

**O regime jurídico dos segredos comerciais no novo Código da
Propriedade Industrial**

Trade secrets legal framework in the new Industrial Property Code

Ana Clara Azevedo de Amorim

Professora Auxiliar da Universidade Portucalense

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541

4200-072 Porto, Portugal

aamorim@upt.pt

<https://orcid.org/0000-0003-4121-2723>

Março de 2019

RESUMO: O novo Código da Propriedade Industrial transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva dos Segredos Comerciais, criando um regime jurídico autónomo face à concorrência desleal. Apesar de o âmbito de aplicação ter sido alargado, na sequência do afastamento da relação de concorrência, a proteção dos segredos comerciais continua a assentar numa cláusula geral relativa às práticas comerciais honestas. A dimensão valorativa do regime jurídico é também reforçada pelo princípio da proporcionalidade, que se manifesta designadamente na introdução de uma cláusula de relevância e na discricionariedade atribuída aos tribunais nacionais para ponderação de um conjunto de interesses.

PALAVRAS-CHAVE: Segredos comerciais; concorrência desleal; direito de exclusivo; práticas comerciais honestas; princípio da proporcionalidade; Código da Propriedade Industrial.

ABSTRACT: The new Industrial Property Code transposed the Trade Secrets Directive into the national legal system, creating an autonomous legal framework regarding unfair competition. Although the scope of application has been extended, according to the removal of competitive relationship, trade secrets protection is still based on a general clause related to honest commercial practices. The value dimension of the legal framework is also reinforced by the principle of proportionality, which is expressed in particular by the introduction of a relevance clause and by in the discretion assigned to the national courts to weigh a set of interests.

KEY WORDS: trade secrets; unfair competition; exclusive right; honest commercial practices; principle of proportionality; Industrial Property Code.

SUMÁRIO:

1. Introdução
 2. Enquadramento normativo dos segredos comerciais
 - 2.1. Autonomia entre propriedade industrial e concorrência desleal
 - 2.2. A violação de segredos comerciais como ato de concorrência desleal
 - 2.3. A Diretiva dos Segredos Comerciais
 3. Proteção dos segredos comerciais
 - 3.1. Conceito e requisitos
 - 3.2. Ilicitude da aquisição, divulgação ou utilização
 - 3.3. Licidade da aquisição
 - 3.4. O caso especial dos trabalhadores
 4. Mecanismos sancionatórios da violação de segredos comerciais
 - 4.1. Tutela contraordenacional
 - 4.2. Tutela judicial
 - 4.2.1. Providências cautelares
 - 4.2.2. Ação de inibição ou cessação
 - 4.2.3. Sanções acessórias
 - 4.2.4. Indemnização
 5. Considerações finais
- Bibliografia
- Jurisprudência

1. Introdução

O novo Código da Propriedade Industrial (doravante CPI), aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro, transpõe para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais (doravante Diretiva). De acordo com o preâmbulo, os segredos comerciais “assumem uma importância crescente no quadro de uma economia do conhecimento, que faz assentar nas atividades de inovação e investigação um dos motores para o crescimento económico, para o progresso científico e tecnológico, para o emprego e para a competitividade das empresas”.

Os segredos comerciais constituem uma forma de proteção das informações relevantes no exercício de uma atividade económica, a que recorrem sobretudo as pequenas e médias empresas. Ora, a transposição da Diretiva suscitou o problema da autonomia da violação dos segredos comerciais face à disciplina da concorrência desleal, contrariando a tradição nacional de qualificar a primeira como modalidade da segunda. Neste sentido, importa analisar o enquadramento normativo dos segredos comerciais. Importa igualmente abordar o conceito e os requisitos dos segredos comerciais, bem como as hipóteses mais frequentes de aquisição, divulgação ou utilização ilícitas. Por fim, serão tratados os mecanismos sancionatórios da violação de segredos comerciais.

2. Enquadramento normativo dos segredos comerciais

2.1. Autonomia entre propriedade industrial e concorrência desleal

A concorrência desleal e a propriedade industrial surgem historicamente no contexto da preocupação com os fatores de produção dominante no período subsequente à Revolução Industrial. Ao nível legislativo, esta origem comum manifestou-se sucessivamente nos CPI de 1940, 1995 e 2003, que configuravam a proibição de atos desleais como uma forma de tutela contra a violação de direitos privativos. Neste sentido, também o artigo 1.º do novo diploma prevê que “a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza”¹. Daqui parece resultar a instrumentalidade da concorrência desleal face à propriedade industrial, reforçada pelo enquadramento tradicional da disciplina no título III relativo às infrações. Assim, segundo o disposto no artigo 310.º do diploma, “a propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para a propriedade em geral e é especialmente protegida, nos termos do presente Código e demais legislação e convenções em vigor”. Com a transposição da Diretiva, a concorrência desleal passa a

¹ Criticando a redação do preceito nos CPI de 1940 e 1995, JORGE CRUZ, *Sugestões para a revisão do Código da Propriedade Industrial*, Viseu, Pereira da Cruz, 1996, p. 13.

constar das disposições gerais em matéria de infrações e o novo regime jurídico surge autonomizado no capítulo II relativo à proteção dos segredos comerciais².

No entanto, já no paradigmático acórdão de 27 de novembro de 1950, a propósito da recusa de registo em Luanda do nome de estabelecimento “Casa da Sorte”, o STJ tinha reconhecido a autonomia da concorrência desleal face aos direitos privativos, atento o disposto no artigo 187.º n.º 4 do CPI de 1940. Na medida em que o “reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção” constitui fundamento de recusa da concessão de exclusivo, a disciplina da concorrência desleal representa um mecanismo de tutela dos profissionais distinto mas complementar da propriedade industrial. Mais recentemente, também fora dos casos de tutela preventiva, a jurisprudência tem afirmado de forma reiterada que “há autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial, podendo haver ato de concorrência desleal sem haver violação do direito privativo, do mesmo modo que pode haver violação daquele direito sem que se registre qualquer ato de concorrência desleal” (acórdão do STJ de 26 de fevereiro de 2015, processo n.º 1288/05.6TYLSB).

A propriedade industrial abrange os sinais distintivos do comércio e as criações intelectuais de aplicação industrial, atribuindo ao titular um direito de utilização exclusiva, que corresponde a um monopólio de exploração económica. Os direitos privativos configuram-se, por isso, sobretudo como direitos de exclusão com carácter taxativo, ficando dependentes de concessão ou registo junto do INPI. Já a disciplina da concorrência desleal incide sobre os meios utilizados no exercício de uma atividade económica, de acordo com um juízo valorativo realizado à luz da contrariedade às normas e usos honestos, de acordo com o artigo 311.º do novo CPI. Ou seja, a proteção conferida por ambos os regimes jurídicos é qualitativamente diversa³.

Entre nós, a generalidade dos autores afirma que perante a sobreposição em abstrato, deixa de ser possível invocar a concorrência desleal, que se encontra face aos direitos privativos numa relação de subsidiariedade. Assim, apesar de se reconhecer a autonomia entre a propriedade industrial e a concorrência desleal, a proibição de determinados comportamentos nas relações de mercado seria ainda residual relativamente aos monopólios de exploração económica⁴. Contudo, se a concorrência desleal visa a proteção de bens jurídicos distintos e tem um âmbito de aplicação próprio, não deve considerar-se negativamente delimitada pela propriedade industrial. Desta forma, preenchendo-se num caso concreto os pressupostos de ambas as previsões normativas, verifica-se um concurso ideal de infrações, tendo lugar a aplicação cumulativa dos regimes jurídicos. Daqui decorre

² Sobre esta “desvinculação sistemática”, LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 8.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, p. 407.

³ JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, “O conceito de concorrência desleal”, AA.VV., *Concorrência desleal. Textos de apoio*, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996, p. 235.

⁴ Face à sobreposição entre a proteção dos segredos comerciais e as patentes ou modelos de utilidade, JORGE PATRÍCIO PAÚL, “Concorrência desleal e segredos de negócio”, AA.VV., *Direito Industrial*, volume II, Coimbra, Almedina, 2002, p. 157.

igualmente que o Direito Industrial deve ser entendido numa perspetiva restrita, abrangendo os direitos privativos mas já não a disciplina da concorrência desleal⁵.

Em suma, a dimensão valorativa da proibição de atos desleais e o carácter taxativo dos direitos privativos conduzem à diversidade qualitativa dos respetivos regimes jurídicos. Neste sentido, tem sido defendida *de iure constituendo* a autonomia legislativa da concorrência desleal face à propriedade industrial, à semelhança do que se verifica nos ordenamentos jurídicos alemão e espanhol, onde vigoram respetivamente a *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* e a *Ley de Competencia Desleal*⁶.

2.2. A violação dos segredos comerciais como ato de concorrência desleal

No ordenamento jurídico português, a proteção dos segredos comerciais tem como primeiro antecedente histórico o artigo 221.º n.º 8 da Carta de Lei de 21 de maio de 1896, que qualificava como concorrência desleal os casos “em que o industrial, por suborno, espionagem, compra de empregados ou operários, ou por outro qualquer meio criminoso, consegue a divulgação de um segredo de fábrica e o utiliza”.

Posteriormente, o artigo 212.º n.º 9 do CPI de 1940 voltaria a incluir entre as hipóteses de concorrência desleal “a ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos da indústria ou comércio de outrem, se ao agente não couber maior responsabilidade pela aplicação do artigo 462.º do Código Penal”. Nos termos do referido preceito, “todo o operário ou empregado em fábrica ou estabelecimento industrial, ou encarregado da sua administração ou direção, que com prejuízo do seu proprietário descobrir os segredos da sua indústria, será punido com prisão de três meses a dois anos e multa correspondente”. Enquadrado nos crimes contra a propriedade, o artigo 462.º do Código Penal de 1886 não coincide com os artigos 195.º e 196.º do Código Penal em vigor, relativos à violação e ao aproveitamento indevido de segredo, que visam já a garantia da reserva da vida privada e são aplicáveis sobretudo no quadro da relação de confiança verificada no exercício de determinadas profissões, como resulta do seu enquadramento sistemático⁷.

