



# UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

## **Segredos de Negócio à luz da nova Diretiva (UE) 2016/943**

Uma Litigância por Resolução Alternativa de Litígios

**Ana Rita Ferreira Ramos**

Faculdade de Direito | Escola do Porto  
**2018**





# UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

## **Segredos de Negócio à luz da nova Diretiva (UE) 2016/943**

Uma Litigância por Resolução Alternativa de Litígios

**Ana Rita Ferreira Ramos**

Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Católica Portuguesa para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Direito, Especialização em Direito da Empresa e dos Negócios, sob a orientação científica da **Professora Doutora Maria Victória Rocha**.

Faculdade de Direito | Escola do Porto  
**2018**

*Aos meus pais, sempre presentes,  
à melhor irmã do mundo, muito paciente,  
à minha família, à família que não escolhemos, aos amigos.*

*“ Cause two can keep a secret  
If one of them is dead? “*

*The Pierces*

## **Agradecimentos**

Agradeço aos meus pais, por sempre acreditarem em mim, pela paciência e por terem permitido, sempre, que tivesse acesso à melhor formação. À minha irmã, Mariana, por ter sido sempre a melhor conselheira nesta etapa e na vida, por me alertar para possíveis erros e sugerir as melhores soluções. Às minhas amigas, Sara, Maria e Bárbara, por, até ao último dia, estarem presentes e ajudarem com o que precisei. Também, à amiga e colega, Marta, pela ajuda imensa, tanto a nível profissional, como a nível motivacional, na realização desta dissertação.

Pela paciência, boa disposição, motivação, por uma aprendizagem sem fim e uma excelente orientação, deixo um especial agradecimento à Professora Doutora Maria Vitória Rocha. Sem a sua confiança em mim, esta tese não teria sido possível. Um muito obrigada.

Por fim, agradeço à amiga e colega, Daniela, com quem partilhei esta etapa, e que tanto me ajudou, até ao último dia.

## Resumo

Num mundo cada vez mais globalizado, com uma evolução tecnológica que quase quebra a velocidade da luz, percebemos que cresce uma necessidade de cuidados redobrados com a informação. A máxima “*Informação é poder*” nunca fez tanto sentido como no mundo atual, mas também nunca foi tão obstaculizada. A União Europeia não se preocupou apenas com a informação das pessoas singulares, mas também com a informação que está ligada à diferenciação entre empresas, como a concorrência “limpa” e “leal” (condenando a deslealdade da concorrência). Esta diferenciação pode ser feita através de informações secretas (Segredos de Negócio), com valor industrial ou/e comercial e que obriguem a que o seu detentor leve a cabo as diligências necessárias para que se mantenham, como é o objetivo, secretas.

Percebemos, também, a importância de que tais informações continuem secretas, mesmo perante a necessidade de litigar, em juízo, sobre segredos de negócio, uma vez que a perda deste secretismo levaria a que se perdesse a sua proteção (uma vez revelado o segredo, como é óbvio, deixará de ser, em si mesmo, um segredo) e obstaculizaria o exercício dos direitos legítimos por parte das empresas.

Tendo Portugal como regra a publicidade dos litígios, será incoerente falar sobre Resolução Alternativa de Litígios? Parece a solução mais acertada, e que a Diretiva (EU)2016/943 parece encapotar.

**Palavras chave:** Propriedade Industrial; Segredos de Negócio; Litigância Judicial; Resolução Alternativa de Litígios.

## Abstract

In an increasingly globalized world, with a technological evolution that almost breaks the speed of light, we realize that there is a need for more concerned about information. That maxim "*Information is power*" never made as much sense as in today's world, but it has never been so hampered. The European Union has not only been concerned with data protection and information from people, but also with information that is linked to differentiation between companies, such as "*clean*" and "*fair*" competition (condemning unfair competition). This differentiation can be done through secret information (Trade Secrets), with industrial or commercial value and that oblige the holder to carry out the necessary steps to keep them, as is the objective, secret.

In order to remain secret in case there is a need to litigate about trade secrets, we also realized that they remain secret, because the loss of this secrecy leads to losses in their protection (since the secret is revealed, of course, cease to be a secret in itself).

Since Portugal has an obligation to publicize judicial disputes, will it be inconsistent to speak about Alternative Dispute Resolution? It seems the right solution, and that the Directive (EU) 2016/943 seems to capsize.

**Key words:** Globalization; Industrial Property; Trade Secrets; Judicial Disputes; Alternative Dispute Resolution.

# Índice

<b><u>CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO</u></b>	<b>1</b>
<b><u>CAPÍTULO 2 - CONCORRÊNCIA DESLEAL E EVOLUÇÃO HISTÓRICA</u></b>	<b>3</b>
A) DIREITO INTERNACIONAL	3
B) DIREITO PORTUGUÊS	4
<b><u>CAPÍTULO 3 - SEGREDOS DE NEGÓCIO</u></b>	<b>8</b>
A) CONCEITO	8
B) MEDIDAS DE PROTEÇÃO: FACTUAIS OU JURÍDICAS	9
C) MEIOS LÍCITOS VS MEIOS ILÍCITOS DE APROPRIAÇÃO DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO	10
D) SEGREDOS DE NEGÓCIO VS DIREITO DAS PATENTES	11
E) NOVA DIRETIVA	18
<b><u>CAPÍTULO 4 - LITIGÂNCIA</u></b>	<b>20</b>
A) TRIBUNAL COMUM E O NOVO PROJETO- LEI DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	20
B) RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS COMO SOLUÇÃO À RESOLUÇÃO DESTE PROBLEMA:	21
I- MEDIAÇÃO	22
II- ARBITRAGEM	26
<b><u>CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO</u></b>	<b>28</b>
<b><u>CAPÍTULO 6 – INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS</u></b>	<b>30</b>
I) BIBLIOGRAFIA	30
II) ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES	32
III) LEGISLAÇÃO	32

**Siglas/Abreviaturas**

- Acordo de TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
- CC – Código Civil
- CE – Comunidade Europeia
- CPE – Convenção da Patente Europeia
- CPI – Código de Propriedade Intelectual
- CT – Código de Trabalho
- CUP – Convenção da União de Paris
- DL – Decreto- Lei
- EUIPO – European Union Intellectual Property Office
- IEP – Instituto Europeu de Patentes
- INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
- PCT – Tratado de Cooperação em matéria de Patentes
- PL – Projeto-Lei
- UE – União Europeia
- WIPO – World Intellectual Property Organization

## Capítulo 1 - Introdução

Hoje vivemos num mundo cada vez mais tecnológico, e a evolução da indústria, *pari passu* com a tecnologia, vem trazer novos desafios. É, então, que vemos que, o tema desta dissertação, os segredos de negócio não escapam, também eles, a esta problemática.

Num mundo globalizado, com um grande progresso tecnológico, temos de concordar com *Thomas Farkas* e *Peter Koch* que “(...) technical progress opens the gate for theft of confidential information.”<sup>1</sup>. Por este motivo, houve necessidade de criar o instituto da concorrência desleal (mais a frente escrutinado). Subsequentemente, dentro do mesmo, surgiu uma criação de proteção que recaísse sob coisas que não poderiam, ou não seria a melhor solução, ser objeto de direitos de exclusivo, tendo surgido o segredo de negócio, protegido por intermédio deste instituto.

Muitos anos se passaram desde a aparição, dentro do universo legal, da concorrência desleal e do segredo de negócio. Uma vez que “*o segredo é a alma do negócio*”, desde cedo houve a preocupação em salvaguardar estas informações secretas, com grande valor industrial e/ou comercial, relevando os seus detentores, sempre houve uma acrescida diligência na sua proteção.

Surge, então, em 2016, uma Diretiva<sup>2</sup> que vem apelar a uma harmonização entre os Estados-Membros, no que toca à proteção dos segredos de negócio, e que será objeto de análise, mais pormenorizada, no seguimento da dissertação. Esta tem problemas de tradução, já que a expressão *Trade Secrets* (expressão inglesa para ilustrar segredos de negócio) é traduzido como segredos comerciais<sup>3</sup>, que representa uma pequena parte do que são segredos de negócio.

