

II ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

SALETE ORO BOFF

JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte deste anal poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria - CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC - Santa Catarina

Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG - Goiás

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. César Augusto de Castro Fiuza - UFMG/PUCMG - Minas Gerais

Vice-presidente Nordeste - Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS - Sergipe

Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa - Pará

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos - Rio Grande do Sul

Secretário Executivo - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - Unimar/Uninove - São Paulo

Representante Discente - FEPODI

Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie - São Paulo

Conselho Fiscal:

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM - Rio de Janeiro

Prof. Dr. Aires José Rover - UFSC - Santa Catarina

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM/UENP - São Paulo

Prof. Dr. Marcus Firmino Santiago da Silva - UDF - Distrito Federal (suplente)

Prof. Dr. Ilton Garcia da Costa - UENP - São Paulo (suplente)

Secretarias:

Relações Institucionais

Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues - UNIVEM - São Paulo

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UNIMAR - Ceará

Prof. Dr. José Barroso Filho - UPIS/ENAJUM - Distrito Federal

Relações Internacionais para o Continente Americano

Prof. Dr. Fernando Antônio de Carvalho Dantas - UFG - Goiás

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA - Bahia

Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA - Maranhão

Relações Internacionais para os demais Continentes

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba - Paraná

Prof. Dr. Rubens Beçak - USP - São Paulo

Profa. Dra. Maria Aurea Baroni Cecato - Unipê/UFPB - Paraíba

Eventos:

Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFSM - Rio Grande do Sul

Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho - Unifor - Ceará

Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta - Fumec - Minas Gerais

Comunicação:

Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro - UNOESC - Santa Catarina

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali - Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara - ESDHC - Minas Gerais

Membro Nato - Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP - Pernambuco

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: João Marcelo de Lima Assafim; Salete Oro Boff – Florianópolis: CONPEDI, 2020.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-172-2

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Direito, pandemia e transformação digital: novos tempos, novos desafios?

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Inovação. 3. Propriedade intelectual. II Encontro Virtual do CONPEDI (2: 2020 : Florianópolis, Brasil).

CDU: 34



II ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

Apresentação

O Conselho Nacional de Pesquisa em Direito (CONPEDI) apresenta mais uma publicação relativa aos trabalhos produzidos pelo Grupo de Trabalho DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA.

A presente coletânea de trabalhos é o resultado de significativas contribuições de pesquisadores, as quais foram socializadas por meio de apresentação durante o II Encontro Virtual do CONPEDI, realizado on line, entre os dias 2 a 8 de dezembro de 2020.

O escopo deste Grupo de Trabalho é justamente o de reunir pesquisas acadêmicas das respectivas áreas, as quais denotam a proporção que estas temáticas possuem na sociedade contemporânea.

Os trabalhos submetidos versão sobre as implicações das novas tecnologias (e biotecnologias) no Direito, especialmente no Direito de Propriedade Intelectual, e na Inovação, além de apresentarem discussões sobre temas como a concorrência desleal, a licença compulsória, as indicações geográficas e o sistema de Inovação e transferência de tecnologia.

A presente obra constitui-se num convite ao aprofundamento do debate e em incentivo às pesquisas na área.

Boa leitura!

Profa. Dra. Salete Oro Boff (IMED)

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim (UCAM)

Nota técnica: Os artigos do Grupo de Trabalho Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência apresentados no II Encontro Virtual do CONPEDI e que não constam nestes Anais, foram selecionados para publicação na Plataforma Index Law Journals (<https://www.>

indexlaw.org/), conforme previsto no item 7.1 do edital do Evento, e podem ser encontrados na Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência. Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.

A APLICAÇÃO DA DISCIPLINA DO SEGREDO DE NEGÓCIO AOS ACORDOS DE PARCERIA ESTRATÉGICA CELEBRADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI DE INOVAÇÃO

THE APPLICATION OF TRADE SECRET'S SYSTEM TO THE TECHNOLOGICAL PARTNERSHIP AGREEMENTS ENTERED INTO PURSUANT TO THE ARTICLE 9 OF THE INNOVATION LAW

**Higor Favoreto da Silva Biana
Leonardo Da Silva Sant Anna**

Resumo

O presente trabalho tem o propósito de delinear os contornos do instituto do segredo de negócio, bem como sua importância para o estímulo de investimentos voltados à inovação tecnológica para, então, investigar a aplicação da sua disciplina às informações e dados que tenham sido compartilhados entre as instituições científicas e tecnológicas e entes privados no âmbito das parcerias estratégicas na área tecnológica celebradas nos termos do artigo 9º da Lei de Inovação.

Palavras-chave: Segredo de negócio, Parcerias tecnológicas, Concorrência desleal, Lei de inovação, Lei de propriedade industrial

Abstract/Resumen/Résumé

The purpose of this paper is outline the trade secret and its relevance as a stimulus to the investment in technological innovation for, then, investigate the application of its system to the information and data shared among scientific and technological institutions and private entities in the context of strategic partnerships in technology entered into pursuant to the article 9 of the Innovation Law.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Trade market, Technology partnerships, Unfair competition, Innovation law, Intellectual property law

1 INTRODUÇÃO

Os direitos da propriedade industrial e a repressão à concorrência desleal são de grande importância para a inovação tecnológica. Isto porque são indispensáveis para o estímulo ao investimento em novas invenções tecnológicas e ao conseqüente incremento da competitividade e desenvolvimento da economia nacional.

Dentre os institutos que integram a tutela conferida por tais direitos, situa-se o segredo de negócio, o qual foi investigado sob o viés da sua adoção no âmbito das parcerias celebradas entre instituições públicas e entidades privadas visando o fomento às inovações tecnológicas.

Para tanto, cabe de antemão estabelecer o conteúdo da expressão segredo de negócio para fins deste trabalho. Afinal, parcela da doutrina especializada ainda aborda o segredo de negócio ora como sendo distinto do segredo de fábrica ora como sendo um conjunto no qual estão contidos o segredo comercial e de fábrica ou industrial.

