em que a Apple não terá cumprido diligentemente a ordem original de publicação.

⁹⁶ A Proposta da Comissão fixava o prazo entre um e dois anos, o que foi considerado muito curto. O MPI (Opinião MPI, p. 14) sugere três anos.

⁹⁷ JEANNE FROMMER, «Trade secrecy in Willy Wonka's Chocolate Factory», in: AAVV, *The law and theory...* cit. p.13 “...so long as a secret remains unrevealed, its cloak is everlasting”.

⁹⁸ Sobre a figura veja-se SOFIA SILVA E SOUSA, *Obrigação de não concorrência com efeitos post contractum finitum*, Universidade Católica Editora, 2012.

implica o fim do dever de confidencialidade quanto ao segredo⁹⁹. É claro que aumentará o risco de uso/divulgação de segredos de negócio mas esses actos continuarão a ser ilegais. Por outro lado, é necessário ter em conta que o dever de segredo só existe em relação a informação específica¹⁰⁰, ainda que possa ser implícito, configurando uma obrigação pós-contratual sem suporte escrito.

A questão da duração também se coloca em relação aos contratos de licença. Caso estes tenham duração determinada, findo o seu termo o licenciado não poderá utilizar a informação objecto de segredo, mas também não poderá divulgá-la¹⁰¹.

7. Conclusão

A relevante e difícil área da concorrência desleal tem sido objecto de uma harmonização altamente fragmentária. Esta proposta pode representar um passo equilibrado mas audaz. Como é sabido existem dois modelos fundamentais em sede de concorrência desleal: os monistas (como os alemães ou espanhóis) que entendem que a protecção do consumidor e a dos concorrentes devem ser alvo de um tratamento unitário pela concorrência desleal; e os dualistas (como os portugueses e os franceses) que consideram que a protecção do consumidor e a regulação das práticas entre concorrentes pertencem a dois ramos distintos do Direito, estando a concorrência desleal reservada ao último. Reflexo disto, em Portugal, é a exigência de uma relação competitiva¹⁰² entre a vítima e o agressor.

Na medida em que abandona essa exigência, esta directiva pode ser o começo do fim do dualismo em matéria de concorrência desleal. Representa igualmente um avanço significativo na construção de uma lei europeia nesta matéria,

⁹⁹ Isto resulta de uma relação de especialidade. Sobre a jurisprudência inglesa (*restraint of trade doctrine*) relativa a este assunto cfr. TANY APLIN ET. AL, *Gurry...cit.*, pp. 489 e ss. Parece pronunciar-se em sentido contrário JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho*, vol. I, Coimbra, p. 613, uma vez que entende que a cláusula de não concorrência só será válida nos casos de concorrência diferencial (v.g. envolvendo segredos de negócio). Por seu lado SOFIA SILVA E SOUSA, *Obrigações...cit.*, p. 49, afirma que o objecto do pacto se limita a impedir a concorrência leal.

¹⁰⁰ Como afirmado recentemente pelo District Court of California "...an employer's vague descriptions of exactly what it is that constitutes a trade secret renders the confidentiality agreement largely meaningless" – *Mattel v. MGA Entertainment* 782 F.Supp.2d 960 (2011).

¹⁰¹ Assim FRANÇOIS DESSEMONNET, *op. cit.* p.286.

¹⁰² Cujos contornos são debatidos (cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, Coimbra Ed., 2011, p. 315 e ss.).

podendo adivinhar-se uma futura intervenção na complicada área da imitação (“lookalikes”)¹⁰³.

O prazo de transposição deste diploma, caso aprovado, deverá situar-se no final de 2017. Impõe-se, desde já, um estudo aprofundado da transposição para direito português. Não é aconselhável adoptar uma postura semelhante à dos EUA em relação aos direitos morais, afirmando que o sistema jurídico já protege em grande medida os segredos de negócio nos termos da directiva. O grande detalhe das regras da proposta aconselha a criação de uma secção própria no CPI. Ou, visto que a presente cláusula geral de concorrência desleal, além de sistematicamente mal colocada, ganharia com maior densificação, poderia aproveitar-se esta oportunidade para dotar o ordenamento nacional de uma lei de concorrência desleal bem organizada e melhor apetrechada para fazer face aos desafios actuais e futuros do tráfico jurídico¹⁰⁴.

¹⁰³ Sobre isto veja-se ANSGAR OHLY, «The freedom of imitation and its limits: a european perspective», in: ADI (29) 2008-2009, pp. 353-371.

¹⁰⁴ A que se deveria associar um alargamento da competência dos juízos especializados em Propriedade Intelectual à totalidade da Concorrência Desleal. TANYA APLIN, «A critical evaluation...» cit. p. 46 prevê que a maior parte dos Estados-Membros adoptem uma lei específica sobre segredos de negócio.