Em Portugal e em França é seguida uma linha dualista de pensamento, relativamente a este assunto, em que existe uma clivagem entre a proteção do

---

<sup>1</sup> “(...) o progresso tecnológico abre portas ao roubo de informação confidencial.” (Farkas & Koch, 2016, p. 901).

<sup>2</sup> Nova 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 (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais*”.

<sup>3</sup> Diretiva (EU) 2016/943, considerando 2 e artigo 2º, número 1.

consumidor (direitos do consumidor) e a regulação das práticas entre concorrentes (concorrência desleal), e esta nova Diretiva vem colocar em causa a sobrevivência deste pensamento, em detrimento da monista (adotada na Diretiva).

Assim, vemos com grande urgência, e interesse, um olhar mais atento aos segredos de negócio, pois o surgimento desta harmonização deveria ser aproveitado, pelo nosso legislador, para conceder ao instituto da Concorrência Desleal uma posição isolada do Código de Propriedade Industrial, tão necessária e esperada, e assim criar um diploma próprio. Ao que tudo indica, não será esta a intenção, e inclinação, do nosso legislador, quando observamos o novo projeto de lei para o novo Código de Propriedade Industrial<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Encontramos base para esta opinião no artigo de *Nuno Sousa e Silva*, em que diz “(...) poderia aproveitar-se esta oportunidade para dotar o ordenamento nacional de uma lei de concorrência desleal bem organizada e melhor apetrechada para fazer face aos desafios atuais e futuros do tráfico jurídico.” (Silva, A Proposta de Diretiva em matéria de Segredos de Negócio - Estado e Perspetivas, 2014, p. 259).

## Capítulo 2 - Concorrência Desleal e evolução Histórica

### a) Direito Internacional

Este instituto surge na segunda metade do século XIX, em França, fundamentado na figura de responsabilidade civil contida no código Napoleónico. Aparece-nos com uma mudança de pensamento dentro dos Tribunais Franceses, que começaram a tomar a linha de pensamento de que, tanto se poderiam violar diretamente as normas legais, como exercer abusivamente os direitos, reconduzindo, assim, à ilicitude, entrando aqui a liberdade de concorrência.<sup>5</sup> Também em Itália e na Alemanha existiu um interesse na inclusão, nos seus ordenamentos jurídicos, da *concorrência desleal*, sendo que no primeiro país apareceu como ilícito no âmbito da responsabilidade extracontratual, já no segundo país assistimos a uma inovação, pois plasmam especificamente no seu ordenamento jurídico nacional uma disciplina específica sobre a *concorrência desleal*.

Em 1883 surge a Convenção da União de Paris (doravante CUP), onde países como Portugal, Espanha, Brasil, entre outros, vêm acordar sobre propriedade industrial, sobre os direitos privativos e ainda sobre a concorrência desleal. Em 1900, com a revisão de Bruxelas, a CUP sofre alterações ao nível deste instituto, da concorrência desleal, tendo sido introduzido o artigo 10º **bis**, em que no seu número 2 é-nos dada a definição do que viria a ser a base do conceito de concorrência desleal, e então “*Constitui acto de concorrência Desleal qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial*”. Seguem-se ainda mais seis revisões, em 1911, a *Revisão de Washington*, em 1925, a *Revisão de Haia*, em 1934, a *Revisão de Londres*, em 1958, a *Revisão de Lisboa* e, em 1967, a Revisão de Estocolmo. Hoje percebemos que é uma definição muito básica, mas muito avançada para a época, sendo o tema de tal importância que teve diversas revisões. Passavam a ser proibidos, então, em especial “*os actos susceptíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um concorrente*”<sup>6</sup>, ou seja, atos que pudessem criar confundibilidade entre os concorrentes, do mesmo setor; ainda eram proibidas “*As*

---

<sup>5</sup> No *Manual de Direito Industrial*, o autor *Luís Couto Gonçalves*, descreve exaustivamente esta evolução histórica, contendo esta informação (Gonçalves, 2015, p. 367).

<sup>6</sup> Redação original do número 3, do artigo 10º **bis**, alínea 1ª da CUP, da *Revisão de Estocolmo* de 1967.

*falsas afirmações no exercício do comércio, susceptíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um cocorrente*<sup>7</sup>; por fim, eram também proibidas “*As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, o modo de fabrico, características, possibilidade de utilização ou quantidade das mercadorias*”<sup>8</sup>, e é aqui que vemos uma referência a segredos de negócio.

Chegamos, então, ao ponto de entendimento de que a CUP teve uma forte influência na redação do primeiro Código de Propriedade Industrial português, pois na altura em que esta Convenção surgiu não existia, em Portugal, legislação sobre propriedade industrial<sup>9</sup>, tendo, posteriormente, sido introduzidos dispositivos para disciplinar esta matéria.

## **b) Direito Português**

No ordenamento português o Código da Propriedade Industrial (doravante, CPI) foi resultado de um projeto de lei datado de 1937, apresentado à Assembleia Nacional<sup>10</sup>, tendo fixado autorização para que o Governo pudesse, então, publicar o CPI.

O CPI de 1940 continha a regulação da concorrência desleal, nos seus artigos 212º e 213º, e considerava a mesma como sendo “*(...)todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica.*”<sup>11</sup>, o que não demonstra alguma diferença com a atualidade, visto que, atualmente, encontramos a mesma definição no CPI<sup>12</sup>. Outrossim é o facto de este instituto, estar inserido no título III da CPI de 1940, com epígrafe de “*Delitos contra a propriedade industrial*”. Aqui encontramos a grande diferença com a atualidade, o facto de a concorrência desleal ser punida como um delito, ou seja, punido pelo direito penal, e que hoje já não constitui um delito penal. Conseguimos perceber que desde o primeiro

---

<sup>7</sup> Redação original do número 3, do artigo 10º **bis**, alínea 2ª da CUP, da *Revisão de Estocolmo* de 1967.

<sup>8</sup> Redação original do número 3, do artigo 10º **bis**, alínea 3ª da CUP, da *Revisão de Estocolmo* de 1967.

<sup>9</sup> Podemos encontrar esta ideia no manual, sobre concorrência desleal, do professor *Oliveira Ascensão* (Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, 1994, p. 9).

<sup>10</sup> *Oliveira Ascensão*, in *Concorrência Desleal*, diz ter sido “*(...) objecto de um parecer notável de Abel de Andrade*” (Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, 1994, p. 10).

<sup>11</sup> Redação original do artigo 212º do CPI, português, de 1940.

<sup>12</sup> Ver artigo 317º do CPI atual (7ª versão, Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho).

CPI, até agora, a CUP teve uma forte influência na sua base de criação, como tal, é comum encontrarmos uma forte presença de pensamento legal entre ambos os diplomas.

Com a Diretiva (EU) 2016/943, e a necessidade da sua transposição, vamos assistir também a uma modificação do CPI atual. Existe atualmente uma proposta de alteração ao CPI, Proposta de Lei datada de 22 de Dezembro de 2017. Modificações essas, que para esta dissertação, concernem aos artigos, no atual CPI, 317º e 318º, que poderão passar a ser seus correspondentes os artigos 310º e 311º.<sup>13</sup> De maior relevância encontramos, nesta nova proposta, um Capítulo II com a epígrafe “*Segredos Comerciais*”, que compreenderá os artigos 313º, 314º e 315º, sendo que denotamos uma alteração substancial do termo “*Segredos de Negócio*” para “*Segredos Comerciais*”.

Esta mudança terminológica vem influenciada pela tradução feita da nova Diretiva (EU) 2016/943, e que deverá ser alvo de algumas críticas (que serão escrutinadas no capítulo que se dedica aos Segredos de Negócio).

No ordenamento jurídico português, o *modelo profissional* é, ainda hoje, seguido pelo nosso legislador, por contra posição com o *modelo* social que impera noutros países da Europa. Quer isto dizer que, para que exista uma situação de concorrência desleal, no *modelo profissional*, é necessário que estejam envolvidos dois sujeitos, cuja relação entre os dois deve ser baseada na concorrência, uma tendência que contraria a de alguns países europeus, como é exemplo a nossa vizinha, Espanha. O modelo seguido por estes países é o *social*, que coloca todos os agentes que interagem no mercado em *pé de igualdade*, ou seja, qualquer apropriação, aquisição ou uso abusivo de, por exemplo, segredos de negócio, por parte do infrator serão punidos por esta via.