Esta dissonância parece-nos justificar-se mais por um apego ao regime legal anteriormente vigente que à disciplina aplicável ao instituto jurídico.

A partir do advento da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), o segredo de negócio passou a ter contornos mais abrangentes que seus antecessores – o segredo de fábrica e o segredo de negócio –, que até então eram segregados no revogado artigo 178¹ do Código da Propriedade Industrial de 1945².

A propósito, mesmo antes do Código de 1945 – primeiro diploma a conferir proteção específica a tais segredos – os denominados segredos de fábrica eram positivados ao lado dos então denominados segredos de negócio^{3,4}.

Como diferentemente das legislações antecedentes a Lei de Propriedade Industrial passou a adotar uma acepção abrangente o segredo de negócio, nos parece claro que insistir em concepções segregadas do instituto, de acordo com a natureza das informações tuteladas, não mais condiz com a melhor hermenêutica da legislação vigente.

De acordo com o regime ora aplicável, os segredos de negócio abrangem as informações ou dados confidenciais ou sigilosos que conferem alguma vantagem competitiva

¹ “Comete crime de concorrência desleal quem (...) divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que tece conhecimento em razão do serviço” (...).

² Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

³ De acordo com o artigo 29, §6º, do Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, constituiria concorrência desleal “desvendar a terceiros, quando em serviço de outrem, segredos de fábrica ou de negócio conhecidos, em razão do ofício”.

⁴ Em que pese a igualdade terminológica, o instituto do segredo de negócio possui, atualmente, contornos substancialmente distintos e mais abrangentes que os aplicáveis sob a égide do Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934.

no âmbito do exercício da atividade de empresa, seja ela de prestação de serviços, relacionada ao comércio ou à atividade industrial.

Portanto, a tutela do segredo de negócio relaciona-se intimamente com o esforço de incremento da capacidade competitiva do país – que deve ser perseguida pelo Estado nos termos dos artigos 218 e seguintes da Constituição Federal⁵. Assim, é mister que se conjugue a tutela a propriedade industrial com os mecanismos que incentivam o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

A Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação), foi de extrema importância neste sentido. Conforme aponta Massambani (2008, p. 159), o advento deste diploma legal teve por objetivo primordial estimular o estabelecimento de relações de cooperação entre as universidades públicas e os agentes econômicos privados em prol da junção de esforços voltados ao aumento da competitividade dos produtos voltados ao mercado.

⁵ Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no *caput*, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no *caput*.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades.

A proposta deste trabalho é abordar a tutela do segredo de negócio no âmbito de um conjunto específico destas relações de cooperação: aqueles firmados com base no artigo 9º da Lei de Inovação, ou seja com órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, bem como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham por objeto a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos (Instituições Científicas e Tecnológicas).

Com efeito, de acordo com o acima referido dispositivo, as Instituições Científicas e Tecnológicas poderão celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo (Acordos de Parceria Tecnológica).

Estas parcerias estratégicas ganham cada vez mais relevo na medida em que constituem um instrumento eficaz para que os recursos humanos e estruturais das Instituições Científicas e Tecnológicas sejam destinados à criação de tecnologias voltadas ao aumento da competitividade das entidades privadas que desenvolvem atividades empresárias, o que fortalece a economia como um todo.

Como salienta Dias (2008), é de suma importância que os Acordos de Parceria Tecnológica disciplinem a titularidade das tecnologias desenvolvidas e o compartilhamento dos resultados. Afinal, não se pode perder de vista que a confidencialidade relativamente ao produto da pesquisa pode ser crucial para a manutenção da vantagem competitiva auferida em decorrência do Acordo de Parceria Tecnológica.

Os entes privados não se sentiriam apropriadamente estimulados a celebrar tais acordos com entes públicos se isso pudesse resultar em violação às suas tecnologias protegidas pelo segredo de negócio e compartilhadas em função dessas parcerias.

Portanto, é acertadamente que o artigo 12 da Lei de Inovação proíbe o dirigente, criador ou qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços da Instituição Científica e Tecnológica de divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, salvo hipótese em que obtenha prévia e expressa autorização da Instituição Científica e Tecnológica.

De todo modo, a tutela conferida pelo mencionado dispositivo legal não se confunde com o segredo de negócio, que possui contornos mais abrangentes.

Tendo em vista o caráter universal do conhecimento que as Instituições Científicas e Tecnológicas propagam, será investigado se as invenções desenvolvidas conjuntamente por

meio de Acordos de Parceria Tecnológica podem, ainda assim, caracterizarem-se como segredo de negócio, notadamente se sua divulgação não for previamente disciplinada.

O presente trabalho aborda estas questões a partir da vertente metodológica jurídico-teórica, alicerçando-se nas normas aplicáveis e doutrinas correspondentes. Primeiramente, será abordada a disciplina do segredo de negócio, passando, em seguida, à sua importância no estímulo às atividades inovativas. Posteriormente, será abordado como este instituto incide sobre os Acordos de Parceria Tecnológica e, ao final, será apresentada a conclusão de que este instituto amolda-se perfeitamente a tais parcerias estratégicas.

2 PROTEÇÃO DO SEGREDO DE NEGÓCIO E INOVAÇÃO

A tutela do segredo de negócio é conferida no âmbito da repressão à concorrência desleal, que, por sua vez, relaciona-se umbilicalmente aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência. Além de nortear o perfil neoliberal da Constituição (COELHO, 2016, p. 215), estes princípios exercem o papel preponderante de moldar a dinâmica do mercado nacional (FORGIONI, 2012, 167).

Por vezes, a doutrina pátria aborda tais princípios como sinônimos, e noutras de maneira complementar, indicando que a livre concorrência decorreria da livre iniciativa (ALMEIDA, 2015, p. 472). Independentemente da posição que se adote, o que releva para o presente trabalho é que estes princípios visam conferir ao agente econômico não somente a oportunidade de exercer a empresa, mas também um ambiente que lhe permita disputar pela participação do mercado em condições de lealdade.