O artigo 260.º alínea i) do CPI de 1995 visava “quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ilegítimo, praticar qualquer ato

⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial. Noções fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 12. Contra, adotando uma perspetiva ampla, PAULO SENDIM, “Uma unidade do direito de propriedade industrial?”, *Direito e Justiça*, volume II, 1981/1986, p. 199.

⁶ Afirmando que não subsistem as razões históricas que determinaram a inclusão da concorrência desleal no CPI, JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Parecer sobre a proposta de alteração ao Código da Propriedade Industrial”, *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, volume XLI, n.º 1, 2000, p. 333. E, defendendo também a autonomização, LUÍS BIGOTTE CHORÃO, “Notas sobre o âmbito da concorrência desleal”, *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 55, III, dezembro 1995, p. 741.

⁷ Por todos, MANUEL DA COSTA ANDRADE, “Artigo 195.º (violação de segredo)”, AA.VV., *Comentário Conimbricense do Código Penal*, tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 1123. Reconhecendo a aplicabilidade ao exercício de atividade económica, AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Ilícito concorrencial e dano*, Coimbra, Almedina, 2011, p. 157.

de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade, nomeadamente: (...) a ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos da indústria ou comércio de outrem”. A violação era punida “com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias”. A alusão ao dolo específico alternativo na cláusula geral viria a ser afastada com a descriminalização da concorrência desleal no CPI de 2003, que permanece no atual diploma.

O artigo 318.º do CPI de 2003, relativo à proteção de informações não divulgadas, estabelecia que “nos termos do artigo anterior, constitui ato ilícito, nomeadamente, a divulgação, a aquisição ou a utilização de segredos de negócios de um concorrente, sem o consentimento do mesmo, desde que essas informações: a) sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exatas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão; b) tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; c) tenham sido objeto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas”. Este conceito de segredos de negócios é tributário do artigo 39.º do Acordo TRIPS, que enunciou precursoramente os requisitos da proteção, mantendo o enquadramento em sede de concorrência desleal.

Ao contrário do que resultava do artigo 221.º n.º 8 da Carta de Lei de 21 de maio de 1896, bem como do artigo 212.º n.º 9 do CPI de 1940 e do artigo 260.º alínea i) do CPI de 1995, o artigo 318.º do CPI de 2003 autonomizou formalmente o regime jurídico dos segredos de negócios face à disciplina da concorrência desleal, seguindo uma opção legislativa amplamente criticada pela doutrina.⁸ Todavia, continuava a remeter para o artigo 317.º do diploma, onde estava consagrada a cláusula geral e os tradicionais atos de confusão, denegrição, aproveitamento e engano. Neste sentido, a hipótese integrava ainda um “ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica”.

Na verdade, a violação dos segredos comerciais parecia integrar uma categoria ampla de atos de desorganização de um concorrente, não consagrados pelo legislador mas suscetíveis de afetar o normal funcionamento da sua organização interna, onde se incluem também as hipóteses de aliciamento de trabalhadores, boicote e incitamento à greve⁹. Assim, no acórdão de 13 de junho de 2018 (processo n.º 1839/13.2TBPVZ.P2), o TRP considerou que “pratica atos de concorrência desleal a empresa que no desenvolvimento de um plano previamente delineado recruta de forma massiva e num curto espaço de tempo trabalhadores dos sectores fundamentais de uma empresa concorrente, causando uma forte perturbação no funcionamento desta e obtendo para si, quase instantaneamente, um conhecimento e uma capacidade de atuação que antes não tinha e que era da outra

⁸ JORGE PATRÍCIO PAÚL, “Breve análise do regime da concorrência desleal no novo Código da Propriedade Industrial”, *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 63, I/II, abril 2003, p. 339.

⁹ Neste sentido, JORGE PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal*, Coimbra, Coimbra Editora, 1965, p. 183 e CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2005, p. 282.

empresa”. Ou seja, o recrutamento massivo de trabalhadores permitiu obter as listas de fornecedores e clientes, bem como informações relativas aos preços praticados, desenhos técnicos, métodos de fabrico e estratégias comerciais.

No entanto, ainda durante a vigência dos anteriores diplomas, um entendimento minoritário fazia já coincidir os segredos comerciais com a atribuição de direitos privativos relativamente a bens imateriais determinados, não obstante o enquadramento legislativo na disciplina da concorrência desleal. De acordo com este entendimento, os segredos comerciais integravam um “direito de exclusivo imperfeito”¹⁰. A transposição da Diretiva dos Segredos Comerciais no novo CPI viria a reforçar esta posição, na medida em que cria um “quase exclusivo” semelhante aos direitos de propriedade industrial, deixando de se reconduzir estritamente à concorrência desleal¹¹.

Ora, a disciplina da concorrência desleal assenta hoje globalmente num princípio de dupla proteção, que abrange a garantia dos interesses dos concorrentes e dos consumidores. Assim se justifica que a alusão ao ato de concorrência na referida cláusula geral seja entendida, para efeitos da delimitação do âmbito de aplicação da disciplina, como ato de intervenção no mercado, afastando-se progressivamente o recurso aos critérios da identidade, substituição e complementaridade dos produtos ou serviços, bem como da coincidência temporal e espacial do exercício das respetivas atividades, que caracterizavam tradicionalmente a relação de concorrência¹².

A necessidade de alargar o âmbito de aplicação da proteção dos segredos comerciais ao nível europeu esteve na origem da aprovação da Diretiva. De facto, contrariando o disposto anteriormente no CPI de 2003, que fazia depender o recurso ao artigo 318.º da existência de “segredos de negócios de um concorrente”, o novo diploma estendeu o regime jurídico a terceiros. Deixa então de estar em causa necessariamente uma relação de concorrência entre os sujeitos ou sequer um ato de intervenção no mercado com fins concorrenciais. Considerado este alargamento, podem agora ser qualificados como infratores, por exemplo, os jornalistas que divulguem ilicitamente informação protegida, sem fundamento no interesse público.

À semelhança do que se verifica no *Defend Trade Secrets Act* norte-americano, de 11 de maio de 2016, os segredos comerciais passam a ser protegidos como bem imaterial. Porém, antes ainda da transposição da Diretiva, no ordenamento jurídico espanhol, o artigo 13.º n.º 3 da *Ley de Competencia Desleal*, relativo à violação de segredos comerciais, exigia apenas a intenção de obter lucro ou de prejudicar o titular, dispensando a prática de um ato de concorrência no mercado¹³. Assim, alguns autores defendem que a proteção dos segredos

¹⁰ ALEXANDRE DIAS PEREIRA, “Arte, tecnologia e propriedade intelectual”, *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 62, II, abril 2002, p. 473.

¹¹ DÁRIO MOURA VICENTE, “Proteção do know-how, segredo de negócios e direito intelectual”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2018, p. 118.

¹² Desenvolvidamente, ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, *A tutela da lealdade nas relações de mercado. A propósito do ilícito publicitário*, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 53-61.

¹³ Qualificando os segredos comerciais como bem imaterial, EDUARDO GALAN CORONA, “Supuestos de competencia desleal por violación de secretos”, AA.VV., *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado, Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 104. E,

comerciais resulta da necessidade de garantir o interesse geral na inovação¹⁴. Neste sentido, a transposição da Diretiva para o ordenamento jurídico italiano, realizada pelo Decreto Legislativo n.º 63 de 11 de maio de 2018, mantém a integração do regime jurídico dos segredos comerciais no CPI, a par dos restantes direitos de propriedade industrial, apesar de a proteção ter assentado tradicionalmente na cláusula geral de concorrência desleal enunciada no artigo 2598.º n.º 3 do Código Civil¹⁵.

No entanto, o regime jurídico dos segredos comerciais não atribui uma tutela absoluta mas meramente valorativa, como se verifica em sede de concorrência desleal. Esta distinção fica demonstrada pela licitude da aquisição decorrente de descoberta ou criação independente, bem como da desmontagem conceptual do produto ou engenharia inversa (*reverse engineering*), que resultam hoje expressamente do artigo 315.º alíneas a) e b) do CPI mas que eram já abordados pela doutrina¹⁶. Na verdade, o considerando 16 postula que as disposições da Diretiva “não deverão criar direitos exclusivos relativamente ao know-how ou às informações protegidas como segredos comerciais”. Daqui decorre a opção legislativa de consagrar como critério normativo da existência de violação as práticas comerciais honestas, na sequência do que resultava já do artigo 39.º do Acordo TRIPS. Esta cláusula geral, tributária do enquadramento da proteção dos segredos comerciais em sede de concorrência desleal, permite reiterar a dimensão valorativa do regime jurídico. Acresce também que apesar do enquadramento sistemático dos segredos comerciais no título III do CPI em matéria de infrações relativas aos direitos de propriedade industrial, não subsiste entre ambos uma relação de instrumentalidade.

A aproximação dos segredos comerciais aos direitos de propriedade industrial resulta pontualmente dos mecanismos sancionatórios comuns consagrados na secção I do capítulo IV sobre a tutela judicial. Resulta ainda do artigo 2.º n.º 4 da Diretiva, que introduziu o conceito de “mercadoria em infração”, relativo às “mercadorias cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficiam significativamente de segredos comerciais adquiridos, utilizados ou divulgados ilegalmente”. Embora sem transpor o conceito de mercadorias em infração, o legislador nacional reconheceu no artigo 313.º n.º 2 do CPI que “a proteção é extensiva aos produtos cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficia significativamente de segredos comerciais obtidos, utilizados ou divulgados ilicitamente”. A norma manifesta-se, designadamente, para os efeitos do artigo 314.º n.º 4 do CPI — que considera utilização ilícita do segredo comercial “a produção, oferta ou colocação no mercado de mercadorias em infração, ou a importação, exportação ou armazenamento de mercadorias em infração para aqueles fins” — e de alguns mecanismos sancionatórios, como

defendendo já a autonomia face à concorrência desleal, AUREA SUÑOL LUCEA, *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 2009, p. 103.

¹⁴ JOSÉ MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1999, p. 392.

¹⁵ Desenvolvidamente, SALVATORE SANZO, *La concorrenza sleale*, Pádua, Cedam, 1998, pp. 235-244.

¹⁶ NUNO SOUSA E SILVA, “Um retrato do regime português dos segredos de negócio”, *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 75, I/II, janeiro/junho 2015, p. 246.

as sanções acessórias relativas ao destino a dar aos bens, nos termos do artigo 348.º do CPI.