Por outro lado, o *modelo profissional* parece encarar, da mesma forma que encara a concorrência em *lato sensu*, ou seja, uma liberdade económica, em que não existem limitações na liberdade de escolha dos consumidores, e existe uma pluralidade de agentes económicos. O problema é que a concorrência desleal não coaduna com a concorrência em sentido lato, e não pode existir, desta forma, um alargamento da segunda sobre a primeira.

---

<sup>13</sup> Proposta de Lei apresentada a 22 de dezembro de 2017, e ainda não aprovada em Assembleia da República, sendo que o artigo com mais relevância, para esta dissertação, será o que contem a epígrafe “*Concorrência Desleal*”, que corresponde ao artigo 311º, da proposta em causa.

Para que um ato cometido por um agente seja objeto de concorrência desleal, é necessária a existência, segundo *Luis Couto Gonçalves*, “(...)um acto relacional no mercado e finalidade concorrencial.”<sup>14</sup>. Uma das mais flagrantes situações, e bastante criticada, é o facto de esta proteção, com a ajuda deste modelo, não serem suficientes no ramo do Direito do Trabalho<sup>15</sup>. Neste modelo, no *profissional*, um trabalhador que se aproprie de forma ilícita de uma informação secreta, ou segredo de negócio, não pode este ser responsabilizado por intermédio da concorrência desleal, podendo ser solidariamente responsabilizado<sup>16</sup> no caso de o concorrente, por exemplo, da empresa para a qual trabalhava ser, também ele, responsabilizado. No entanto, existe possibilidade de estarmos perante uma responsabilidade direta do trabalhador, mas, só e apenas, no caso de este iniciar um negócio concorrente contra a anterior empresa, na qual teria sido empregado. Assim, percebemos que a relação entre as duas partes se modificou, porque o trabalhador passou a ocupar uma posição de concorrente.

Existem, no entanto, possíveis salvaguardas para as empresas, e que decorrem diretamente do Código de Trabalho, os chamados *meios restritivos da liberdade do trabalhador*, são: (i) Pacto de permanência, artigo 137º do CT (evitando a mobilidade de recursos humanos, e assim evitar também que os segredos circulem com esses trabalhadores); (ii) Pacto de não concorrência, artigo 136º do CT (uma diminuição da liberdade do trabalhador, e por isso bem compensada, mas que tem o objetivo de evitar que um trabalhador vá trabalhar para empresas concorrentes do setor onde anteriormente exercia o seu ofício); (iii) Acordos de confidencialidade, artigo 412º do CT (aqui o trabalhador, que não esteja obrigado ao dever de sigilo, deverá ter que respeitar o segredo, estando proibido, por via contratual, de revelar qualquer informação sensível da empresa).

O trabalhador apenas poderá, assim, ser responsabilizado pelo dever de lealdade e da boa fé (artigos 326º e 128º, n.º1, alínea f, do CT), constante do Código de Trabalho, para com o empregador.

---

<sup>14</sup> São dois dos requisitos para que estejamos perante um ato de concorrência desleal, segundo *Luis Couto Gonçalves*, in *Manual de Direito Industrial* (Gonçalves, 2015, p. 377).

<sup>15</sup> O desenvolvimento desta ideia decorre do artigo do *Mestre Nuno Sousa e Silva*, no seu artigo *Trabalho e Segredos de negócio – Pode um (ex)-trabalhador ser proibido de trabalhar?*, in *Questões Laborais* (Silva, Segredos de negócio – Pode um (ex)-trabalhador ser proibido de trabalhar?, 2015, p. 220).

<sup>16</sup> Da conjugação dos artigos 490º e 497º, do Código Civil, a responsabilidade é solidária no caso de existir, por parte de outro, auxílio a cometer um ato ilícito, o que até nem deixa de ser curioso pelo facto de, neste caso, quem deveria ser solidariamente responsável seria a empresa, e não o trabalhador; facto é que quem toma posse ilícita, primordialmente do segredo de negócio, é precisamente o trabalhador.

Em suma, deveria o legislador ter aproveitado esta nova abertura, e vaga, legislativa por forma a adotar um novo modelo, o *modelo social*, mas ao invés disso, optou por superproteger o trabalhador, não apenas contra os atos do empregador, mas contra, até mesmo, os seus próprios atos. Não vem, de forma alguma, impedir de forma mais persuasiva que o trabalhador cometa atos ilícitos de apropriação dos segredos de negócio, o que demonstra um grande desvalor pelos mesmos. E atenção ao facto de, na realidade, serem os trabalhadores quem terá um acesso mais privilegiado aos segredos de negócio, e um dos casos mais emblemáticos, no que concerne a esta matéria, é o da *Coca-Cola trade secret case* (United States v. Williams, 2008).

## Capítulo 3 - Segredos de Negócio

### a) Conceito

Não poderíamos iniciar um estudo sobre Segredos de Negócio sem que fosse feita uma abordagem, inicial, conceptual sobre os mesmos.

Um Segredo de Negócio (esquecendo a “má” tradução da Diretiva) é definido no artigo 2º, número 1, da Diretiva (UE) 2016/943, que nos diz que existem três requisitos, que devem ser cumpridos cumulativamente, e são eles: (i) serem secretas, (ii) terem valor comercial e (iii) terem sido objeto de diligências razoáveis para se manterem secretas, por parte do seu detentor<sup>17</sup>. Cumpridos estes três requisitos, cumulativamente, a informação secreta é passível de ser protegida por intermédio do instituto de Concorrência Desleal.

O *segredo de negócio* é um conceito abrangente, que inclui dois outros conceitos: o *segredo comercial* e o *segredo industrial*. O *segredo comercial* refere-se a todas as informações à cerca de conhecimentos que sejam aplicáveis no setor comercial de uma empresa, tomando por exemplo a gestão comercial, as técnicas de publicidade e marketing, entre outros, que estejam relacionados com técnicas, ou métodos de funcionamento empresarial. Por outro lado, o *segredo industrial* concerne a conhecimentos técnicos industriais, que sejam patenteáveis ou não patenteáveis, e são vistos como a componente mais importante do saber-fazer, habitualmente chamado de *know-how*, acabando por abranger todas as técnicas industriais inovadoras.

Percebemos, assim, que ao fazer a tradução na Diretiva<sup>18</sup>, existe uma divergência doutrinária que surge, e o nosso legislador, na sua proposta de alteração

---

<sup>17</sup> No Acordo de TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) é dada uma definição de Segredos de negócio, que mais tarde foi transposta para a Diretiva (EU) 2016/943, e para o nosso CPI, como consta nos termos do artigo 39º, n.º2, deste mesmo acordo.

<sup>18</sup> A Diretiva (EU) 2016/943 fala em *segredos comerciais*, alterando o conceito que é utilizado no Código de Propriedade Industrial atual, Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, onde encontramos o conceito de *segredos de negócio*, trazendo assim uma divergência doutrinária, visto que a maioria da doutrina vê os *segredos comerciais* como uma pequena parte dos segredos de negócio, como por exemplo, acreditam Nuno Sousa e Silva (Silva, A Proposta de Diretiva em matéria de Segredos de Negócio - Estado e Perspetivas, 2014, p. 265) e Couto Gonçalves (Gonçalves, 2015, pp. 388-389).

ao CPI<sup>19</sup> utiliza esta nova terminologia, alterando, de facto, a que é seguida pelo CPI atual, e consequentemente pela doutrina maioritária.