Tem-se que a concorrência legítima deve ser estimulada, pois apesar de prejudicar o agente econômico individualmente considerado, na medida em que o obriga a aumentar a qualidade dos bens oferecidos ao mesmo passo que diminui o seu preço (FORGIONI, 2012, p. 170), estimula a economia como um todo⁶.

Esta conjugação de fatores – incremento da qualidade e redução do preço – somente se viabilizará mediante o desenvolvimento tecnológico, em relação ao qual o Brasil tem ainda um longo caminho a percorrer.

Como muito bem elucida Sherwood (1992, p. 76-77), a percepção da enorme relevância da inovação tecnológica para o crescimento da economia dos países emergentes

⁶ Como muito bem menciona Coelho (2016, p. 219), a competição no exercício da empresa sempre pressuporá o benefício de um agente em contrapartida ao prejuízo do outro. Afinal, o objetivo de ambos os concorrentes será atrair a preferência dos consumidores e conquistar a participação que o outro tem no mercado. Assim, conforme frisa Requião (2000, p. 315), a diferença entre a concorrência leal e desleal diz respeito se o modo empregado para o angariamento da clientela é legal ou ilegal.

mostrou-se mais presente nas discussões econômicas a partir da década de 70. Neste contexto, estudiosos da teoria econômica passaram a questionar se a abordagem da escola neoclássica apresentara-se insatisfatória para justificação da dinâmica do desenvolvimento econômico dos países emergentes, uma vez que não contemplava apropriadamente o componente tecnológico.

No âmbito das referidas discussões, emergiu a teoria econômica de Joseph Schumpeter, que é de enorme relevância à concepção razoavelmente assentada de que o desenvolvimento econômico pressupõe o estímulo estatal ao advento de novas tecnologias.

Ao definir a inovação como um substrato da concorrência, Schumpeter (1978) situou-a em papel de protagonismo para a transformação do sistema econômico. Seus estudos romperam com a teoria econômica neoclássica e inauguraram uma nova vertente que passou a destacar a inovação como elemento diretamente relacionado ao desenvolvimento da economia.

Neste sentido, a Constituição Federal, atenta ao fato de que os agentes econômicos estão em posição de permanente busca por novas mercadorias, tecnologias, fontes de oferta e tipos de organização (SCHUMPETER, 1978, p. 114), além de estabelecer os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, alçou a inovação a um papel de destaque. Estabeleceu, em seus artigos 218 e 219, que cumprirá ao Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

Na esfera infraconstitucional, nota-se que o fortalecimento do instituto do segredo de negócio pela Lei de Propriedade Industrial e o posterior advento da Lei de Inovação vêm justamente a reboque da luz que se lançou à relevância da inovação. Restou assente que o Estado, além de proteger os resultados dos investimentos empreendidos em prol da inovação, deve também viabilizar e fomentar as iniciativas inovativas.

Sem a devida tutela e/ou estímulo relacionados à inovação tecnológica, os agentes econômicos não estarão adequadamente estimulados a despender recursos visando este fim.

Note-se que a importância econômica do segredo de negócio enquanto fomentador da inovação pode equiparar-se à das patentes, uma vez que para sua obtenção são igualmente necessários investimentos que almejam conferir ao seu titular vantagens competitivas.

Entretanto, o instituto do segredo de negócio possui contornos substancialmente distintos da proteção patentária.

Primeiramente, a propriedade das patentes é reconhecida pelo Estado mediante a conferência de título específico (MAGALHÃES, 2000, p. 77), ao passo que o segredo de negócio é assegurado tão somente pela manutenção da sua confidencialidade por parte do seu titular.

Outra notória diferença é que, ao contrário das patentes, cujo registro reveste-se de caráter público, o acesso à tecnologia do segredo de negócio é exclusivo para o seu titular, a quem competirá o seu controle. Isto é o que faz com que muitas das mais sofisticadas tecnologias não sejam objeto de patente, mas sim confiadas tão somente à proteção do segredo de negócio (SILVEIRA, 2011, p. 151).

Não obstante, diferentemente das patentes, que conferem um direito de exploração em caráter de exclusividade por determinado período de tempo, o mesmo segredo de negócio pode ter diversos titulares (CORREA, 1997, p. 35). Esta é a mesma razão pela qual nada obstará a possibilidade de um terceiro desenvolver e explorar uma mesma tecnologia protegida pelo segredo de negócio.

3 CONTORNOS DO SEGREDO DE NEGÓCIO

O segredo de negócio teve origem nos países que adotam o sistema de *common law*. Um dos seus marcos iniciais é a decisão proferida pela Suprema Corte de Massachusetts em 1837, por meio da qual se formou o entendimento de que a manutenção do segredo de determinadas informações comerciais não constituiriam uma medida ilegal de restrição ao comércio. Este julgado lastreou diversas decisões posteriores envolvendo o *trade secret* – correspondente estadunidense ao segredo de negócio.

Em 1883, foi firmada a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, em que já se lançava luz à necessidade de repressão à concorrência desleal, o que se relaciona ao fato de que a propriedade industrial deve ser concebida de forma abrangente.

O primeiro diploma específico para o *trade secret* dos Estados Unidos foi a *Section 757 do Restatement of law of torts of the United States*, em 1939. Posteriormente, em 1979, o *Uniform Trade Secrets Act (UTSA)*, consolidou as nuances do instituto.

Diante da constatação de que as discussões envolvendo o segredo de negócio via de regra versavam sobre disputa de mercado, este foi alocado na proteção da concorrência (BRAGA, 2009, p. 755). A abordagem sob a perspectiva concorrencial se manteve até os dias atuais, inclusive no âmbito da alteração do UTSA, ocorrida em 1985.