Ora, o conceito de mercadorias em infração introduz uma cláusula de relevância (“beneficiam *significativamente* de segredos comerciais”), inspirada na defesa da concorrência, que tinha sido adotada igualmente na Diretiva 2005/29/CE sobre Práticas Comerciais Desleais, transposta para o ordenamento jurídico português pelo DL n.º 57/2008, de 26 de março. Enquanto concretização do princípio da proporcionalidade, a cláusula de relevância contribui para prevenir a existência de litígios em casos de escasso valor¹⁷. Neste sentido, contribui ainda para reforçar a dimensão valorativa do regime jurídico dos segredos comerciais, cuja aplicação fica dependente da discricionariedade dos tribunais nacionais.

Em suma, apesar da aproximação aos direitos de propriedade industrial, que resulta nomeadamente do afastamento da relação de concorrência, o regime jurídico dos segredos comerciais continua a revelar-se tributário da disciplina da concorrência desleal.

2.3. A Diretiva dos Segredos Comerciais

A Diretiva dos Segredos Comerciais tem como base jurídica o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativo à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados Membros, que incidem sobre o estabelecimento e o funcionamento do Mercado Interno. Na verdade, a existência de divergências nos ordenamentos jurídicos nacionais em sede de concorrência desleal é suscetível de prejudicar as atividades económicas transfronteiriças. Nos termos do considerando 4 da Diretiva, a ausência de um regime jurídico dos segredos comerciais ao nível europeu desencoraja a inovação e a criatividade, provocando uma diminuição do investimento. Acresce que o risco de apropriação indevida dos segredos comerciais aumentou na sequência de fatores como “a globalização, o aumento da externalização, as maiores cadeias de abastecimento e o uso acrescido de tecnologias da informação e comunicação”.

Esta opção legislativa ao nível da base jurídica condiciona a aplicação dos diplomas de transposição pelos tribunais nacionais, em especial, nos casos de divergência entre o desenvolvimento do Mercado Interno e a proteção dos agentes económicos titulares de segredos comerciais. Não obstante, e ao contrário do que resultava da proposta de Diretiva, trata-se de um diploma de harmonização mínima, que acautela a possibilidade de os Estados Membros preverem uma proteção mais ampla contra a aquisição, utilização ou divulgação ilegais dos segredos comerciais, nos termos do disposto no artigo 1.º n.º 1. Neste sentido,

¹⁷ Sobre a cláusula de relevância, face à Proposta de Diretiva, LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ, “Los futuros avances en la armonización del derecho de la competencia desleal en la Unión Europea: la propuesta de directiva sobre la protección de la información empresarial no divulgada”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 35, 2014/2015, p. 141.

de acordo com o preâmbulo do CPI, a transposição para o ordenamento jurídico português “vai além das obrigações que decorrem do regime mínimo imposto pela Diretiva, instituindo-se um quadro legal verdadeiramente mais robusto para os titulares de segredos comerciais”. Este reforço da proteção relativamente ao diploma europeu resulta do alargamento do âmbito de aplicação de algumas normas que visavam antes apenas a tutela dos direitos de propriedade industrial e que constam atualmente dos artigos 337.º a 350.º do CPI¹⁸. Contudo, nem sempre a referência aos segredos comerciais corresponde a um reforço da proteção, redundando frequentemente numa reiteração desnecessária de normas legais ao nível dos mecanismos sancionatórios.

Acresce que a vertente processual da proteção dos segredos comerciais ocupa um lugar central na Diretiva. Os artigos 6.º a 15.º enunciam as medidas, procedimentos e vias de reparação que podem ser utilizados contra a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de segredos comerciais. O diploma introduz como principal novidade a preservação da confidencialidade dos segredos comerciais no decurso de processos judiciais, na medida em que segundo o considerando 24, “a perspetiva da perda da confidencialidade de um segredo comercial no decurso do processo judicial dissuade, frequentemente, os titulares legítimos de segredos comerciais de instaurarem processos judiciais para defenderem os seus segredos comerciais, sendo desta forma posta em causa a eficácia das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos”.

Ao criar pela primeira vez ao nível europeu uma disciplina geral dos segredos comerciais, a Diretiva suscitou o problema de uma eventual transposição fora do quadro da concorrência desleal. Constitui exemplo paradigmático desta opção, apesar da transição já consolidada para o modelo social de concorrência desleal, o ordenamento jurídico espanhol, onde o legislador aprovou a Lei n.º 1/2019, de 20 de fevereiro, designada *Ley de Secretos Empresariales*, em alternativa ao enquadramento do novo regime jurídico na *Ley de Competencia Desleal*.

3. Proteção dos segredos comerciais

3.1. Conceito e requisitos

O artigo 313.º n.º 1 do CPI enuncia os requisitos cumulativos que as informações devem preencher para serem protegidas: “a) sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exatas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão; b) tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; c) tenham sido objeto de diligências razoáveis, atendendo às circunstâncias, por parte da

¹⁸ DÁRIO MOURA VICENTE, “Proteção do know-how, segredo de negócios e direito intelectual”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2018, p. 112.

pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas”. Afastada a alusão às “informações não divulgadas” prevista no anterior diploma, que resultava do artigo 39.º do Acordo TRIPS, o novo CPI deixa de suscitar uma confusão face aos requisitos enunciados.

Este carácter secreto determina frequentemente a opção dos profissionais para efeitos de proteção das informações relevantes no exercício de uma atividade económica. Na verdade, o regime jurídico dos segredos comerciais pode constituir uma alternativa ou um complemento dos direitos de propriedade industrial — nomeadamente, as patentes e os modelos de utilidade — e do direito de autor, quando se encontrem preenchidos os respetivos pressupostos. No entanto, ao contrário dos segredos comerciais, os direitos de propriedade industrial e as obras são por definição difundidos junto dos interessados. Acresce que as informações caem no domínio público após o decurso do prazo da proteção, fazendo cessar o exclusivo da exploração económica. Associado à ausência de custos, esta ausência de limite temporal da proteção constitui uma vantagem dos segredos comerciais, sobretudo para as pequenas e médias empresas, assegurando-lhes um monopólio de facto e não um verdadeiro direito de exclusivo.

Ora, de acordo com a alínea a), o conceito depende de um secretismo relativo, devendo admitir-se a partilha seletiva das informações a um número restrito de pessoas, sem que fique comprometida a respetiva qualificação como segredos comerciais. Esta qualificação depende sobretudo da dificuldade em aceder às informações, ao nível dos recursos necessários e não necessariamente da ausência de divulgação. Neste sentido, ficam excluídas do conceito, por exemplo, as informações conhecidas da generalidade dos trabalhadores ou suscetíveis de serem obtidas através de uma pesquisa na Internet¹⁹. O carácter secreto cessa também com a introdução do produto no mercado quando possa ser facilmente apreendido.

Nos termos da alínea b), releva a suscetibilidade de avaliação pecuniária das informações, que pode ser negociada como bem jurídico autónomo, desde que adequadamente identificada e descrita. Importa estabelecer uma relação de causalidade entre o valor comercial e o secretismo anteriormente referido. Trata-se de uma vantagem competitiva avaliada segundo um critério objetivo²⁰. Considerando a amplitude do conceito, o problema da qualificação como segredos comerciais pode suscitar-se a propósito de informações relativas à vida privada das celebridades, que venham a ser objeto de apropriação sem consentimento pelos meios de comunicação social²¹. Ou seja, apesar do seu conteúdo patrimonial, os segredos comerciais integrariam ainda um instrumento de tutela da privacidade, semelhante ao que resulta dos artigos 195.º e 196.º do Código Penal.

¹⁹ A propósito das listas de clientes na era digital, DAVID S. ALMELING, “Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important”, *Berkeley Technology Law Journal*, volume 27, n.º 2, 2012, p. 1108.

²⁰ AUREA SUÑOL LUCEA, *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 2009, p. 140.

²¹ TANYA APLIN, “A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive”, *King's College London Law School, Legal Studies Research Paper Series*, n.º 2014-25, p. 12.

Por fim, a alínea c) faz depender a qualificação como segredos comerciais da adoção de medidas de proteção pelo respetivo titular. Este terceiro requisito restringe a relevância jurídica aos segredos voluntários, em detrimento dos segredos fortuitos²². Desta forma, o titular deve demonstrar a adoção de medidas destinadas a assegurar a confidencialidade das informações, como o recurso a palavras-chave, cofres, sistemas de vigilância, destruição controlada de documentos e tratamento de lixo. Pode também demonstrar a adoção de medidas jurídicas, que coincidem quase sempre com a celebração de acordos de confidencialidade. Porém, ao contrário do que parece resultar de um entendimento tradicional, alguns autores têm vindo a defender a necessidade de um mero “cuidado razoável” do titular na manutenção do secretismo, de acordo com o valor das informações, com fundamento no princípio da proporcionalidade²³. Não gozam da proteção dos segredos comerciais as informações cujo conteúdo é ilegal, como as que respeitam à adulteração dos produtos²⁴.

Os CPI de 1940 e 1995 abrangiam expressamente os segredos de indústria e comércio. Cabem na primeira modalidade os dados relativos a procedimentos ou produtos, os desenhos técnicos, as receitas e fórmulas químicas, especialmente relevantes no sector agroalimentar. A segunda modalidade inclui já os planos estratégicos de comunicação e marketing, os dados sobre vendas, a planificação financeira e as listas de clientes ou fornecedores. Atenta a alteração verificada no CPI de 2003, passaram a ficar abrangidos pela proteção dos segredos de negócios também a agricultura e os serviços, em conformidade com o artigo 2.º relativo à propriedade industrial. Como resultava expressamente da disciplina da concorrência desleal, podiam ser protegidas informações relativas a qualquer atividade económica, independentemente da qualidade de comerciante ou empresário do seu titular, relevando apenas a intervenção do sujeito no mercado. Na sequência da transposição da Diretiva, o novo CPI volta a aludir a segredos comerciais, embora não pareça estar em causa uma redução do âmbito de aplicação da disciplina face ao que resultava dos anteriores diplomas. Pelo contrário, a opção terminológica obriga agora a distinguir entre segredos comerciais em sentido amplo e segredos comerciais em sentido estrito²⁵.