Ao que parece, Portugal não é o único com problemas nesta tradução, também na Letónia houve um problema semelhante. A este propósito, veio a Letónia, fazer uma declaração onde chama “*a atenção para o facto de o termo jurídico "darījumdarbība" utilizado na versão da diretiva em língua letã relativamente à atividade económica ser substancialmente diferente da aceção jurídica do termo "business" utilizado na língua inglesa.*”<sup>20</sup>, alertando para a provável discrepância entre a sua tradução, em paralelo com as restantes interpretações, e também para o facto de poder conduzir a “*ambiguidades jurídicas*”<sup>21</sup>. A Letónia pede a retificação do termo para aquele que, no seu ordenamento jurídico, reconhece como correspondente ao termo *business*, “*uzņēmējdarbība*”<sup>22</sup>. Portugal deveria ter pedido esta retificação, com fim de manter a coerência terminológica já existente no, atual, *Código de Propriedade Industrial*. Não o tendo feito, nem com previsão de o vir a fazer, esta má tradução não deverá produzir mudanças significativas dentro do panorama do ordenamento jurídico português.

## **b) Medidas de proteção: Factuais ou Jurídicas**

Os *segredos de negócio* não são suscetíveis de serem protegidos, como já foi mencionado supra, da mesma forma como são os outros *Direitos de exclusivo*. No entanto, por parte do seu detentor, devem ser tomadas medidas de segurança, para que exista uma proteção, dando existência ao último requisito do conceito, em que o detentor deverá tomar as diligências necessárias para preservar o secretismo da informação.

---

<sup>19</sup> Projeto-Lei do novo Código de Propriedade Industrial, datado de 22 de dezembro de 2017.

<sup>20</sup> O Estado-Membro, Letónia, vem dizer declarar que houve um erro terminológico e incoerente na utilização do termo, citação retirada do *web site* do *Conselho da União Europeia* (Conselho, 2016).

<sup>21</sup> Citação retirada do *Web site* do *Conselho da União Europeia* (Conselho, 2016). Ao contrário do que se passa com os Regulamentos, que são aplicados diretamente em todos os Estados-Membros, e que em caso de dúvida se recorre à versão inglesa, o caso das Diretivas é mais complicado, pois cada Estado-Membro, quando faz a transposição, utiliza os seus termos, assim como aplica o seu *modus operandi* legislativo (o que pode levar a uma desarmonização, ainda, maior).

<sup>22</sup> Tradução que, na altura da sua entrada, foi feita do artigo 54º do *Tratado do Funcionamento da União Europeia*, como de resto vem explicado, na já referida, Declaração (Conselho, 2016).

Estas medidas podem ser: (i) factuais ou, então, (ii) jurídicas<sup>23</sup>. Por medidas factuais podemos ter em conta todas as diligências a nível do acesso à informação, como se refere Nuno Sousa e Silva “*instituir acesso restrito (colocando passwords, cadeados, guardando os suportes do segredo em cofres, etc)*”<sup>24</sup>, ou verificar todas as transações, assim como eliminações, destas informações, de forma a prevenir que exista um maior controlo sobre as movimentações de documentos sensíveis, que possam conter informação, quer dentro da empresa (entre os seus trabalhadores), quer fora da empresa (possíveis concorrentes)<sup>25</sup>.

Por medidas jurídicas, compreendem-se todas aquelas que tenham por objeto um contrato, por exemplo, um pacto ou um acordo de confidencialidade<sup>26</sup>.

### **c) Meios Lícitos vs Meios Ilícitos de apropriação dos Segredos de Negócio**

Na anterior conceptualização de *segredos de negócio*, percebemos que por ser uma informação secreta, que não é objeto de qualquer tipo de registo, e por isso, não são protegidos da mesma forma que são os direitos de exclusivo, existe um maior risco da sua perda. Assim, pode ser violado este conhecimento de informação secreta, por meio ilícito. Ou, por outro lado, pode acontecer uma descoberta feliz, por parte de quem descobre, ou infeliz, por parte de quem a detinha, que pode, no entanto, ser lícita.

O *ex-libris* dos meios lícitos são a *engenharia inversa* e a *descoberta independente*<sup>27</sup>, sendo que são tidas como obtenções lícitas do segredo, através

---

<sup>23</sup> Ideia retirada da leitura do artigo “*Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio*”, cujo autor é *Mestre Nuno Sousa e Silva* (Silva, *Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio*, 2015, p. 244)

<sup>24</sup> Citando Nuno Sousa e Silva in “*Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio*” (Silva, *Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio*, 2015, p. 244)

<sup>25</sup> Ideia retirada da leitura do artigo “*Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio*”, cujo autor é *Mestre Nuno Sousa e Silva* (Silva, *Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio*, 2015, p. 244).

<sup>26</sup> Ideia retirada da leitura do artigo “*Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio*”, cujo autor é *Mestre Nuno Sousa e Silva* (Silva, *Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio*, 2015, p. 244)

do modo como é alcançado, ou seja, é feita através da inversão do processo, até chegar à informação.<sup>28</sup>

Os meios ilícitos podem pressupor, segundo Nuno Sousa e Silva<sup>29</sup>, (i) uma violação contratual, como são exemplo as violações dos acordos ou pactos de confidencialidade; (ii) violação de uma obrigação legal, como é exemplo o dever de lealdade contido no Código de Trabalho<sup>30</sup>; (iii) violação do dever de boa fé<sup>31</sup>.

#### **d) Segredos de Negócio vs Direito das Patentes**

No direito da propriedade industrial estão em causa bens incorpóreos/imateriais, criados pelo espírito humano e, por esse motivo, nada obsta a que sejam usufruídos por todos. Não são, portanto, bens escassos cuja sua existência fica prejudicada pelo seu uso, porque são infinitamente duplicáveis. Portanto, o domínio da coisa imaterial por parte de uma pessoa não vai impedir que exista outro sujeito a ter domínio sobre a mesma coisa.

Existe, assim, uma grande diferença entre estes direitos de propriedade industrial e os direitos de propriedade contidos nos direitos reais. Neste sentido, são *res communis omnium*, ou seja, “bens comuns a todos e insuscetíveis de serem apropriados”, em que a sua utilização não tem um fim económico, por parte dos utilizadores, no entanto o detentor do direito de exclusivo não tem estes limites. Todavia, esta proteção não é *ad aeternum*, ou seja, não terá uma duração eterna. Em suma, uma vez que a proteção existente, por parte do Código de Propriedade Industrial, destes direitos cesse, eles caem no domínio público.<sup>32</sup>

O Código de Propriedade Industrial atual define como objeto da sua proteção os direitos de exclusivo sobre “*diversos processos técnicos de produção e*

---

<sup>27</sup> Ideia que decorre da leitura do artigo “*Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio*”, cujo autor é *Mestre Nuno Sousa e Silva* (Silva, *Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio*, 2015, p. 246).

<sup>28</sup> Para sustentar esta ideia, é feita uma leitura do “*Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio*”, cujo autor é *Mestre Nuno Sousa e Silva* (Silva, *Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio*, 2015, p. 246).

<sup>29</sup> Ideia retirada da leitura do artigo “*Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio*”, cujo autor é *Mestre Nuno Sousa e Silva* (Silva, *Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio*, 2015).

<sup>30</sup> Nos termos do artigo 128º, n.º1, alínea f), do Código de Trabalho, Lei n.º7/2009, de 12 de fevereiro.

<sup>31</sup> Nos termos do artigo 762º, n.º2, do Código Civil, DL n.º 47344/66, de 25 de novembro.

<sup>32</sup> Um exemplo, recorrente, são as patentes, em que a durabilidade da sua proteção é de até 20 anos (exceto em casos especiais, por exemplo os dos fármacos).

*desenvolvimento de riqueza*<sup>33</sup>, tendo sempre em vista garantir a lealdade da concorrência. São, então, direitos de exclusivo todos aqueles direitos que sejam objeto de proteção, por parte do CPI<sup>34</sup>, havendo necessidade de respeitar o *Princípio da Tipicidade*.

Os direitos de exclusivo, para poderem conceder proteção, têm que preencher requisitos, um deles é o registo, e este é transversal a todos estes direitos. O registo concede a proteção, durante a sua vigência. A título de exemplo, no caso das patentes de invenção, a durabilidade de proteção é de 20 anos<sup>35</sup>, ou no caso dos desenhos ou modelos a proteção tem durabilidade de proteção é de 5 anos<sup>36</sup>(com sucessivas renovações até 25 anos).

Para o nosso estudo, o que contrapõem diretamente com os segredos de negócio são, naturalmente, as patentes de invenção e os modelos de utilidade. O direito de patente encontra limites, como o territorial, o temporal e no seu objeto, ou seja, o *conteúdo das reivindicações*, sobre o qual recai a proteção.