Barbosa (2003, p. 144-145) esclarece que, na década de 80 – ou seja, mesmo contexto em que o UTSA foi publicado –, os Estados Unidos, preocupados em se manterem na vanguarda tecnológica em diversos setores industriais, capitaneavam a retomada das discussões internacionais envolvendo a problemática da propriedade das tecnologias.

Como resultado dessas discussões, em 1994, enquanto promovida a Rodada do Uruguai das Negociações Comerciais Multilaterais relativas ao Acordo Geral sobre Tarifas e

Comércio (*General Agreement on Tariffs and Trade – GATT*), foi firmado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (Acordo TRIPS).

O Acordo TRIPS encampa a proteção ao segredo de negócio e foi ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Este tratado internacional constitui um dos mais relevantes marcos para a disciplina da propriedade industrial, principalmente por ter deixado clara a sua importância para o comércio internacional. Prestou-se, ademais, a repisar a necessidade de os Estados estabelecerem mecanismos que pudessem impedir a prática de concorrência desleal – o que já havia endereçado na acima referida Convenção de Paris.

No ano seguinte ao que o Acordo TRIPS entrou em vigor, o *American Law Institute*, órgão que publica diplomas com o objetivo de informar os princípios gerais aplicáveis ao *common law* americano, publicou o *Restatement of Unfair Competition*, onde foram estabelecidas diversas disposições relacionadas especificamente ao *trade secret*.

No Brasil, em 1996, foi promulgada a Lei de Propriedade Industrial, que, conforme anota Correa (1998, p. 145), estabeleceu mudanças fundamentais ao regime do segredo de negócio até então vigente, atribuindo-lhe um delineamento mais claro, e ainda, maior densidade e abrangência.

3.1 *Requisitos do segredo de negócio*

A Lei de Propriedade Industrial, tal qual os diplomas anteriores, não contempla um conceito para o segredo de negócio, o que Magalhães (2000, p. 75) aponta como fator de insegurança jurídica aos agentes econômicos que desenvolvem técnicas de produção em bases confidenciais. Mencione-se que tampouco o Acordo TRIPS define o segredo de negócio de modo específico.

O *Restatement of Unfair Competition* americano, por seu turno, ocupou-se de tal definição, estabelecendo que o segredo de negócio constitui qualquer informação que possa ser utilizada na operação de um negócio ou sociedade empresária e seja suficientemente valiosa e secreta de modo a conferir vantagem econômica real ou potencial sobre terceiros.

Silveira (2011, p. 152) indica que a Lei de Propriedade Industrial se presta ao papel de fonte conceitual, sendo possível dela extrair os elementos que caracterizam o segredo de negócio no ordenamento pátrio. Nos termos do artigo 195 deste diploma, comete crime de concorrência desleal quem:

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para

um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

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

O Acordo TRIPS, por sua vez, ao disciplinar a necessidade de proteção do segredo de negócio como medida contra a concorrência desleal, estabelece que só merece proteção a informação que

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

(b) tenha valor comercial por ser secreta; e

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

A partir dos elementos contidos nestas normas, bem como do delineamento conferido pelos diplomas americanos e as considerações doutrinárias, extrai-se que, para que seja caracterizada como segredo de negócio, a informação deve: (i) se relacionar ao exercício de atividades econômicas; (ii) ser confidencial; (iii) ter um valor comercial em razão dessa confidencialidade; e (iv) ter a confidencialidade protegida por seu titular.

A necessidade de relação da informação ou dado tutelado com o exercício de atividades econômicas decorre de instituto relacionar-se diretamente à concorrência. Como esta diz respeito à disputa travada entre agentes econômicos por participação no mercado, o exercício de atividades econômicas é indissociável do segredo de negócio. Sua violação representaria subtração indevida de determinada vantagem competitiva.

Por esta razão, Barbosa (2003, p. 640) assevera que caso a violação ao segredo não tenha relação com a concorrência, não caberá aplicar a proteção do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, mas sim o disposto nos artigos 153 e 153⁷ do Código Penal⁸.

Barbosa (2003, p. 643) também esclarece que o caráter confidencial da informação não significa que ela deva ser objeto de sigilo absoluto, tampouco que se revista do caráter de

⁷ Divulgação de segredo

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Somente se procede mediante representação.

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública:

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

§ 2º Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada.

Violação do segredo profissional

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

⁸ Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940.

exclusividade. Para atendimento deste requisito, o que importa é, primordialmente, que a informação não seja de domínio geral ou do concorrente em relação ao qual se oponha o segredo de negócio.

Definindo a inacessibilidade geral da informação como quesito objetivo do segredo de negócio, Barbosa (2003, p. 643) salienta que a manifestação do seu titular no sentido de que deseja preservá-la constituiria o elemento subjetivo. Já Braga (2009, p. 758), conceitua esta manifestação de vontade como elemento volitivo.

Nomenclaturas à parte, o da confidencialidade justifica-se na medida em que não haverá que se falar em violação do segredo de negócio no que se refere às informações que não tenham sido previamente apontadas como confidenciais por seus titulares.

Não bastará, contudo, que o titular do segredo de negócio manifeste sua intenção de mantê-lo confidencial. Deverá adotar esforços neste sentido, pois caso contrário estaria permitindo seu livre acesso. Estes esforços não precisam ser dispendiosos ou de grande complexidade, bastando medidas que confirmem uma proteção razoável à confidencialidade.

Braga (2009, p. 756) assinala como exemplos de esforços razoáveis o envio de avisos de confidencialidade, limitação de acesso aos dados, e celebração de acordo de confidencialidade. Este último ganha relevo para a proteção do segredo de negócio na medida em que, conforme anota Bitelli (2012), tem o propósito de viabilizar que as partes de uma relação jurídica franqueiem umas a outras o acesso a informações sigilosas ao mesmo passo restringirem a utilização destas pelo seu receptor.