3.2. Ilicitude da aquisição, divulgação ou utilização

De acordo com o artigo 314.º do CPI, a violação dos segredos comerciais depende da obtenção da informação, seguida de divulgação ou utilização. O primeiro caso configura-se como um ato de agressão, cujo risco se encontra hoje potenciado pelas tecnologias digitais.

²² JOSÉ ANTÓNIO GÓMEZ SEGADE, *El secreto industrial (know-how) — concepto y protection*, Madrid, Editorial Tecnos, 1974, p. 45.

²³ Na doutrina nacional, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, *Biocologia(s) e Propriedade Intelectual*, volume II — *Obtenções Vegetais. Conhecimentos Tradicionais. Sinais Distintivos. Bioinformática e Bases de Dados. Direito da Concorrência*, Coimbra, Almedina, 2007, p. 481.

²⁴ NUNO SOUSA E SILVA, “Um retrato do regime português dos segredos de negócio”, *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 75, I/II, janeiro/junho 2015, p. 243.

²⁵ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 8.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, p. 408.

O segundo, tradicionalmente mais frequente, integra uma hipótese de parasitismo económico, entendido como um aproveitamento do esforço realizado por outro profissional, que beneficia do sucesso comercial das iniciativas de outrem, sem assunção de risco próprio nem necessidade de incorrer nas respetivas despesas²⁶. Para efeitos do enquadramento da conduta no artigo 314.º do CPI, é suficiente a ilicitude de um dos atos, pelo que o problema começa por se suscitar a propósito da aquisição dos segredos comerciais. Se a aquisição não traduzir o exercício normal da atividade do agente, fica inquinada a posterior divulgação ou utilização. Acresce que ao transpor a Diretiva, o legislador afastou a crítica à redação do anterior artigo 318.º do CPI de 2003, que sugeria o carácter exemplificativo dos atos de violação de segredos comerciais (“*nomeadamente*, a divulgação, a aquisição ou a utilização”)²⁷.

Nos termos do n.º 1 do referido artigo 314.º relativo à aquisição, “constitui ato ilícito a obtenção de um segredo comercial, sem o consentimento do respetivo titular, sempre que esse ato resulte: a) do acesso, da apropriação ou da cópia não autorizada de documentos, objetos, materiais, substâncias ou ficheiros eletrónicos, que estejam legalmente sob o controlo do titular do segredo comercial e que contenham este segredo ou a partir dos quais o mesmo seja dedutível; b) de outra conduta que, nas circunstâncias específicas em que ocorre, seja considerada contrária às práticas comerciais honestas”. Para efeitos da licitude da aquisição, esta cláusula geral foi consagrada no artigo 315.º alínea e) do CPI.

O exemplo paradigmático de aquisição ilícita de segredo comercial, por não traduzir o exercício normal da atividade do agente, coincide com a espionagem industrial, que fica abrangida pela hipótese concreta enunciada na alínea a). Trata-se de uma prática censurável, especialmente vocacionada para a obtenção de informação de um concorrente com recurso a diversos meios, como se verificou historicamente com a entrada em instalações alheias sob identidade falsa. No entanto, a generalização dos meios digitais veio facilitar a aquisição dos segredos comerciais, que deixaram de estar guardados apenas em suporte físico²⁸.

Para além desta hipótese concreta, o legislador previu na alínea b) uma cláusula geral de conteúdo valorativo, adotando como critério normativo as práticas comerciais honestas, cuja concretização vai depender do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ora, à semelhança do que se verifica na disciplina da concorrência desleal consagrada atualmente no artigo 311.º do CPI, a cláusula geral é a norma estruturante do regime jurídico dos segredos comerciais, na medida em que permite dar resposta às lacunas do sistema, bem como integrar a evolução da doutrina e da jurisprudência. Atento o carácter difuso e mutável dos

²⁶ Desenvolvidamente, ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, *Parasitismo económico e direito*, Coimbra, Almedina, 2009, p. 59.

²⁷ JORGE PATRÍCIO PAÚL, “Breve análise do regime da concorrência desleal no novo Código da Propriedade Industrial”, cit., p. 340.

²⁸ DAVID S. ALMELING, “Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important”, *Berkeley Technology Law Journal*, volume 27, n.º 2, 2012, pp. 1098-1101.

comportamentos de mercado, esta flexibilidade tem sido determinante da relevância da concorrência desleal num contexto económico, social e tecnológico em constante evolução²⁹.

O problema reside agora na integração das práticas comerciais honestas, que traduzem um critério corporativo correspondente à moral vigente no tráfego comercial e equivalente aos “usos honestos”. Em sede de concorrência desleal, o critério normativo tem sido entendido predominantemente num sentido deontológico, de acordo com a moral empresarial enquanto património ético do sector de atividade com as suas especificidades próprias. Face ao ordenamento jurídico nacional, esta orientação encontra-se consagrada no parecer da Procuradoria-Geral da República n.º 17/57, de 30 de maio de 1957, que reconheceu constituírem atos de concorrência desleal os que são “repudiados pela consciência normal dos comerciantes”. Veio a ser seguida pela generalidade dos autores e dos tribunais nacionais que ao identificar a honestidade prevista nos sucessivos CPI com a existência de um conteúdo ético, qualifica como concorrência desleal a atuação contrária à “consciência ética do empresário médio”³⁰. Face à inadequação de um critério estritamente corporativo, a moral pública corrente poderia funcionar como cláusula de salvaguarda. O que não parece aceitável, no regime jurídico dos segredos comerciais, é a correspondência entre as práticas comerciais honestas e a mera generalização da conduta no sector de atividade, resultante de uma conceção puramente fenomenológica.

A transição para o modelo social de concorrência desleal em alguns ordenamentos jurídicos obrigou a superar a abordagem corporativa do critério normativo, passando a adotar uma valoração objetiva dos atos praticados no mercado, com recurso ao princípio geral de boa fé ou ao prejuízo substancial dos interesses protegidos³¹. Também em Portugal, não obstante a alusão às “normas e usos honestos” na cláusula geral, o STJ invocou o princípio geral de boa fé no acórdão de 12 de fevereiro de 2008 (processo n.º 07A4618) e no acórdão de 17 de junho de 2010 (processo n.º 806/03.TBMGR.C1.S1) e a proteção das legítimas expectativas dos agentes económicos envolvidos no mercado, no acórdão de 7 de maio de 2015 (processo n.º 2443/09.5TBCLD.L1.S1)³². Esta orientação inspira-se na cláusula geral prevista na Diretiva 2005/29/CE sobre Práticas Comerciais Desleais, que concretiza a diligência profissional através da prática de mercado honesta e/ou do princípio geral de boa fé. No quadro dos segredos comerciais, o legislador europeu adotou um critério corporativo, demonstrando que o regime jurídico visa sobretudo a tutela dos agentes económicos, em detrimento dos consumidores. Porém, na sequência da referida orientação jurisprudencial, não parece estar inviabilizado o recurso ao princípio geral de boa fé, enquanto regra de

²⁹ ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, *A tutela da lealdade nas relações de mercado...*, cit., p. 324.

³⁰ Entre outros, ANTÓNIO FERRER CORREIA e VASCO LOBO XAVIER, “Efeito externo das obrigações; abuso do direito, concorrência desleal (a propósito de uma hipótese típica)”, *Revista de Direito e Economia*, ano V, n.º 1, janeiro/junho 1979, p. 15. Na jurisprudência, o acórdão do TRL de 17 de fevereiro de 2011 (processo n.º 1210/07.5TYLSB). Aludindo à “ética comercial”, os acórdãos do STJ de 15 de março de 2005 (processo n.º 05A196) e de 20 de junho de 2006 (processo n.º 05A1454).

³¹ Face aos ordenamentos jurídicos alemão e espanhol, FELIPE PALAU RAMÍREZ, “La proyectada legislación alemana contra la competencia desleal y su valoración a partir de la legislación española”, *Estudios sobre Consumo*, ano XVII, n.º 67, 2003, p. 39.

³² ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, “A Concorrência Desleal à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça: revisitando o tema dos interesses protegidos”, *RED – Revista Electrónica de Direito*, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, n.º 2, 2017, p. 32.

conduta de conteúdo objetivo que expressa a confiança legítima de todos os sujeitos que participam no mercado.

Segundo o n.º 2 do referido artigo 314.º, “constitui ainda ato ilícito a utilização ou divulgação de um segredo comercial, sem o consentimento do respetivo titular, por pessoa que preencha uma das seguintes condições: a) tenha obtido o segredo comercial ilegalmente; b) viole um acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de não divulgar o segredo comercial; c) viole um dever contratual ou qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo comercial”. Assim, de acordo com o que defendia a doutrina tradicional, a ilicitude da divulgação e da utilização está maioritariamente dependente de uma aquisição ilegal. A relevância da divulgação do segredo comercial é determinada pelo facto de colocar o recetor em condições de utilizar a informação, ficando a sua ilicitude dependente apenas desta possibilidade e não da efetiva utilização³³. Neste caso, a prova da violação pode resultar do acesso ao segredo comercial pelo sujeito e das similitudes relevantes entre as prestações oferecidas.

Acresce que nos termos do n.º 3 do referido artigo 314.º, “constitui ainda ato ilícito a obtenção, utilização ou divulgação de um segredo comercial sempre que uma pessoa, no momento da obtenção, utilização ou divulgação, tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que o estava a utilizar ou divulgar ilegalmente nos termos do número anterior”. A norma permite censurar o comportamento do adquirente indireto de segredos comerciais, suscitando sobretudo o problema da prova do conhecimento relativo à origem da informação. Entre outros indícios relevantes, podem ser considerados a identidade do transmitente, a natureza ou o preço da informação.

Importa referir que ao contrário do que resultava da proposta, a versão final da Diretiva dispensou o elemento subjetivo (“dolo ou negligência grave”), fazendo assentar a ilicitude dos comportamentos apenas no desvalor do resultado³⁴. A ilicitude não depende igualmente da suscetibilidade de causar dano ao titular do segredo comercial³⁵. Por fim, o consentimento do titular determina a exclusão da ilicitude, em conformidade com o disposto genericamente no artigo 340.º do Código Civil.

3.3. Licidade da aquisição

De acordo com o artigo 315.º do CPI, “a obtenção de um segredo comercial constitui um ato lícito quando resulte de: a) descoberta ou criação independente; b) observação, estudo, desmontagem ou teste de um produto ou objeto que tenha sido disponibilizado ao público ou

³³ EDUARDO GALAN CORONA, “Supuestos de competencia desleal por violación de secretos”, cit., p. 97.