Este direito vem conceder, ao seu detentor/inventor, o direito de explorar, exclusivamente, a patente em causa, durante 20 anos. Aqui encontramos o limite temporal. Porquê este limite? Existem duas justificações, uma primeira referente ao facto de existir, ou poder ter existido, um avultado investimento na descoberta e conceção desta<sup>37</sup>; uma segunda justificação será o facto de ter existido um investimento intelectual, que vem, então, conceder ao detentor/inventor o direito de exclusivo sobre a exploração económica da patente<sup>38</sup>. Caso este direito de exclusivo não existisse, nem fosse de forma alguma protegido, não haveria investimento científico, e, conseqüentemente existiria uma estagnação no seu avanço, pois não haveria retorno económico-financeiro, nem seria “premiado” o investimento intelectual, existente por parte do detentor/inventor.

---

<sup>33</sup> O objeto do CPI encontra-se no seu artigo 1º, quando nos referimos ao CPI, nesta dissertação, falamos do Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março.

<sup>34</sup> Impera aqui o princípio da *Tipicidade*, ou seja, para que haja possibilidade de proteção, no âmbito da propriedade industrial, é necessário que o bem, sobre o qual irá recair a dita proteção, esteja previsto na lei.

<sup>35</sup> Com a exceção do Certificado Complementar de proteção para produtos fitofarmacêuticos que pode gozar de, além dos 20 anos de proteção, até mais 5 anos (a demora da introdução do produto farmacêutico é a justificação de base desta prorrogação de tempo).

<sup>36</sup> Podendo ser renovado por período igual, ou seja de 5 anos, até ao limite de 25 anos, no máximo.

<sup>37</sup> Este investimento deve ter retorno, e por isso, estes 20 anos, são o tempo que se pressupõe que haja, esse mesmo, retorno.

<sup>38</sup> Caso não fosse concedido, por esta justificação, o direito de exclusivo sobre a exploração, então, não haveria ninguém que recorresse a patente.

No CPI, atual,(no seu artigo 101º, nº1) vemos o limite territorial, onde é conferida ao detentor/inventor, deste direito de patente, o direito de exploração em território português. Aqui, podemos encontrar mais duas vias de proteção, sendo elas, a via Europeia e a via Internacional. A primeira tem por base a *Convenção da Patente Europeia*<sup>39</sup>, que surge em 1973, e visa criar o Instituto Europeu de Patentes com vista a estabelecer um sistema europeu jurídico e um processo único de concessão de patentes. A segunda, a via de proteção internacional, tem como base o *Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes*<sup>40</sup> (PCT), entrando em vigor, a 1 de Julho de 2017, o *Regulamento de Execução do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes*.

Para fazer o pedido de registo, e obter o mesmo, devemos dirigir-nos: (i) a nível nacional, ao INPI, ao *Instituto Nacional de Propriedade Industrial*; (ii) a nível europeu, ao EUIPO, ao *European Union Intellectual Property Office*; por fim, (iii) a nível internacional, ao WIPO, ao *World Intellectual Property Organization*.

No entanto, para que a invenção possa ser objeto de proteção, por direito das patentes, é necessário que cumpra três requisitos<sup>41</sup>: o primeiro é a novidade, ou seja, ainda não estar compreendida no estado da técnica; o segundo é a atividade inventiva se, analisado por um perito da especialidade, não resultar evidente do estado da técnica; por último, o terceiro é ser suscetível de aplicação industrial, ou seja, que possa ser fabricado ou utilizado na indústria ou na agricultura.

Posto isto, encontramos a primeira, grande, diferença entre os segredos de negócio e as patentes<sup>42</sup>. Nas patentes os três requisitos são obrigatórios (novidade; atividade inventiva; e suscetibilidade de aplicação industrial), não havendo possibilidade de ser patenteável, a invenção, caso não os respeite cumulativamente. Já nos segredos de negócio os requisitos são menos rígidos, isto é, são três requisitos menos exigentes (informação secreta; dar vantagem comercial ao detentor; e implicar diligências, por parte do detentor, para permanecerem secretas), sem esquecer que, podem nem ser suscetíveis de ser patenteáveis as invenções que são objeto de proteção de segredo de negócio, restando apenas a proteção por esta via.

---

<sup>39</sup> A *Convenção da Patente Europeia*, ou, também conhecida como *Convenção de Munique*, surge em 1973, em Munique, e vem estabelecer um processo único na concessão das patentes, a nível europeu.

<sup>40</sup> Este tratado foi concluído em Washington em 1970, tendo sofrido modificações em 1979, em 1984 e em 2001.

<sup>41</sup> Estes requisitos estão plasmados no artigo 55º, do CPI,

<sup>42</sup> Com o surgimento dos Segredos de Negócio foram cada vez mais as comparações feitas às patentes, para tal distinção este estudo é baseado num artigo de *Nisvan Erkal*, como título “*On The Interection Between Patent and Trade Secrets Policy*”, de Outubro de 2004 (Erkal, 2004).

A segunda grande diferença aponta para o facto de existir uma duração limite, de 20 anos, na proteção por meio de patente, levando a que, antes do fim deste tempo limite temporal, não possa ser usado o seu conteúdo sem que exista permissão do seu detentor. Noutro sentido, os segredos de negócio podem gerar uma proteção *ad aeternum*, desde que os seus detentores tenham a capacidade de manter secreta a informação, e de controlar o fluxo de mercado em volta deste segredo (para que permaneçam secretos, de forma a cumprir os requisitos da sua proteção). Uma vez que esta informação seja conhecida, de forma lícita, por alguém, pode ser usada, terminando assim a sua proteção. Mas, e aqui reside o cerne desta dissertação, pode ser obtida a informação por forma ilícita, como já foi anteriormente referido.

Existe, ainda, uma terceira, e grande, diferença que reside no facto de a proteção das patentes ter uma durabilidade máxima de 20 anos, podendo ser muito pouco tempo para que o seu detentor obtenha o retorno de todo o seu investimento, e ainda o investimento, que envolve um preço fixo, na manutenção de 20 anos dessa patente. Por outro lado, os segredos de negócio não tendo durabilidade, pois não requerem registo, por razões óbvias, não lhe são impostos limites para que obtenha o retorno do investimento feito, pois a obtenção desta proteção é imediata. Não afastando, claro o facto de o detentor da informação poder ter necessidade de investir em meios que, de alguma forma, protejam esse segredo, podendo até ser mais dispendioso do que manter uma patente. São ponderações que, da parte do detentor, terão que ser feitas, colocadas numa balança, e ver qual é a melhor forma, e mais lucrativa, de proteção.

Por último, a quarta diferença prende-se com o facto de existir uma maior dificuldade na prova de que existiu uma violação na utilização, assim como na obtenção, das informações secretas, que se encontram no conteúdo do segredo de negócio. No caso das patentes, esta violação, será mais fácil de provar e de identificar, pois existe o registo das reivindicações feitas por parte do detentor, e no seu conteúdo é possível verificar todos os pressupostos, sobre os quais vai recair a proteção.

Não é possível dizer, pelo exposto anteriormente, qual a melhor forma de proteção, nem qual devem, os detentores/inventores, optar aquando da necessidade de tomada de decisão. Devem, estes, medir todas as suas necessidades, as suas possibilidades, e ponderarem qual é o meio pelo qual atingirão, melhor e de forma mais segura, os seus objetivos.

O que dizemos para as patentes vale para os modelos de utilidade, figura curiosa do no atual CPI. Esta figura surge pela primeira vez, no ordenamento jurídico

português com o CPI de 1940, tendo, nos termos do artigo 37º (do mesmo diploma), o seguinte conceito: “Consideram-se modelos de utilidade e são como tais protegidos os modelos de ferramentas, utensílios, vasilhame e demais objectos destinados a uso prático, ou de qualquer parte dos mesmos, que, por nova forma, disposição, ou novo mecanismo, aumentem ou melhorem as condições de aproveitamento de tais objectos.”<sup>43</sup>, atribuindo um *carácter dadaísta* a este meio de proteção, e portanto, define que é protegida a forma específica de melhoria ou de utilidade do objeto já existente. É uma figura importada, para o ordenamento jurídico português, através do direito alemão, isto porque o CPI português foi fortemente inspirado pelo *Gebrauchsmustergesetz*, datado de 1891. Os modelos de utilidade não foram, no entanto, uma figura muito acolhida pelos outros Estados-Membros, nem pelo Direito da União Europeia. Tanto assim foi, que não encontramos referência a esta figura no Acordo de TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), no entanto, na CUP (Convenção da União de Paris)<sup>44</sup> encontramos referência a esta figura, no entanto não gerou, nos países signatários, uma adesão ao modelos de utilidade<sup>45</sup>.