Com efeito, tendo em vista especificarem o que deve ser considerado informação confidencial, os acordos de confidencialidade são comumente adotados com o propósito de preservar e delimitar as informações e dados objeto do segredo de negócio.

No que se refere ao elemento do valor econômico em virtude da confidencialidade, Kors (2007, p. 107) indica que este deve ser compreendido a partir de uma acepção ampla, que se delinea a partir da importância do segredo de negócio para o seu titular. A identificação do referido valor, portanto, vai além do montante pecuniário diretamente envolvido no desenvolvimento da tecnologia.

Vale ressaltar que o valor econômico não necessariamente será efetivo, podendo, sem embargo, constituir um valor em potencial. Apesar de não haver no ordenamento pátrio disposição expressa neste sentido – como é o caso dos Estados Unidos – a doutrina pátria ressalta este aspecto⁹.

⁹ Vide, por exemplo, Silveira (2001, p. 151) e Braga (2009, p. 760).

3.2 *Natureza jurídica do segredo de negócio*

Quanto à natureza jurídica do segredo de negócio, Silveira (2001, p. 152) aclara que outrora se discutia doutrinariamente se esta corresponderia a um direito da personalidade. Esta posição restou superada notadamente pelo fato de que a violação deste instituto não feriria a personalidade do seu titular, mas sim as vantagens que ele detinha. Ademais, contrariamente ao segredo de negócio, os direitos da personalidade são intransferíveis.

Há, ainda, a posição que entende que o segredo de negócio corresponderia a um direito de propriedade. Conforme mencionado por Braga (2009, p. 755), esta prevaleceu nos Estados Unidos até a década de 70. Contudo, atenta ao fato de que as principais disputas envolvendo o *trade secret* envolvia a competição entre os envolvidos pela clientela, a doutrina passou situá-lo no âmbito do direito concorrencial.

Subsiste, tanto nos Estados Unidos, como é o caso de Epstein (2003), quanto no Brasil, como indica Barone (2009, p. 67), uma posição minoritária que entende que o segredo de negócio seria uma espécie de propriedade *sui generis*. Para esta doutrina, apesar de faltar ao instituto atributos da propriedade conforme tradicionalmente concebida, principalmente a oponibilidade *erga omnes* absoluta, seria uma propriedade com características próprias.

De todo modo, nota-se que a doutrina majoritária é no sentido de que o segredo de negócio constitui um bem imaterial, mas não uma propriedade. A esse respeito, não cabe confundir o instituto da propriedade intelectual com a propriedade intelectual enquanto disciplina jurídica – que, conforme indica Barone (2009, p. 36), passou a englobar tanto os direitos de propriedade intelectual como a repressão à concorrência desleal.

Com efeito, o segredo de negócio é estudado no âmbito da disciplina jurídica da propriedade intelectual, sem, contudo, constituir um direito de propriedade intelectual propriamente dito.

Como consiste em uma exclusividade de fato tutelada no âmbito da concorrência, o segredo de negócio é um bem imaterial integra o estabelecimento ou fundo de comércio¹⁰ do seu titular. Este delineamento justifica-se principalmente pelo objeto do segredo de negócio conferir ao seu titular vantagem competitiva para o exercício de atividades econômicas, tendo valor nesta medida.

Portanto, enquanto bem, o segredo de negócio é objeto de posse, como indica Correa (1998, p. 146), e não de propriedade.

¹⁰ Nos termos do artigo 1.142 do Código Civil, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

3.3 *Reparação pela violação ao segredo de negócio*

Conforme lição de Barbosa (2003, p. 632), na medida em que a lesão a que é sujeitado o titular do segredo de negócio violado corresponde à perda da vantagem concorrencial, ela se exprime por meio dos lucros cessantes. As perdas se consubstanciarão no momento em que seus concorrentes assumirem no posicionamento no mercado que não detinham antes da violação ao segredo de negócio.

Neste sentido, a proteção penal do segredo de negócio complementa-se pela civil, conforme artigos 186 e 927¹¹ do Código Civil e 207 da Lei de Propriedade Industrial¹². A possibilidade de reparação civil reforça-se pelo instituto da boa-fé objetiva – positivado no artigo 422 do Código Civil¹³ –, de acordo com o qual os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, o que inclui o dever de sigilo.

Conforme ressaltam Tepedino, Barboza e Moraes (2006, p. 17), este princípio veda que as vantagens individuais dos contratantes sobressaiam sobre a preservação da atividade econômica. Esta constatação se justifica na medida em que a boa-fé objetiva encontra-se vinculada diretamente ao 170 da Constituição Federal (TEPEDINO; BARBOZA; MORAES, 2006, p. 17), sendo justamente neste dispositivo que residem os princípios que norteiam a tutela do segredo de negócio – livre iniciativa e a livre concorrência.

Note-se que a conjugação dos aludidos dispositivos com o quando disposto no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial lança luz à força que o ordenamento pátrio confere à proteção do segredo de negócio. Aquele que o violar de maneira intencional estará sujeito a sanções cíveis e criminais *independentemente* se (i) teve ou não acesso em razão de vínculo contatual ou empregatício; (ii) é ou não parte de negócio jurídico celebrado com o seu titular; ou (iii) obteve o segredo de negócio no curso ou após a celebração dos negócios jurídicos. E ainda que a violação do segredo de negócio não seja intencional, o autor da conduta deverá, nestes mesmos termos, reparar o titular das informações ou dados confidenciais.

¹¹ “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...)”

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

¹² “Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”.

¹³ “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

4 APLICAÇÃO DO SEGREDO DE NEGÓCIO AOS ACORDOS DE PARCERIA TECNOLÓGICA

Tanto a promulgação da Lei de Inovação como o fortalecimento da tutela do segredo de negócio se prestam ao mesmo fim, qual seja, o estímulo à inovação tecnológica, incremento da competitividade do mercado e desenvolvimento econômico nacional.