³⁴ TANYA APLIN, “A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive”, *King’s College London Law School, Legal Studies Research Paper Series*, n.º 2014, 25, p. 16.

³⁵ Contra, AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Ilícito concorrencial e dano*, cit., p. 157.

que esteja legalmente na posse do adquirente da informação, não estando este sujeito a qualquer dever legalmente válido de limitar a obtenção do segredo comercial; c) exercício do direito dos trabalhadores, ou dos seus representantes, a informações e consultas em conformidade com as práticas nacionais ou com a lei; d) imposição ou permissão que resulte da lei; e) outra prática que, nas circunstâncias específicas em que ocorre, esteja em conformidade com as práticas comerciais honestas". Ou seja, não obstante a referência à "aquisição, utilização e divulgação lícitas de segredos comerciais" na epígrafe e ao contrário do que resulta da Diretiva, o legislador nacional regula apenas a licitude da aquisição. Desta forma, não prevê a possibilidade de a utilização e divulgação serem lícitas quando resultem de imposição ou permissão da lei, como decorre do n.º 2 do artigo 3.º da Diretiva.

Num mercado concorrencial, releva especialmente a desmontagem conceptual do produto ou engenharia inversa (*reverse engineering*). A licitude desta forma de aquisição dos segredos comerciais resulta também de um critério de racionalidade económica, na medida em que potencia o desenvolvimento do produto, de forma autónoma e com uma poupança significativa de custos³⁶. Dado que a engenharia inversa pode condicionar as vantagens do agente económico que disponibilizou precursoramente o produto no mercado, subsiste a possibilidade de qualificar os atos praticados pelo infrator como aproveitamento parasitário dos investimentos ou da reputação, para os efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 311.º do CPI. Como resulta do considerando 17 da Diretiva, não obstante a admissibilidade da engenharia inversa, "criadores e inovadores podem ser vítimas de práticas como cópias parasitárias ou imitações disfarçadas que exploram gratuitamente a sua reputação e os seus esforços de inovação", devendo ficar abrangidos pela disciplina da concorrência desleal.

A licitude da aquisição dos segredos comerciais determina tendencialmente a licitude da sua divulgação ou utilização. No entanto, ainda que a obtenção da informação resulte do exercício normal da atividade do agente, a divulgação ou utilização podem ser contrárias às práticas comerciais honestas. O problema suscita-se, por exemplo, a propósito das negociações entre empresas no quadro de uma fusão ou de um contrato de franquia. Atento o risco assumido pelas partes nas negociações, alguns autores entendem que a divulgação ou utilização de segredos comerciais são geralmente lícitas³⁷. Contudo, na generalidade destes casos tende a subsistir uma desconformidade com a cláusula geral.

3.4. O caso especial dos trabalhadores

De acordo com o disposto no artigo 1.º n.º 3 da Diretiva dos Segredos Comerciais, a proteção não pode limitar a mobilidade dos trabalhadores, nomeadamente, não pode proporcionar fundamento para "a) limitar a utilização pelos trabalhadores de informações que não constituam um segredo comercial (...); b) limitar a utilização pelos trabalhadores da

³⁶ JOSÉ MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1999, p. 385.

³⁷ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2002, p. 476.

experiência e das competências adquiridas de forma honesta no decurso normal do seu trabalho; c) impor aos trabalhadores restrições adicionais nos seus contratos de trabalho para além das previstas no direito da União ou no direito nacional”. Esta preocupação não foi expressamente transposta para o ordenamento jurídico nacional. Mas a proteção dos trabalhadores — relevante sobretudo após a cessação da relação laboral — decorre do próprio conceito de segredos comerciais enunciado no artigo 313.º n.º 1 do CPI e da licitude da aquisição realizada em conformidade com as práticas comerciais honestas prevista na alínea e) do artigo 315.º do CPI.

Associada ao risco das tecnologias digitais, a mobilidade dos trabalhadores que caracteriza as relações laborais no século XXI determina a importância prática da abordagem dos segredos de negócios como restrição da liberdade de trabalho, fundada axiologicamente nos artigos 47.º e 58.º da Constituição da República Portuguesa, que consagram respetivamente a liberdade de escolha de profissão e o direito ao trabalho. Quando deixam de estar vinculados pelos deveres contratuais de lealdade decorrentes do artigo 128.º n.º 1 alínea f) do Código do Trabalho ou da celebração de um pacto de não concorrência com o empregador, os trabalhadores devem poder exercer livremente qualquer atividade profissional, por conta própria ou alheia.

Neste sentido, como resulta do considerando 14 da Diretiva, excluem-se do conceito de segredos comerciais as informações triviais, a experiência e as competências adquiridas pelos trabalhadores no exercício das suas funções, que podem continuar a ser utilizadas após a cessação da relação laboral. Também designadas *skill and knowledge*, as informações imprescindíveis ao exercício da profissão, tendem a ser naturalmente memorizadas pelos trabalhadores³⁸. Segundo as circunstâncias do caso concreto, este critério de inevitabilidade determina a licitude da aquisição dos segredos comerciais do empregador.

Pelo contrário, uma das hipóteses mais frequentes de aquisição ilícita dos segredos comerciais coincide com os trabalhadores que no momento da cessação da relação laboral levam consigo o suporte material da informação do anterior empregador³⁹. Este modo de aquisição, especialmente relevante face às listas de clientes, inquina a posterior utilização da informação no exercício de atividade por conta própria. No acórdão de 10 de setembro de 2009 (processo n.º 359/09.4YFLSB), o STJ considerou que a utilização de ficheiros do anterior empregador, para efeitos dos contactos publicitários estabelecidos com os seus clientes, configura um desvio de clientela ilícito. Ainda que não estivessem impedidos de contactar os referidos clientes, os trabalhadores não podiam ter recorrido, para o efeito, aos ficheiros do anterior empregador. Assim, “a repressão da concorrência desleal condena o meio (a deslealdade) não o fim (o desvio da clientela) pelo que a ilicitude radica-se na deslealdade e não em qualquer direito específico”.

³⁸ Desenvolvidamente, AUREA SUÑOL LUCEA, *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 2009, p. 264.

³⁹ FERNANDO MARTÍNEZ SANZ (coordenação), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Editorial Madrid, Tecnos, 2009, pp. 226-230.

No exercício de atividade por conta alheia, a aquisição dos segredos comerciais pelo trabalhador, seguida de divulgação ao novo empregador, determina igualmente a qualificação deste como adquirente indireto, nos termos do artigo 314.º n.º 3 do CPI. Ou seja, tanto o trabalhador como o novo empregador são considerados infratores para os efeitos da aplicação dos mecanismos sancionatórios.

Em suma, enquanto os deveres contratuais de lealdade tutelam especialmente o empregador, após a cessação da relação laboral, a proteção dos segredos comerciais passa a depender da ponderação dos vários interesses em conflito, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Considerando a dimensão valorativa deste regime jurídico, bem como a garantia constitucional da liberdade de trabalho, importa atender sobretudo à forma de aquisição da informação, às funções desempenhadas e à duração do contrato de trabalho no caso concreto⁴⁰.

4. Mecanismos sancionatórios da violação de segredos comerciais

4.1. Tutela contraordenacional

A tutela contraordenacional contra a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de segredos comerciais não resulta da Diretiva mas surge na sequência da descriminalização da disciplina da concorrência desleal no CPI de 2003, enquanto instrumento de ordenação dos comportamentos de mercado. De facto, dificilmente se verifica nesta matéria o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, pelo que a agora consagrada tutela contraordenacional reflete a menor densidade axiológica dos bens jurídicos protegidos, assegurando ainda a dimensão complementar de interesse público.

Segundo o artigo 331.º do CPI, o infrator “é punido com coima de € 5 000 a € 100 000, caso se trate de pessoa coletiva, e de € 1000 a € 30 000, caso se trate de pessoa singular”. Fica abrangido pela norma quem “a) obtiver segredo comercial que esteja legalmente sob o controlo do seu titular, por ato que resulte do acesso ou apropriação não autorizados de qualquer suporte que contenha esse segredo, ou a partir do qual seja possível inferi-lo, ou por meio de conduta contrária às práticas comerciais honestas; b) utilizar ou divulgar segredo comercial, tendo obtido esse segredo ilegalmente ou com violação de um acordo de confidencialidade ou de qualquer outro dever de não o divulgar; c) utilizar ou divulgar segredo comercial com violação de um dever contratual ou de qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo comercial; d) obtiver, utilizar ou divulgar segredo comercial, com conhecimento ou com o dever de conhecer, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que o estava a utilizar ou divulgar ilegalmente nos termos da alínea b) e da alínea

⁴⁰ ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, “A protecção dos segredos de negócios num contexto de mobilidade dos trabalhadores”, AA.VV., *Atas do IX Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais*, Leiria, Instituto Politécnico de Leiria, 2017, p. 181.

anterior; e) fabricar, oferecer para venda, colocar no mercado, importar, exportar ou armazenar para esses fins produtos, com conhecimento ou com dever de conhecer, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha sido utilizado nas condições previstas nas alíneas b) e c)“.

As hipóteses aqui enunciadas coincidem com o disposto no artigo 314.º relativo à aquisição, divulgação ou utilização ilícitas dos segredos comerciais. Dificilmente se compreende a técnica utilizada pelo legislador, ao contrário do que resulta da conjugação dos artigos 311.º e 330.º em sede de concorrência desleal. A competência para a instrução dos processos contraordenacionais continua a pertencer à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a competência para a decisão final e aplicação das coimas e sanções acessórias ao conselho diretivo do INPI, segundo o disposto respetivamente nos artigos 362.º e 363.º do CPI.

Acresce que o aumento dos montantes legais das coimas face ao anterior diploma constituiu uma reivindicação da doutrina nacional, necessária para desincentivar a violação de segredos comerciais⁴¹. No direito comparado, o § 17 da *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* alemã consagra a tutela penal da violação de segredos comerciais, atenta a sua relevância socioeconómica⁴². Os artigos 278.º e 279.º do Código Penal espanhol e o artigo 623.º do Código Penal italiano visam igualmente a violação de segredos comerciais. A criminalização tem sido ainda adotada nos países escandinavos.