No CPI, de 1995, os modelos de utilidade ganham mais importância, tendo por objeto “invenções novas implicando uma atividade inventiva e suscetíveis de aplicação industrial”<sup>46</sup>, cria, assim, uma aproximação ao objeto das patentes, e ainda, aos seus requisitos. Surge a diferença, com a figura das patentes, na segunda parte deste preceito, que diz que os modelos de utilidade “consistem em dar a um objeto uma configuração, estrutura, mecanismo ou disposição de que resulte o aumento da sua utilidade ou melhoria do seu aproveitamento.”<sup>47</sup>, colocando os modelos de utilidade numa situação de mera utilidade de diferenciação, ou seja, uma mera modificação num objeto já existente.

Quanto ao CPI atual, no seu artigo 117º, é feita uma, ainda maior, aproximação à figura das patentes, estabelecendo um mesmo objeto em comum, às duas figuras.

---

<sup>43</sup> Definição extraída, do texto original, do Código de Propriedade Industrial datado de 1940.

<sup>44</sup> CUP, após a revisão de Washington, no ano de 1911.

<sup>45</sup> Conclusões extraídas do livro, do autor *Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial* (Gonçalves, 2015, p. 347).

<sup>46</sup> O artigo 122º, n.º1 (*primeira parte*), do CPI de 1995, reforça o objeto dos modelos de utilidade e aproxima-o do objeto das patentes.

<sup>47</sup> O artigo 122º, n.º1 (*in fine*), do CPI de 1995, cria a distinção entre esta figura e as patentes, onde aplica aqui o *carácter dadaísta*, conferindo assim, aos modelos de utilidade, uma característica de apenas modificabilidade do objeto, já existente.

Leva, portanto, a pensar que o legislador cada vez mais tem intenções de aproximar as duas figuras. Ora, a pergunta que se coloca é: porque é que o legislador português o está a fazer? Para responder a esta questão basta uma análise às características da figura de modelos de utilidade.

Em primeiro lugar, o legislador concede a esta figura um “procedimento mais simplificado”<sup>48</sup>, tornando mais fácil e rápido o acesso a esta proteção, por oposição ao processo longo e demorado, tão característico, das patentes.

Em segundo lugar, vem dar a possibilidade de caso a invenção, que venha a ser objeto de proteção, cumpra os requisitos, comuns às duas figuras, então poderá ser protegida tanto por modelos de utilidade, como por patente.

Por último, em quarto lugar, abre possibilidade a que a invenção seja objeto de pedido de proteção, em simultâneo, pelas duas figuras.

Na parte do processo, ao contrário do que acontece com as patentes, o exame não é feito *ex officio*, por parte do INPI<sup>49</sup>, sendo necessário que o requerente interessado o venha pedir. Esta figura é protegida por via nacional e por via internacional, ou PCT (Tratado de Cooperação em matéria de Patente), não sendo possível uma proteção por via europeia.

O próprio *site* do INPI<sup>50</sup> vem falar sobre uma mais rápida, fácil e simplificada proteção, por parte dos modelos de utilidade, enfatizando os 10 anos de proteção máxima, desta figura, que se iniciam com o registo.

Concluimos, pelo anteriormente exposto, que o legislador português quis oferecer um meio de proteção alternativo ao direito das patentes, mais rápido, mais simplificado, com metade da proteção, é verdade, mas que pelas suas características se mostra suficiente, e por fim menos dispendioso.

---

<sup>48</sup> Nos termos do artigo 117º, n.º2, do CPI atual.

<sup>49</sup> Nos termos do artigo 132º, n.º1, do CPI atual.

<sup>50</sup> O INPI apresenta no seu *site* todas as potencialidades que podem ter os modelos de utilidade, desde a simplificação processual, à facilidade em ser reconhecida esta proteção (por ter critérios pouco exigentes), e demonstra a facilidade em obter o registo, iniciando logo em seguida os 10 anos, como máximo, de proteção (INPI, s.d.).

Tabela 1 – Patentes vs Segredos de Negócio, tabela retirada do artigo pelo Mestre Nuno Sousa e Silva “Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio”<sup>51</sup>.

Patentes	Segredos de negócio
Limitações de objecto	Objecto muito amplo
Máximo 20 anos de vigência	Duração potencialmente eterna
Elevados custos de obtenção (e manutenção)	Acesso imediato e gratuito à protecção
Carácter objectivo da violação (poucas dificuldades de prova)	Carácter subjectivo da violação (maiores dificuldades de prova)
Poucas excepções (utilizações lícitas)	Várias excepções (utilizações lícitas): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolvimento independente</li> <li>• Engenharia inversa</li> </ul>
Fácil de transaccionar	Difícil de transaccionar

Tabela 2 – Modelos de Utilidade e as suas especificações, a sua análise deve ser feita em conjunto com a Tabela 1.

Modelos de Utilidade
Embora haja limitações, são menos restritas do que as das patentes
Máximo de 10 anos
Baixos custos na sua obtenção, é um processo mais simplificado
Carácter objetivo da violação, são poucas as dificuldades de prova
Poucas excepções
Fácil de transacionar

<sup>51</sup> tabela retirada do artigo do Dr. Nuno Sousa e Silva , “Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio”, de 2014 (Silva, Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio, 2015, p. 250).

## e) Nova Diretiva

A Diretiva (EU) 2016/943, sobre segredos de negócio, surge com o objetivo de criar harmonização da legislação, em todos os Estados-Membros, sobre esta matéria (Saias, 2014, p. 723). A partir desta harmonização, esta nova Diretiva vem introduzir as seguintes novidades: (i) Define quais são as aquisições, utilizações e divulgações, legais e ilegais, dos segredos de negócio<sup>52</sup>; (ii) prazo de prescrição, dando o máximo de 6 anos para o efeito<sup>53</sup>; (iii) os litígios, que tenham por objeto segredos de negócio, irão ser submetidos a tribunal judicial<sup>54</sup>; (iv) novas medidas provisórias e cautelares<sup>55</sup>; (v) vem estabelecer critérios sobre as indemnizações, com o fim de não permitir critérios desproporcionados entre os Estados-Membros<sup>56</sup>.

Nota-se, portanto, uma especial preocupação sobre a matéria, e uma tentativa de tornar mais clara a regulamentação da mesma, por forma a facilitar e a proporcionar uma melhor proteção.

Segundo a Diretiva<sup>57</sup>, no seu Considerando (3), diz-nos que os segredos de negócio são a proteção mais comumente utilizada pelas empresas, no entanto é também a menos protegida, pelo enquadramento jurídico da União. Como se referem *Thomas Farkas e Peter Koch* “*Without a doubt, (more or less) harmonised law governing the protection of trade secrets in the EU is welcome development for trade secret holders.*”<sup>58</sup>, ou seja, aos olhos daqueles que são detentores de segredos de negócio este desenvolvimento legislativo é bem visto, e bem acolhido.

Uma vez que o detentor tem que, em caso de ser necessário, reivindicar por intermédio de uma ação instaurada em tribunal judicial para reforçar o seu direito sobre o segredo, e até obter uma indemnização, vem fazer com que o detentor possa perder tanto a ação, como, ainda, o segredo de negócio<sup>59</sup>. Ou seja, pode acontecer

---

<sup>52</sup> Nos termos dos artigos 3º e 4º, respetivamente, da Diretiva (EU) 2016/943.

<sup>53</sup> Nos termos do artigo 8º, da Diretiva (EU) 2016/943, estabelecendo que os Estados-Membros apenas podem estabelecer um prazo de prescrição não superior a 6 anos.