A partir da celebração de Acordos de Parceria Tecnológica serão significativas as chances de as Instituições Científicas e Tecnológicas terem acesso a tecnologias mantidas sob sigilo pelas contrapartes – e vice-versa¹⁴. Além disso, pode haver o desenvolvimento de tecnologias no âmbito destas parcerias que uma ou ambas as partes pretendam manter sob segredo a fim de preservarem a vantagem competitiva auferida, seja ela efetiva ou potencial.

Mesmo não havendo dúvidas de que o objetivo da Lei de Inovação coaduna-se com o do segredo de negócio no estímulo à inovação, ainda assim cumpre investigar se a disciplina jurídica deste último instituto aplica-se de modo apropriado às peculiaridades dos Acordos de Parceria Tecnológica.

4.1. Segredo de negócio, caráter universal do conhecimento propagado por Instituições Científicas e Tecnológicas e direito de acesso à informação

O papel de determinadas Instituições Científicas e Tecnológicas de fomentarem a inovação tecnológica, levando ao mercado do conhecimento que detêm (MASSAMBANI, 2008, p. 161), não deve ser entendido como um dever de promover o acesso universal e irrestrito às tecnologias que tenham desenvolvido.

Conforme ressalta Barbosa (2011, p. 854), se por um lado as tecnologias cujo desenvolvimento se dá mediante intervenção estatal devem ser destinadas ao sistema produtivo nacional, por outro, o regime constitucional veda que os recursos da nação sejam aproveitados somente “por aquele competidor que tenha mais capacidade de absorção de tecnologia, que será provavelmente o agente econômico multinacional”.

Nesta medida, não se pode perder de vista que as vantagens competitivas auferidas por aqueles que investiram na inovação por meio de Acordos de Parceria Tecnológica podem, de fato, ser fulminadas caso sejam publicizadas. Com a divulgação indistinta dos conhecimentos desenvolvidos pelas Instituições Científicas e Tecnológicas poderia estar-se, assim,

¹⁴ Conforme frisa Massambani (2008, p. 162), é comum que a participação informal das Instituições Científicas e Tecnológicas em processos de inovação das sociedades empresárias, mesmo sem a prévia celebração de Acordos de Parceria Tecnológica ou convênios, o que também pode resultar no acesso de segredos de negócio.

desencorajando a competição no mercado, em eventual violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.

Tampouco o direito fundamental de acesso à informação¹⁵, conflita com a manutenção do caráter confidencial sobre inovações tecnológicas desenvolvidas por meio de Acordos de Parceria Tecnológica.

Conforme ressalta Peruingeiro (158, 2012), o acesso à informação não pode ser concebido como absoluto, vez que orienta-se pelo interesse público, que ora poderá ser no sentido de estabelecer a divulgação ora no sentido de fazer prevalecer o sigilo.

Neste esteio, a aplicação do segredo de negócio no âmbito dos Acordos de Parceria Tecnológica poderia fazer confrontar o direito fundamental do acesso à informação com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Indicando que estes últimos prevalecem justamente por serem considerados basilares ao ordenamento brasileiro, a Lei de Acesso à Informação estabelece, no artigo 22, que o nela disposto

não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Fica claro que do mesmo modo que nada obsta que as Instituições Científicas e Tecnológicas sejam titulares de segredo de negócio, o direito de acesso à informação não deve ser oposto às obrigações que lhes são impostas relativamente à tutela dos segredos de negócio detidos pelos agentes econômicos privados.

Nota-se, portanto, que o segredo de negócio aplica-se tanto às informações ou dados assim caracterizados que sejam de titularidade dos privados ou das Instituições Científicas e Tecnológicas como sobre as tecnologias desenvolvidas no âmbito dos Acordos de Parceria Tecnológica.

4.2 O segredo de negócio relativamente à tecnologia desenvolvida

Dias (2008) anota a importância de as partes estipularem, no âmbito dos Acordos de Parceria Tecnológica ou convênios, o regramento aplicável à co-titularidade e compartilhamento das invenções tecnológicas deles resultantes. E no que se refere ao segredo de negócio, ganham especial relevo as estipulações acerca da obrigação de não divulgação.

Os acordos de confidencialidade são de grande importância neste sentido. Estes podem ser celebrados tanto na fase negocial como no bojo dos Acordos de Parceria Tecnológica, e

¹⁵ Conforme previsto na Constituição Federal – na forma do artigo 5º, inciso XXXIII, artigo 37, §3º inciso II, e do artigo 216, §2º, e regulamentado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

poderão se prestar, na mesma senda, a (i) estabelecer a obrigação das partes de não divulgarem os segredos de negócio disponibilizados; (ii) acordar o sigilo das invenções tecnológicas desenvolvidas; (iii) delinear quais informações ou dados serão tutelados pelo segredo de negócio; e (iv) conferir os elementos da confidencialidade e proteção desta aos inventos objeto de proteção pelo segredo de negócio.

Importante questão é a das invenções desenvolvidas no âmbito dos Acordos de Parceria Tecnológica que não tenham sido objeto de acordo de confidencialidade, mas cuja divulgação resultaria na perda da vantagem competitiva por parte de ambas ou uma das partes.

Nesta hipótese, ao menos uma das partes deverá informar à outra, previamente à divulgação, o seu intento de manter confidencial o invento tecnológico.

Com efeito, em vista dos já apontados contornos do segredo de negócio, somente assim estariam preenchidos, ao lado da aplicação no exercício da empresa e do seu valor econômico enquanto confidencial, os demais elementos do referido instituto jurídico: a confidencialidade e a demonstração de adoção de iniciativas para assim manter a tecnologia.

Neste particular, cabe lançar mão das lições de Dias (2008, p. 23), para quem na hipótese de não haver disposição expressa acerca dos deveres e direitos relativos à invenção tecnológica, cabe aplicar a legislação civil.