4.2. Tutela judicial

A tutela judicial contra a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de segredos comerciais concretiza o disposto no artigo 6.º da Diretiva, nos termos do qual as medidas, os procedimentos e as vias de reparação “a) devem ser justos e equitativos; b) não podem ser desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicar prazos pouco razoáveis ou atrasos injustificados; e c) devem ser eficazes e dissuasivos”. O legislador nacional consagrou um conjunto de instrumentos de tutela que abrange as providências cautelares, a ação de inibição ou cessação, as sanções acessórias e a indemnização do lesado.

Ora, a tutela judicial começa por suscitar o problema do tribunal competente para conhecer as questões relativas à violação de segredos comerciais. Este problema estava tradicionalmente dependente da relação entre a concorrência desleal e a propriedade industrial, na medida em que a alínea f) do artigo 89.º da anterior Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, aprovada pela Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro, fazia incidir a competência dos Tribunais de Comércio sobre “as ações de declaração em que a

⁴¹ JORGE PATRÍCIO PAÚL, “Breve análise do regime da concorrência desleal no novo Código da Propriedade Industrial”, cit., p. 340.

⁴² Por todos, HELMUT KÖHLER e JOACHIM BORNKAMM, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 31.ª edição, Munique, Verlag C.H. Beck, 2013, p. 1502.

causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da Propriedade Industrial”. Recusando uma interpretação extensiva da norma, a doutrina maioritária excluía a matéria relativa à concorrência desleal do referido âmbito de competência especializada⁴³. E, atenta a autonomia face à propriedade industrial, a jurisprudência decidiu também maioritariamente que, salvo para efeitos da impugnação judicial da decisão do INPI em sede contraordenacional, os tribunais comuns seriam competentes para as ações de concorrência desleal, onde se incluíam os segredos de negócios⁴⁴.

Ao criar o Tribunal da Propriedade Intelectual, o legislador alargou a sua competência às “ações em que a causa de pedir verse sobre a prática de atos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial”, nos termos do artigo 89.º-A alínea j) entretanto aditado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho. Ou seja, como resulta do acórdão do TRL de 26 de setembro de 2013 (processo n.º 4913/13.1TBOER), importa agora distinguir “entre atos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial e atos de concorrência desleal sem ser em matéria de propriedade industrial, reservando apenas para as ações em que a causa de pedir verse sobre atos da primeira categoria, a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual”.

A mesma solução foi posteriormente adotada no artigo 111.º n.º 1 alíneas b) e j) da Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, que atribuem ao Tribunal da Propriedade Intelectual competência para conhecer das questões relativas a “ações em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei” e “ações em que a causa de pedir verse sobre a prática de atos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial”. Com a entrada em vigor do novo CPI, esta norma passou a ter a seguinte redação: “ações em que a causa de pedir verse sobre a prática de atos de concorrência desleal ou de infração de segredos comerciais em matéria de propriedade industrial”. Ora, considerando que os segredos de negócios traduzem uma forma de proteção das informações relevantes no exercício de uma atividade económica, sobretudo para as pequenas e médias empresas, utilizada quase sempre em alternativa aos direitos privativos, a competência para conhecer estas questões recai maioritariamente nos tribunais comuns, o que pode fazer perigar a tutela efetiva.

Acresce que na sequência da transposição da Diretiva, o legislador nacional introduziu o artigo 352.º do CPI, relativo à preservação da confidencialidade dos segredos comerciais em processos judiciais. Assim, “qualquer pessoa que participe em processo judicial ou que tenha

⁴³ JOSÉ LEBRE DE FREITAS, “Incompetência do Tribunal de Comércio para as ações fundadas em concorrência desleal”, *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 65, III, dezembro 2005, p. 763. Contra, defendendo a inclusão da disciplina na competência dos Tribunais de Comércio, em função de critérios pragmáticos inerentes à especificidade da matéria, CARLOS OLAVO, “Competência dos Tribunais de Comércio em razão da matéria. Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 6 de Julho de 2004”, *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 65, I, junho 2005, pp. 109-134; CARLOS OLAVO, “De novo sobre a competência do Tribunal de Comércio para as ações fundadas em concorrência desleal”, *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 65, III, dezembro 2005, pp. 787-790.

⁴⁴ Entre outros, acórdão do STJ de 6 de julho de 2004 (processo n.º 04A2303); acórdãos do TRL de 20 de maio de 2010 (processo n.º 701/10-5TVLSB) e de 19 de março de 2013 (processo 7953/10.9TBALM); acórdãos do TRP de 16 de junho de 2009 (processo n.º 132/09.0TVPRPT) e de 30 de setembro de 2010 (processo n.º 132/10.7TYVNG).

acesso aos documentos que dele fazem parte, não está autorizada a utilizar ou divulgar qualquer segredo comercial ou alegado segredo comercial que o tribunal, em resposta a um pedido devidamente fundamentado da parte interessada, tenha identificado como confidencial e do qual tenha tomado conhecimento em resultado dessa participação ou acesso” (n.º 1). Entre as medidas que o tribunal pode tomar incluem-se “a) limitação do acesso a documentos que contenham segredos comerciais ou alegados segredos comerciais e que tenham sido apresentados pelas partes ou por terceiros, na sua totalidade ou em parte, a um número restrito de pessoas; b) limitação a um número restrito de pessoas do acesso a audiências, assim como aos respetivos registos e transcrições, quando existir a possibilidade de divulgação de segredos comerciais ou alegados segredos comerciais; c) disponibilização a pessoas não incluídas no número restrito a que se referem as alíneas anteriores de uma versão não confidencial de decisões judiciais das quais tenham sido removidas ou ocultadas as passagens que contêm os segredos comerciais” (n.º 3).

Determinada pela centralidade que a vertente processual da proteção dos segredos comerciais assume na Diretiva, esta norma concretiza o disposto no artigo 164.º do Código de Processo Civil em matéria de limitações à publicidade do processo, nos termos do qual “o acesso aos autos é limitado nos casos em que a divulgação do seu conteúdo possa causar dano à dignidade das pessoas, à intimidade da vida privada ou familiar ou à moral pública, ou pôr em causa a eficácia da decisão a proferir”. Neste elenco taxativo de fundamentos da limitação à publicidade do processo não cabe o carácter secreto das informações relevantes no exercício de uma atividade económica, que fica apenas assegurada pela introdução do referido preceito no CPI. No entanto, atenta a sua natureza, a transposição poderia ter sido feita em sede de direito processual, como se verifica, designadamente, no ordenamento jurídico belga, onde a Lei de 30 de julho de 2008, relativa à proteção dos segredos comerciais, alterou não só o *Code de Droit Economique* como também o *Code Judiciaire*. Ou no ordenamento jurídico francês, onde a Lei n.º 2018-670, de 30 de julho de 2008, introduziu modificações no *Code de Commerce* e, para efeitos das questões processuais suscitadas pelos segredos comerciais, no *Code de Justice Administrative*.

Nos termos do artigo 353.º do CPI, “o prazo de prescrição no que se refere à violação de segredos comerciais é de 5 anos e começa a correr no momento em que o direito puder ser exercido”. Como resulta do considerando 23 da Diretiva, este prazo assenta também no pressuposto de que os titulares dos segredos comerciais exercem o dever de diligência relativamente à preservação da sua confidencialidade.

4.2.1. Providências cautelares

O artigo 345.º n.º 1 do CPI prevê que “sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial ou de segredo comercial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências

adequadas a: a) inibir qualquer violação iminente; ou b) proibir a continuação da violação”. Nos termos do n.º 2, estas providências cautelares dependem da demonstração da titularidade do direito, bem como da existência de uma violação, pelo menos iminente. Segundo o disposto no artigo 2.º n.º 2 do Código de Processo Civil, trata-se de “procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da ação”, que visam neutralizar os prejuízos decorrentes da demora normal do processo⁴⁵.

Se estiver em causa a violação de segredos comerciais, o artigo 354.º do CPI manda atender “nomeadamente e se for caso disso, ao valor do segredo ou outras suas características específicas, às medidas tomadas a fim de os proteger, à conduta do requerido, ao impacto da utilização ou divulgação ilegal, bem como aos interesses legítimos das partes, de terceiros e do interesse público e à salvaguarda dos direitos fundamentais”. O referido artigo 345.º é igualmente aplicável à concorrência desleal, de acordo com a remissão do artigo 311.º n.º 2. No entanto, a possibilidade de decretar providências cautelares com carácter conservatório ou antecipatório decorria já do artigo 362.º do Código de Processo Civil, independentemente de consagração expressa. Neste sentido, o artigo 358.º do CPI estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à tutela judicial dos segredos comerciais.

Para efeitos das medidas provisórias e cautelares, o legislador europeu consagrou de forma taxativa no artigo 10.º n.º 1 da Diretiva “a) a cessação ou, consoante o caso, a proibição da utilização ou divulgação do segredo comercial numa base provisória; b) a proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou utilizar mercadorias em infração, ou de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para esses fins; c) a apreensão ou a entrega de mercadorias suspeitas de infração, incluindo mercadorias importadas, a fim de evitar a sua entrada ou a sua circulação no mercado”. As alíneas a) e b) correspondem no ordenamento jurídico nacional às referidas providências cautelares. Já a alínea c) coincide com o arresto previsto no artigo 346.º do CPI, que abrange a possibilidade de “o tribunal, a pedido do interessado, ordenar a apreensão dos bens que se suspeite violarem esses direitos ou segredos, incluindo os bens importados a fim de prevenir a sua entrada ou circulação no mercado, ou dos instrumentos que apenas possam servir para a prática do ilícito”. Também a intervenção aduaneira consagrada no artigo 312.º do CPI constitui um mecanismo de tutela preventiva dos direitos de propriedade industrial. Assim, “as alfândegas que procedam a intervenções aduaneiras retêm ou suspendem o desalfandegamento das mercadorias em que se manifestem indícios de uma infração prevista no presente Código”.

O carácter provisório das providências cautelares fica demonstrado pelo artigo 373.º n.º 1 alínea a) do Código de Processo Civil, que determina a sua caducidade “se o requerente não propuser a ação da qual a providência depende dentro de 30 dias, contados da data em que lhe tiver sido notificado o trânsito em julgado da decisão”. Ou seja, o requerente deve intentar a ação de inibição ou cessação sob pena de caducidade das medidas.