<sup>54</sup> Nos termos do artigo 9º, da Diretiva (EU) 2016/943, estabelecendo que devem ser impostos, a todas as pessoas que tomem contato com o processo, acordos de confidencialidade.

<sup>55</sup> Nos termos do artigo 10º, da Diretiva (EU) 2016/943.

<sup>56</sup> Nos termos do artigo 14º, da Diretiva (EU) 2016/943.

<sup>57</sup> Diretiva (EU) 2016/943, no seu Considerando (3).

<sup>58</sup> “ Sem dúvida, (mais ou menos) harmonização da Lei que governa a proteção dos segredos de negócio, na União europeia, é um desenvolvimento bem visto por parte dos detentores.” Tradução da citação extraída do artigo pertencente a *Thomas Farkas e Peter Koch* (Farkas & Koch, 2016, p. 902).

<sup>59</sup> Ideia retirada do artigo de *Thomas Farkas e Peter Koch* (Farkas & Koch, 2016, p. 902)

que o detentor, ao ter de desvendar o segredo em tribunal, acabe por perder este segredo.

Ora, na própria Diretiva, no seu Considerando (24), se reconhece que existe um medo de quebra de confidencialidade do segredo de negócio “no decurso do processo judicial”, o que vem dissuadir os titulares legítimos de iniciarem processos judiciais, com o fim de defenderem os seus direitos perante os utilizadores abusivos ou “ladrões” desses segredos.

O artigo 9º da Diretiva apresenta soluções para que a confidencialidade se mantenha, permitindo que as partes possam pedir, por motivo de proteção dos segredos, a restrição de pessoas no acesso a documentos, assim como a restrição de pessoas na possibilidade de assistirem à audiência.

Um exemplo, do que já acontecia na Europa, está na Alemanha, onde o *German Act*, relativo à organização e constituição dos Tribunais<sup>60</sup>, já estabelecia a confidencialidade, a restrição de pessoas nas audiências (em que o litígio fosse sobre segredos de negócio, propriedade industrial, etc).

---

<sup>60</sup> Também conhecido como GVG, *Gerichtverfassungsgesetz*.

## Capítulo 4 - Litigância

### a) Tribunal Comum e o Novo Projeto- Lei do Código de Propriedade Industrial

O nosso sistema judicial compreende que existe um dever de publicidade de sentença<sup>61</sup>, anonimizando os nomes das partes, no entanto podemos ver todo o seu conteúdo de litígio. Este é o problema que reside na obrigatoriedade, constante na nova Diretiva (EU) 2016/943, de submeter os litígios, que tenham por objeto segredos de negócio, aos tribunais judiciais<sup>62</sup>.

O Projeto-Lei do CPI, datado de 22 de Dezembro de 2017, traz-nos uma solução legal para que, mesmo existindo esta obrigatoriedade de publicidade, se tente ao máximo manter o carácter de secretismo, que no fundo é fulcral nos segredos de negócio.

Neste Projeto-Lei passa, então, a ser vedado o deferimento, por parte dos Tribunais, de ações que tenham por objeto a obtenção, utilização ou divulgação de segredos de negócio, que tenham ocorrido de forma ilícita, ou seja, numa das quatro situações constantes no artigo 351º, n.º1, deste PL. Tendo por fim não existir litigância de má fé.

Estes PL obrigam que qualquer pessoa que tome contato, ou participe no processo (que verse sobre segredos de negócio), não possa divulgar o segredo de negócio, ou possível segredo de negócio, que esteja a servir de base ao litígio, subtendo-o, assim, à confidencialidade.

A obrigação de confidencialidade, aqui constante, não se extinguirá com o termo do processo, salvo se em causa já não estiver em causa um segredo de negócio, ou seja, que tenha transitado em julgado a decisão do tribunal nesse sentido (nos termos do artigo 352º, n.º2, do PL mencionado). Permite ainda que haja limitação de acesso de documentos, a um número restrito de pessoas, assim como limitação do acesso a audiências, a um número restrito de pessoas (nos termos do artigo 352º, n.º3, do PL mencionado).

---

<sup>61</sup> Nos termos do artigo 884º, do Código de Processo Civil.

<sup>62</sup> Nos termos do artigo 9º, da Diretiva (EU) 2016/943.

O prazo de prescrição, pelo qual o nosso legislador optou, foi de 5 anos, e começa a sua contagem no momento em que o direito possa ser exercido (nos termos do artigo 353º, do PL mencionado).

Por fim, e o mais importante, no âmbito da presente dissertação, a publicação tem que preservar a confidencialidade do segredo de negócio (nos termos do artigo 357º, do PL mencionado).

É uma ambiciosa solução, e de difícil controlo dentro de um Tribunal, mas pode ser uma solução para a resolução de litígios, cujo objeto sejam segredos de negócio, no entanto parece ter todos os cuidados constantes na Diretiva (EU) 2016/943.

## **b) Resolução Alternativa de Litígios como solução à resolução deste problema:**

Quando falamos sobre a *Resolução Alternativa de Litígios* (RAL), ou em inglês chamada *Alternative Dispute Resolution* (ADR)<sup>63</sup>, estamos a referir-nos aos meios existentes que, sucintamente, são: a mediação, a arbitragem, a conciliação e, por fim, os julgados de paz.

Neste Capítulo (*Litigância*) vamos centrar-nos nas duas RAL que, nesta ótica, são uma possibilidade, em alternativa aos Tribunais Comuns, de resolução de litígios que possam surgir, relativamente aos *Segredos de Negócio*.

A primeira RAL, a que nos dedicamos nesta sede será a Mediação. Este meio teve origem histórica no ordenamento jurídico romano com a figura do *proxeneticum*, cuja relação jurídica aparece pela primeira vez no *Digesto de Justiniano*. No entanto, e citando Lona Gérboles e Monika Muesmann, "la regulación (...) es escassa e insuficiente puesto que no brinda um tratamento completo de esta figura jurídica"<sup>64</sup>. Naquele tempo, a mediação era entendida como um contrato comercial para facilitar o comércio entre as pessoas. Acabando por chegar à conclusão de que o mediador, no direito romano, era uma pessoa, que em troca de uma remuneração, intermediava a celebração de

---

<sup>63</sup> ADR ou *Alternative Dispute Resolution*, é um termo herdado do sistema Americano, que significa "Meio Alternativo de Resolução de Litígio".

<sup>64</sup> "a regulação (...) é escassa e insuficiente visto que não brinda um tratamento completo desta figura jurídica", (García Gérboles & Torres Muesmann, 2010) .

um contrato entre duas pessoas, contribuindo para o desenvolvimento das trocas comerciais. No entanto, não podemos ver este meio como uma mediação, pelo menos, não como atualmente nos é apresentada, nem com as suas características atuais.

A segunda RAL é Arbitragem, podendo ser voluntária ou necessária. A arbitragem voluntária é regulada pela Lei n.º63/2011, de 14 de Dezembro. Já a Arbitragem necessária é imposta pelo legislador, para a resolução de determinados litígios que versem sobre determinados assuntos, tendo sempre legislação própria, caso a caso.

## **i- Mediação**

A Mediação, *lato senso*, é designada por meio alternativo de resolução de litígios, ou também chamada *Alternative Dispute Resolution* (ADR), o que significa que é um meio extrajudicial de resolução de litígios, como já foi referido anteriormente.

No ordenamento jurídico português, até à entrada em vigor da Lei de Mediação portuguesa<sup>65</sup>, assistíamos a uma forte regulação por parte dos sistemas públicos de mediação, com o exemplo dos Julgados de Paz. No entanto, era um total marasmo no que respeita à mediação privada. Existiam, então, dois problemas acoplados a este meio de resolução de litígios, o primeiro no que concerne à confidencialidade, e o segundo relativamente à eficácia e à vinculação das partes relativamente ao acordo, e consequentemente à sua homologação<sup>66</sup>.

Este meio é, no entanto, visto como uma boa alternativa de resolução de litígios noutros países, como por exemplo em Espanha, sendo encarado como uma ponte entre as partes para a resolução de conflitos, interpessoais, que fazem parte da vida em sociedade, e onde se consegue encontrar um melhor entendimento entre as partes.