Como não há disposição expressa na Lei de Propriedade Industrial ou na Lei de Inovação, uma vez que a tecnologia seja caracterizada como segredo de negócio, incidirá sobre ela a tutela dos bens imateriais objeto de condomínio, cabendo aplicar o disposto no artigo 1.314. do Código Civil:

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Sendo o segredo de negócio um bem imaterial cuja vantagem competitiva se perderá caso sua posse ou uso seja conferido a terceiros, caso qualquer das partes, divulgue as invenções tecnológicas desenvolvidas sem a devida autorização da outra, estará permitindo a posse, uso e/ou gozo destas últimas por terceiros, o que terá por consequência o prejuízo à vantagem competitiva do co-proprietário.

4.3 Enquadramento do segredo de negócio nos Acordos de Parceria Tecnológica

Cumpra mencionar que o disposto no artigo 12 da Lei de Inovação não se presta a regular o segredo de negócio. Nos seus termos,

[é] vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de [Instituição Científica e Tecnológica] divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da [Instituição Científica e Tecnológica].

Não está contemplado nenhum dos já mencionados elementos do segredo de negócio, quais sejam, (i) a relação com atividades econômicas; (ii) a confidencialidade; (iii) o valor comercial em razão dessa confidencialidade; tampouco (iv) a iniciativa em prol da manutenção da confidencialidade.

De toda sorte, não se olvida a importância destes dispositivos, tampouco sua pertinência à tutela do segredo de negócio. Isto porque obrigam as pessoas naturais que tenham acesso a informações caracterizadas como tal a submeterem qualquer iniciativa no sentido de divulgá-las à prévia aprovação dos responsáveis pela Instituição Científica e Tecnológica.

Como esclarece Barbosa (2003, p. 641), a referida autorização cria a presunção de cessão da oportunidade de mercado relacionada à informação. Desse modo, em que pese não regulamentar o segredo de negócio, este dispositivo claramente aloca a responsabilidade da observância às obrigações atinentes a este dispositivo à própria Instituição Científica e Tecnológica.

Isto não obsta, por óbvio, a responsabilidade da pessoa vinculada à Instituição Científica e Tecnológica. Diante da abrangência conferida ao instituto pela Lei de Propriedade Industrial, independentemente do modo por meio do qual tiveram acesso ao segredo de negócio, quaisquer pessoas físicas estarão sujeitas às sanções criminais e cíveis.

A propósito, note-se que para sujeitarem-se às obrigações atinentes ao segredo de negócio, os sujeitos não precisarão ser contratantes, muito menos concorrentes. Por esta razão é que Correa (1998, p. 148) acentua que a disciplina delineada no inciso XII do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial confere alça o segredo de negócio a objeto de tutela *erga omnes*.

Neste sentido, a necessidade de concorrência para aplicação do instituto não pode ser confundida com a necessidade de *relação* de concorrência.

Conforme doutrina de Barbosa (2003, p. 644),

o principal requisito da modalidade criminosa ou da versão civil é o da concorrência desleal: há que haver concorrência no contexto fático pertinente, e o segredo tem de ser relativo a essa concorrência.

Ora, como via de regra as Instituições Científicas e Tecnológicas não atuam no mercado e, portanto, não concorrem com o ente privado com o qual celebraram Acordos de

Parceria Tecnológica, poder-se-ia questionar se, diante da necessidade de concorrência, esta situação representaria empecilho à aplicação das sanções do segredo de negócio.

Ocorre que a necessidade da concorrência diz respeito ao objeto do segredo de negócio, e não à posição dos sujeitos envolvidos.

O que leva o agente econômico a celebrar Acordos de Parceria Tecnológica é justamente a intenção de auferir vantagens competitivas no mercado em que atua. Assim, o elemento da concorrência não somente está presente nesta espécie de relação jurídica: ele é fator indispensável à sua celebração.

Pela mesma razão, ou seja, a busca pela vantagem competitiva é propulsora da celebração dos Acordos de Parceria Tecnológica, as invenções tecnológicas relacionadas ao segredo de negócio podem muito bem possuir valor econômico.

Com efeito, o fato de muitas vezes a inovação tecnológica desenvolvida ou detida pela Instituição Científica e Tecnológica não ter um valor identificável *prima facie*, ainda assim estará preenchido o correspondente elemento do segredo de negócio.

Conforme mencionado, o valor da informação confidencial não necessita ser efetivo, bastando sua potencialidade de conferir vantagens na disputa por participação no mercado, principalmente no caso dos segredos de negócio relacionados às parcerias estratégicas entre entes públicos e privados nos termos da Lei de Inovação.

5 CONCLUSÃO

Apresentado pela doutrina como um dos mais importantes mecanismos de proteção das tecnologias detidas pelos agentes econômicos, o segredo de negócio aplica-se sem qualquer restrição aos acordos celebrados entre entes públicos e privados nos termos da Lei de Inovação.

Nota-se que o fortalecimento do instituto do segredo de negócio pela Lei de Propriedade Industrial e o posterior advento da Lei de Inovação são de grande importância para o desenvolvimento tecnológico nacional, uma vez que viabilizam não somente o estímulo à atividade inovativa, mas também a proteção do resultado desta.

Para que uma informação ou dado se sujeite à proteção civil e criminal do segredo de negócio, deverá (i) se relacionar ao exercício de atividades econômicas, uma vez que o instituto se situa no âmbito da tutela à concorrência; (ii) ser confidencial; (iii) ter um valor comercial em razão dessa confidencialidade; e (iv) ter a confidencialidade protegida por seu titular.

Dado o objeto dos Acordos de Parceria Tecnológica, os elementos (i) e (iii) acima mencionados estarão, via de regra, contemplados nos inventos deles resultantes. Isto o agente econômico privado os celebra justamente com a intenção de auferir vantagens competitivas no

mercado em que atua, fazendo presente a relação com a concorrência. Nesta mesma medida, tais vantagens atribuem valor econômico à tecnologia desenvolvida, seja ele efetivo ou potencial.