⁴⁵ Desenvolvidamente, MARCO CARVALHO GONÇALVES, *Providências Cautelares*, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 84-89.

4.2.2. Ação de inibição ou cessação

A tutela judicial contra a violação de segredos comerciais coincide sobretudo com a ação de inibição ou cessação, que têm respetivamente natureza preventiva e repressiva. Ao contrário das providências cautelares, de que resulta uma tutela meramente provisória, esta ação constitui, para efeitos processuais, uma ação declarativa de condenação, para os efeitos do artigo 10.º n.º 3 alínea b) do Código de Processo Civil.

No artigo 356.º do CPI, com a epígrafe “medidas inibitórias”, o legislador previu que “estando em causa a violação de segredos comerciais, a decisão judicial pode impor ao infrator: a) a cessação ou, consoante o caso, a proibição da utilização ou divulgação do segredo comercial; b) a proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou de utilizar mercadorias em infração, ou de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para aqueles fins”.

À semelhança do que se verificava já tradicionalmente em alguns sistemas de direito comparado no domínio da concorrência desleal — nomeadamente, o § 8 n.º 1 da *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* alemã e o artigo 32.º n.º 2 da *Ley de Competencia Desleal* espanhola — a ação de inibição e a ação de cessação são agora objeto de tratamento conjunto, que se justifica pela pretensão comum de proibir definitivamente a violação dos segredos comerciais, não obstante serem diversos os respetivos pressupostos materiais. Assim, enquanto no primeiro caso deve ser demonstrado o perigo certo e iminente de início da prática, no segundo caso pode presumir-se o perigo de continuação ou repetição da lesão face aos comportamentos anteriores. Na medida em que esta ação de cessação depende da existência de atos desleais contínuos, ininterruptos ou suscetíveis de reiteração futura, alguns autores atribuem-lhe uma dupla função preventiva e repressiva⁴⁶.

Dado que visa afastar as fontes de perigo que traduzem o estado de desconformidade objetiva, a inibição ou cessação da conduta não fica dependente da verificação da intenção do agente⁴⁷. Importa referir, igualmente, a aplicabilidade da sanção pecuniária compulsória, prevista no artigo 829.º-A do Código Civil, aos casos de condenação na inibição ou cessação, bem como no domínio das providências cautelares, segundo o que resulta do artigo 345 n.º 4 do CPI.

4.2.3. Sanções acessórias

A proteção dos segredos comerciais através da via contraordenacional ou judicial associa-se quase sempre a sanções acessórias, que privam o infrator dos benefícios do ato ilícito e que o inibem de continuar a exercer a atividade socialmente perigosa. O artigo 317.º do CPI,

⁴⁶ SOL BACHARACH DE VALERA, “Acciones derivadas de la competencia desleal”, *Revista General de Derecho*, ano XLVII, n.º 562/563, julho/agosto 1991, p. 6183.

⁴⁷ Na doutrina nacional, PAULA COSTA E SILVA, “Meios de reacção civil à concorrência desleal”, AA.VV., *Concorrência desleal*, Coimbra, Almedina, 1997, p. 103.

genericamente aplicável às infrações previstas naquele diploma, consagra as seguintes sanções acessórias: “a) perda de objetos pertencentes ao agente; b) interdição do exercício de determinadas atividades ou profissões; c) privação do direito de participar em feiras ou mercados; d) encerramento de estabelecimento; e) publicidade da decisão condenatória”.

A propósito da propriedade industrial e dos segredos comerciais, o artigo 348.º consagrou a possibilidade de a decisão judicial “determinar medidas relativas ao destino dos bens em que se tenha verificado violação” (n.º 1). As medidas podem “incluir a destruição, a retirada ou a exclusão definitiva dos circuitos comerciais, sem atribuição de qualquer compensação ao infrator” (n.º 2), devendo o tribunal “ter em consideração os legítimos interesses de terceiros, em particular dos consumidores” (n.º 3). Estas sanções acessórias coincidem com as medidas corretivas a que alude o artigo 12.º da Diretiva. No entanto, o legislador nacional não previu expressamente a possibilidade de o tribunal ordenar que as mercadorias sejam entregues ao titular do segredo comercial ou a organizações de caridade, em alternativa à destruição, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Ao fazer incidir as medidas corretivas sobre as mercadorias em infração, a Diretiva aproxima os segredos comerciais dos direitos de propriedade industrial, afastando-os da disciplina da concorrência desleal que se limita a sancionar uma conduta ilícita⁴⁸.

Concretizando a norma geral, o artigo 349.º previu ainda um conjunto de medidas destinadas a “inibir a continuação da infração verificada” (n.º 1), entre as quais se encontram “a) a interdição temporária do exercício de certas atividades ou profissões; b) a privação do direito de participar em feiras ou mercados; c) o encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento” (n.º 2). E o artigo 350.º consagrou a possibilidade de o tribunal ordenar a publicação da decisão “a pedido do lesado e a expensas do infrator”.

No domínio dos segredos comerciais, o legislador voltou a consagrar as sanções acessórias no artigo 355.º e a publicação da decisão no artigo 357.º do CPI, reiterando desnecessariamente o disposto naquelas normas. Em qualquer caso, de acordo com a remissão para o artigo 354.º do CPI, que concretiza ainda o princípio da proporcionalidade, importa atender “nomeadamente e se for caso disso, ao valor do segredo ou outras suas características específicas, às medidas tomadas a fim de os proteger, à conduta do requerido, ao impacto da utilização ou divulgação ilegal, bem como aos interesses legítimos das partes, de terceiros e do interesse público e à salvaguarda dos direitos fundamentais”. Na sequência da transposição da Diretiva, os tribunais nacionais devem ter discricionariedade para ponderar a gravidade e o impacto da conduta, também de um ponto de vista social, evitando a proteção excessiva dos segredos de negócios, suscetível de entravar o funcionamento do Mercado Interno. Quando o infrator não tenha tido conhecimento nem motivos para ter tido conhecimento da violação dos segredos comerciais e a execução das medidas lhe cause danos desproporcionados, o artigo 355.º n.º 3 do CPI

⁴⁸ Neste sentido, MANUEL LOPES ROCHA, “Breve nota sobre a Proposta de Directiva relativa à protecção do know-how não divulgado e ao segredo comercial”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2016, p. 115.

prevê a possibilidade de o tribunal determinar em alternativa “o pagamento de uma compensação pecuniária razoavelmente satisfatória à parte lesada”.

Por fim, importa referir a publicação da decisão como sanção acessória, que resulta igualmente do regime jurídico das práticas comerciais desleais previsto no artigo 21.º n.º 2 alínea d) do DL n.º 57/2008, de 26 de março, onde cumpre uma finalidade de proteção dos destinatários, sobretudo nos casos de ampla difusão das mensagens⁴⁹. Contrariando o enquadramento da publicidade da decisão na proibição de penas infamantes prevista no artigo 25.º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, a doutrina tende agora a reconhecer que nas infrações antieconómicas se verifica um “efeito legalmente controlado da estigmatização”⁵⁰. Na verdade, a publicação da decisão parece constituir uma sanção adequada dos agentes económicos infratores, também no regime jurídico dos segredos comerciais.

4.2.4. Indemnização

Com as medidas referidas pode ainda cumular-se a condenação do infrator no pagamento de uma indemnização ao lesado, que constitui o instrumento de tutela dos segredos comerciais mais relevante na prática.

Assim, nos termos do artigo 347.º do CPI, “quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação”. Na determinação do montante da indemnização, o tribunal atende ao “lucro obtido pelo infrator e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada”, bem como aos “encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito” (n.º 2). Atende igualmente aos “danos não patrimoniais causados pela conduta do infrator” (n.º 4). Se não for possível determinar o montante do prejuízo efetivamente sofrido pelo lesado, o tribunal pode fixar a indemnização com recurso à equidade, adotando como limite mínimo as remunerações que teriam sido auferidas caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os segredos comerciais, acrescidas dos encargos suportados (n.º 5).

Independentemente desta consagração expressa, a indemnização do lesado resulta do regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual, nos termos gerais do artigo 483.º do Código Civil, segundo o qual “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”. No caso dos segredos comerciais, a ilicitude coincide com a violação de uma norma de proteção que visa diretamente a tutela dos interesses privados do titular da informação. Todavia, a

⁴⁹ ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Procedimientos y sanciones en materia de publicidad desleal”, AA.VV., *Jornadas de Derecho de la Publicidad*, Madrid, Instituto Nacional de Publicidad, 1980, p. 144.

⁵⁰ JOSÉ DE FARIA COSTA, *Direito Penal Económico*, Coimbra, Quarteto, 2003, p. 95.

consagração expressa teve a vantagem de afastar a dúvida quanto à indemnização de danos não patrimoniais, concretizando o disposto no artigo 496.º do Código Civil. Tradicionalmente, uma vez que as pessoas coletivas não sofrem reflexos negativos de natureza psicológica, os danos provocados no exercício de uma atividade mercantil configuram-se apenas como diminuição do volume de negócios decorrente do desvio de clientela. Mas em sede de concorrência desleal, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que os danos não patrimoniais relevam, designadamente, para efeitos da lesão da reputação económica⁵¹.

Ora, ao contrário dos mecanismos de prevenção e cessação das condutas lesivas, a responsabilidade civil não se funda na criação de um estado de desconformidade objetiva, exigindo antes a produção ilícita e culposa de um dano. Para efeitos do preenchimento do requisito do dolo, o infrator deve ter intenção de adquirir, utilizar ou divulgar o segredo comercial, desde que soubesse ou não pudesse ignorar que se tratava de informação protegida. Não é necessário que tenha conhecimento da contrariedade às práticas comerciais honestas, bastando o dolo na realização do tipo, que corresponde à intenção de adotar determinados comportamentos.

Por fim, o lesado deve demonstrar a existência de um nexo de causalidade entre a violação dos segredos comerciais e o dano sofrido. O nexo de causalidade traduz uma imputação objetiva e concreta, não traduzindo apenas a idoneidade da conduta para produzir determinado resultado. A prova deste pressuposto assenta tradicionalmente na evolução do volume de negócios ou da quota de mercado do lesado, não obstante as dificuldades resultantes de um critério determinado pelas motivações de transação dos consumidores num mercado aberto ao nível mundial. A estas dificuldades acrescem as que resultam da verificação apenas a longo prazo de alguns efeitos da violação de segredos comerciais.