Verificou-se que as nuances relacionadas aos Acordos de Parceria Tecnológica, notadamente o caráter universal do conhecimento propagado por Instituições Científicas e Tecnológicas e a necessidade da concorrência e do valor econômico da informação ou dado confidencial, não obstaculizam a aplicação do segredo de negócio às aludidas parcerias.

De todo modo, para que as invenções tecnológicas produto dos Acordos de Parceria Tecnológica se revistam dos demais elementos – a confidencialidade e a manifestação de intenção no sentido de mantê-la –, é necessário que as partes celebrem, anteriormente, no curso ou juntamente com o estabelecimento do vínculo, acordo de confidencialidade.

Este acordo poderá cumprir, de uma só vez, o papel de (a) estabelecer a obrigação das partes de não divulgarem os segredos de negócio; (b) acordar o sigilo das invenções tecnológicas desenvolvidas; (c) delinear quais informações ou dados serão tutelados pelo segredo de negócio; e (d) conferir os elementos da confidencialidade e proteção desta aos inventos objeto de proteção pelo segredo de negócio.

Subsiste, ainda, a possibilidade de as partes não celebrarem acordo de confidencialidade e, como resultado da relação de parceria estabelecida, sobrevir uma invenção tecnológica que confira vantagem competitiva para um ou ambos os contratantes, mas cuja qual se perderá na hipótese da sua divulgação.

Neste caso, a tutela do segredo de negócio somente será aplicável se, antes da divulgação da tecnologia por qualquer parte, uma comunicar à outra sua intenção de mantê-la confidencial. Isto porque somente assim estariam preenchidos todos os elementos do mencionado instituto jurídico, notadamente da confidencialidade e da adoção de iniciativas com a intenção de mantê-la.

Em síntese, no curso deste trabalho ficou claro que o segredo de negócio e os Acordos de Parceria Estratégica, além de serem de suma relevância à inovação nacional, são plenamente compatíveis, de modo que a conjugação das suas disciplinas reforça o estímulo à inovação tecnológica, incremento da competitividade do mercado e desenvolvimento econômico nacional.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Concorrência desleal. In: COELHO, Fábio Ulhoa (Coord.). *Tratado de Direito Comercial*. v. 6. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 470 - 496.

BARBOSA, Denis Borges. *Direito da Inovação*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011.
_____. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003.

BARONE, Daniela Marcos. *A proteção internacional do segredo industrial*. 2009. 134 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

BITELLI, Marcos Alberto Sant'Anna. O acordo de não divulgação (NDA) e a questão do rompimento das negociações. *Revista de Direito Privado*, São Paulo, v. 51, p. 333-375, jul./set. 2012.

BRAGA, Rodrigo Bernardes. O segredo de negócio no direito brasileiro. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 401, p. 753-771, jan./fev. 2009.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. v. 1. 20ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. A atual proteção aos segredos industriais e de negócios. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, XVIII. 1998, São Paulo. *Anais...* São Paulo: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 1998. p. 145-163. 1998.

_____. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio: os efeitos da nova lei de propriedade industrial. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 27, p. 31-38, mar./abr. 1997.

COSTA, Judith H. Martins Costa. Um aspecto da obrigação de indenizar: notas para uma sistematização dos deveres pré-negociais de proteção no direito civil brasileiro. In: DOTTI, René Ariel; PRADO, Luiz Regis. *Doutrinas Essenciais de Direito Penal Econômico e da Empresa*, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 467-495.

DIAS, José Carlos Vaz e. Aspectos legais relativos à co-titularidade de invenções: o código civil e a Lei de Inovação em perspectiva. *Revista Semestral de Direito Empresarial*, Rio de Janeiro, v. 3, p. 95-125. 2008.

EPSTEIN, Richard A. Trade Secrets as Private Property: Their Constitutional Protection. *John M. Olin Law & Economics Working Paper*, Chicago, n. 340, jun. 2003. Disponível em <<http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>> Acesso em: 05 mar. 2016.

FORGIONI, Paula Andrea. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

JOHNSON, Eric E.. Trade Secret Subject Matter (December 1, 2010). *Hamline Law Review*, Dakota do Norte, v. 33, p. 545-581, dez. 2010. Disponível em: <SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1841565>>. Acesso em: 05 mar. 2016.

KORS, Jorge Alberto. *Los secretos industriales y el know how*. 1ª ed. Buenos Ayres: La Ley, 2007.

MAGALHÃES, Kátia Braga de. Proteção legal aos segredos de negócio. *Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, v. 3, n. 12, p. 75-80, 2000.

MALHEIROS, Arnaldo. A importância dos segredos de fábrica e de negócios. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, XIV. 1994, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 1994. p. 89-94. 1994.

MASSAMBANI, Oswaldo. Lei de inovação: entrosamento (ou falta de) entre universidade e empresa. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, XXVIII. 2008, São Paulo. *Anais...* São Paulo: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2008. p. 159-163. 2008.

NERY Júnior, Nelson. Segredo do negócio: livre iniciativa. In: _____, *Soluções práticas de direito*, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 361-370.

PERUINGEIRO, Ricardo. O livre acesso à informação, as inovações tecnológicas e a publicidade processual. *Revista de Processo*, São Paulo, v. 203, p. 149- 180. 2012.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. v. 1. 24ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000.

SCHUMPETER, J. A. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.

SHERWOOD, Robert M. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. Tradução de Heloísa de Arruda Vilela. São Paulo: EDUSP, 1992.

SILVEIRA, João Marcos. A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 40, n. 121, p.150-159, jan./mar. 2001.

TEIXEIRA, Raphael Lobato Collet Janny. Os impactos da lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004. In: BARBOSA, Denis Borges. *Direito da Inovação*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011. p. 517-533.

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Marina Celina Bodin de. *Código civil interpretado conforme a Constituição da República*. v. 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.