5. Considerações finais

A aprovação do novo CPI constituiu uma oportunidade para o legislador nacional autonomizar a disciplina da concorrência desleal face à propriedade industrial, em conformidade com o que se verifica em alguns sistemas de direito comparado. No entanto, a Diretiva dos Segredos Comerciais suscitou o problema de uma eventual transposição fora do quadro da concorrência desleal. Na verdade, por influência norte-americana, o legislador europeu alargou o âmbito de aplicação do regime jurídico dos segredos comerciais, dispensando a verificação de uma relação de concorrência ou sequer de um ato de intervenção no mercado com fins concorrenciais.

Não obstante esta aproximação aos direitos de propriedade industrial, o regime jurídico dos segredos comerciais adota ainda como critério normativo as práticas comerciais honestas, mantendo a dimensão valorativa característica da concorrência desleal, cuja flexibilidade é

⁵¹ ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, *A tutela da lealdade nas relações de mercado...*, cit., p. 79.

determinante num contexto económico, social e tecnológico em constante evolução. A dimensão valorativa resulta também da preocupação transversal com o princípio da proporcionalidade, introduzida pela Diretiva, nomeadamente, no conceito de “mercadoria em infração”, onde o legislador europeu consagrou uma cláusula de relevância destinada a prevenir a existência de conflitos ou na discricionariedade atribuída aos tribunais nacionais para ponderação de um conjunto de interesses, sobretudo nos casos em que importa garantir a liberdade de trabalho ou outros direitos fundamentais.

Face ao reforço da proteção ao nível dos mecanismos sancionatórios, resta saber se o novo CPI vai contribuir para diminuir a reconhecida impunidade da violação de segredos comerciais em Portugal, assegurando uma proteção mais eficaz das informações relevantes no exercício de uma atividade económica.

Bibliografia

- ALMELING, DAVID S., “Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important”, *Berkeley Technology Law Journal*, volume 27, n.º 2, 2012, pp. 1091-1117
- AMORIM, ANA CLARA AZEVEDO DE, *Parasitismo económico e direito*, Coimbra, Almedina, 2009
- AMORIM, ANA CLARA AZEVEDO DE, “A Concorrência Desleal à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça: revisitando o tema dos interesses protegidos”, *RED – Revista Electrónica de Direito*, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, n.º 2, 2017, pp. 1-37
- AMORIM, ANA CLARA AZEVEDO DE, “A protecção dos segredos de negócios num contexto de mobilidade dos trabalhadores”, AA.VV., *Atas do IX Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais*, Leiria, Instituto Politécnico de Leiria, 2017, pp. 166-187
- AMORIM, ANA CLARA AZEVEDO DE, *A tutela da lealdade nas relações de mercado. A propósito do ilícito publicitário*, Coimbra, Almedina, 2017
- ANDRADE, MANUEL DA COSTA, “Artigo 195.º (violação de segredo)”, AA.VV., *Comentário Conimbricense do Código Penal*, tomo I, 2.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 1116-1165
- APLIN, TANYA, “A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive”, *King's College London Law School, Legal Studies Research Paper Series*, n.º 2014, 25, pp. 1-48
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA, “Parecer sobre a proposta de alteração ao Código da Propriedade Industrial”, *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, volume XLI, n.º 1, 2000, pp. 317-335
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA, *Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2002
- BACHARACH DE VALERA, SOL, “Acciones derivadas de la competencia desleal”, *Revista General de Derecho*, ano XLVII, n.º 562/563, julho/agosto 1991, pp. 6177-6215

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO, "Procedimientos y sanciones en materia de publicidad desleal", AA.VV., *Jornadas de Derecho de la Publicidad*, Madrid, Instituto Nacional de Publicidad, 1980, pp. 125-144

CARVALHO, AMÉRICO DA SILVA, *Ilícito concorrencial e dano*, Coimbra, Almedina, 2011

CHORÃO, LUÍS BIGOTTE, "Notas sobre o âmbito da concorrência desleal", *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 55, III, dezembro 1995, pp. 713-755.

COELHO, JOSÉ GABRIEL PINTO, "O conceito de concorrência desleal", AA.VV., *Concorrência desleal. Textos de apoio*, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996, pp. 227-245

CORREIA, ANTÓNIO FERRER / XAVIER, VASCO LOBO, "Efeito externo das obrigações; abuso do direito, concorrência desleal (a propósito de uma hipótese típica)", *Revista de Direito e Economia*, ano V, n.º 1, janeiro/junho 1979, pp. 3-19

COSTA, JOSÉ DE FARIA, *Direito Penal Económico*, Coimbra, Quarteto, 2003

CRUZ, JORGE, *Sugestões para a revisão do Código da Propriedade Industrial*, Viseu, Pereira da Cruz, 1996

FREITAS, JOSÉ LEBRE DE, "Incompetência do Tribunal de Comércio para as acções fundadas em concorrência desleal", *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 65, III, dezembro 2005, pp. 763-785

GALAN CORONA, EDUARDO, "Supuestos de competencia desleal por violación de secretos", AA.VV., *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*, Boletín Oficial del Estado, Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp. 91-105

GÓMEZ SEGADÉ, JOSÉ ANTÓNIO, *El secreto industrial (know-how) — concepto y protection*, Madrid, Editorial Tecnos, 1974

GONÇALVES, LUÍS COUTO, *Manual de Direito Industrial*, 8.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019

GONÇALVES, MARCO CARVALHO, *Providências Cautelares*, Coimbra, Almedina, 2015

KÖHLER, HELMUT / BORNKAMM, JOACHIM, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 31.ª edição, Munique, Verlag C.H. Beck, 2013

MARCO ARCALÁ, LUIS ALBERTO, "Los futuros avances en la armonización del derecho de la competencia desleal en la Unión Europea: la propuesta de directiva sobre la protección de la información empresarial no divulgada", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 35, 2014/2015, pp. 131-150

MARQUES, JOÃO PAULO REMÉDIO, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, volume II — *Obtenções Vegetais. Conhecimentos Tradicionais. Sinais Distintivos. Bioinformática e Bases de Dados. Direito da Concorrência*, Coimbra, Almedina, 2007

MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO (coordenação), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Editorial Tecnos, 2009

MASSAGUER FUENTES, JOSÉ, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1999

OLAVO, CARLOS, *Propriedade Industrial*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2005

OLAVO, CARLOS, "Competência dos Tribunais de Comércio em razão da matéria. Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 6 de Julho de 2004", *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 65, I, junho 2005, pp. 109-134

OLAVO, CARLOS, "De novo sobre a competência do Tribunal de Comércio para as ações fundadas em concorrência desleal", *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 65, III, dezembro 2005, pp. 787-790

PALAU RAMÍREZ, FELIPE, "La proyectada legislación alemana contra la competencia desleal y su valoración a partir de la legislación española", *Estudios sobre Consumo*, ano XVII, n.º 67, 2003, pp. 27-51

PAÚL, JORGE PATRÍCIO, *Concorrência desleal*, Coimbra, Coimbra Editora, 1965

PAÚL, JORGE PATRÍCIO, "Concorrência desleal e segredos de negócio", AA.VV., *Direito Industrial*, volume II, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 139-162

PAÚL, JORGE PATRÍCIO, "Breve análise do regime da concorrência desleal no novo Código da Propriedade Industrial", *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 63, I/II, abril 2003, pp. 329-343

PEREIRA, ALEXANDRE DIAS, "Arte, tecnologia e propriedade intelectual", *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 62, II, abril 2002, pp. 467-485

ROCHA, MANUEL LOPES, "Breve nota sobre a Proposta de Directiva relativa à protecção do know-how não divulgado e ao segredo comercial", *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2016, pp. 111-118.

SANZO, SALVATORE, *La concorrenza sleale*, Cedam, Pádua, 1998

SENDIM, PAULO, "Uma unidade do direito de propriedade industrial?", *Direito e Justiça*, volume II, 1981/1986, pp. 161-200

SILVA, NUNO SOUSA E, "Um retrato do regime português dos segredos de negócio", *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 75, I/II, janeiro/junho 2015, pp. 223-257

SILVA, PAULA COSTA E, "Meios de reacção civil à concorrência desleal", AA.VV., *Concorrência desleal*, Coimbra, Almedina, 1997, pp. 99-126

SILVA, PEDRO SOUSA E, *Direito Industrial. Noções fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.

SUÑOL LUCEA, AUREA, *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 2009

VICENTE, DÁRIO MOURA, "Protecção do know-how, segredo de negócios e direito intelectual", *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2018, pp. 91-118

Jurisprudência

Acórdão do STJ de 6 de julho de 2004 (processo n.º 04A2303), www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 15 de março de 2005 (processo n.º 05A196), www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 20 de junho de 2006 (processo n.º 05A1454), www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 12 de fevereiro de 2008 (processo n.º 07A4618), www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 10 de setembro de 2009 (processo n.º 359/09.4YFLSB), www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 17 de junho de 2010 (processo n.º 806/03.TBMGR.C1.S1), www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 26 de fevereiro de 2015 (processo n.º 1288/05.6TYLSB), www.dgsi.pt

Acórdão do STJ de 7 de maio de 2015 (processo n.º 2443/09.5TBCLD.L1.S1), www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 20 de maio de 2010 (processo n.º 701/10-5TVLSB), www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 17 de fevereiro de 2011 (processo n.º 1210/07.5TYLSB), www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 19 de março de 2013 (processo 7953/10.9TBALM), www.dgsi.pt

Acórdão do TRL de 26 de setembro de 2013 (processo n.º 4913/13.1TBOER), www.dgsi.pt

Acórdão do TRP de 16 de junho de 2009 (processo n.º 132/09.0TVPR), www.dgsi.pt

Acórdão do TRP de 30 de setembro de 2010 (processo n.º 132/10.7TYVNG), www.dgsi.pt

Acórdão do TRP de 13 de junho de 2018 (processo n.º 1839/13.2TBPVZ.P2), www.dgsi.pt

(texto submetido a 26.03.2019 e aceite para publicação a 8.05.2019)