---

<sup>65</sup> Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril.

<sup>66</sup> Ideia constante do comentário à *Lei de Mediação*, feito por *Dulce Lopes e Afonso Patrão*, que colocam aqui a importância da confidencialidade para determinados assuntos litigados, através destes meios, assim como da dificuldade de fazer cumprir um acordo, que não teria a mesma força que uma sentença, emanada pelos tribunais comuns (Lopes & Patrão, 2016, p. 7).

Os meios alternativos de resolução de litígios (ADR) agrupam, como já foi mencionado anteriormente, a mediação, a arbitragem, a conciliação e os julgados de paz, sendo questionável este seu agrupamento, no entanto, parte da doutrina defende que todos têm uma coisa em comum, pois todos são meios que não necessitam de intervenção pública<sup>67</sup> para funcionarem e serem eficazes. Podemos, ainda, deduzir desta expressão “*meios alternativos*” como sendo meios possíveis de substituição dos tribunais, ou seja, como que “fugir” ou combater os tribunais. Todavia, o objetivo da mediação não é este de todo combater os tribunais, desde logo porque este meio deve respeitar os princípios basilares dos processos judiciais, de que se destaca, pela sua importância, o *Princípio da Voluntariedade*<sup>68</sup>.

Em Portugal, a mediação rege-se ainda pelos princípios da confidencialidade<sup>69</sup>, da independência<sup>70</sup>, da igualdade e da imparcialidade<sup>71</sup>, da competência e da responsabilidade<sup>72</sup> e executoriedade<sup>73</sup>. Estes princípios, contidos na Lei da Mediação portuguesa, são reguladores tanto do sistema de mediação privado, como público, o que demonstra que este diploma se encontra bastante completo.

É permitido às partes que, previamente a qualquer litígio em tribunal, recorram à mediação pré judicial de conflitos, suspendendo os prazos de caducidade e prescrição, fazendo, assim, com que não haja um afastamento no

---

<sup>67</sup> Ideia defendida por *Lúcia Dias Vargas*, no seu livro *Julgados de Paz e Mediação: uma nova face da justiça* (Vargas, 2006, p. 46).

<sup>68</sup> O *princípio da voluntariedade* encontra-se plasmado no artigo 4º da Lei da Mediação portuguesa, na Lei n.º 29/2013, de 19 de abril; Este é um princípio basilar da Mediação, pois apenas deverá recorrer à mesma quem quer, de forma voluntária..

<sup>69</sup> Este princípio, da confidencialidade, encontra-se no artigo 5º da Lei da Mediação portuguesa, e tem interesse para este estudo, pois demonstra que seria uma boa alternativa para a resolução de litígios, devido a este seu carácter confidencial.

<sup>70</sup> Princípio da independência, plasmado no artigo 7º da Lei da Mediação portuguesa, e vem reforçar a ideia de que existe uma independência da intervenção pública.

<sup>71</sup> Um meio tipicamente igualitário e imparcial, em que as partes são tratadas igualitariamente, e desta forma cria um acesso à resolução de litígio onde ambas estão no mesmo patamar, com os mesmos direitos, e igualdade de armas (os dois princípios estão contidos no artigo 6º da Lei da Mediação portuguesa).

<sup>72</sup> Princípios plasmados no artigo 8º, da Lei da Mediação portuguesa, que vêm reforçar a ideia de que o mediador deve frequentar formações, que lhe confirmam conhecimentos teórico-práticos, de forma a que este possa prosseguir, da melhor forma, a sua atividade; ainda trazem uma responsabilidade, para o mediador, no caso deste violar os deveres do exercício da sua atividade.

<sup>73</sup> Este princípio vem dar um carácter de força executiva ao acordo que é gerado pela mediação, sem necessidade de homologação judicial, do mesmo, e encontra-se no artigo 9º da Lei de Mediação portuguesa.

recurso a este meio alternativo de resolução de conflitos.<sup>74</sup> Mas, evidentemente, estes retomam a sua contagem aquando do fim do processo de mediação.<sup>75</sup>

As fases de todo o procedimento encontram-se do artigo 16º até ao artigo 22º, da Lei de Mediação portuguesa. A mediação cessa quando: (i) as partes chegam a acordo; (ii) por desistência de uma das partes; (iii) por decisão do mediador (fundamentadamente, claro); (iv) quando não haja possibilidade de acordo; (v) seja atingido o prazo máximo para a duração do procedimento, incluindo eventuais prorrogações do mesmo.<sup>76</sup> Já o artigo 20º, daquele diploma, enuncia o objetivo da mediação, o acordo. Deste modo, o conteúdo do mesmo é de livre fixação pelas partes, devendo ser reduzido a escrito e necessariamente ser assinado, tanto pelas parte, como pelo mediador. Este acordo não necessita de homologação.

\*\*\*

A Mediação foi objeto de legislação a nível europeu, através da Diretiva n.º 2008/52/CE. Isto levou a que os Estados-Membros, da União Europeia, levassem a cabo a sua transposição. O objetivo das Diretivas é criarem uma harmonização entre os Estados-Membros, e em simultâneo tentar preservar a autonomia legislativa de cada um.

Em Espanha, o conceito de Mediação é o mesmo que em Portugal, isto deve-se à transposição da Diretiva, já anteriormente citada. As matérias que podem ser objeto de mediação, na Lei nº 29/2013<sup>77</sup>, de 19 de abril, são: civil e comercial. Ficam excluídas, deste diploma, as matérias: penal, laboral, consumo e administrativo. Estes limites são os constantes na transposição espanhola, da mesma Diretiva n.º2008/52/CE, pela *Ley n.º 5/2012*<sup>78</sup>. Sendo assim, qualquer um dos casos, que seja do âmbito destas últimas áreas do direito referidas, é-lhes vedado o acesso à mediação. Na Lei de mediação espanhola, e com especial importância frisar, encontramos o princípio de

---

<sup>74</sup> Decorre esta ideia do artigo 13º, da Lei de Mediação portuguesa, fortificando mais uma vez a ideia de que o objetivo destes meios alternativos não é promover o afastamento dos meios judiciais.

<sup>75</sup> Na Lei da Mediação portuguesa, no seu artigo 13º, n.º 3, faz a ressalva de que os prazos continuarão a contar, após o *terminus* desta sessão de mediação.

<sup>76</sup> Decorrem todas estas possibilidades do artigo 19º da Lei de Mediação portuguesa.

<sup>77</sup> Esta diploma é a legislação, vigente em Portugal, que versa sobre a mediação.

<sup>78</sup> Ley n.º 5/2012, de 6 de julio, de *mediación en asuntos civiles y mercantiles* (Espanhol, 2012).

voluntariedade, como princípio basilar, sendo apenas através da iniciativa das partes que se inicia este procedimento<sup>79</sup>.

O princípio mais importante, para o estudo aqui realizado, é o princípio da confidencialidade<sup>80</sup>, que vem determinar, na legislação espanhola, que os mediadores têm o dever de não revelar a informação obtida no processo de mediação, com duas exceções: no caso de as partes dispensarem o dever de confidencialidade, por escrito e de forma expressa; e mediante ordem judicial, por ser matéria penal<sup>81</sup>. Já em Portugal, o legislador foi mais minucioso, tendo considerado que as exceções são: ordem pública, assegurar a proteção do superior interesse da criança, assegurar a proteção psíquica e física de qualquer pessoa, ou quando seja necessário para efeitos de aplicação ou execução do acordo<sup>82</sup>; nestes casos pode, o conteúdo das sessões de mediação, ser valorado em tribunal ou em sede de arbitragem<sup>83</sup>.

Quando se fez uma análise exaustiva dos dois ordenamentos, português e espanhol, relativamente à mediação, encontram-se diferenças estruturais. Apesar de na sua base esta uma Diretiva, observamos que existe uma diferença na forma em como os dois legisladores se dispuseram a transpô-la, em que o legislador português, em contraposição com o legislador espanhol, o fez de forma mais pormenorizada e exaustiva, por forma a cobrir todas as possibilidades. Tem, esta forma de legislação, que ver com o estilo próprio do legislador, e o que já é hábito de fazer, quando transpõe legislação europeia para o ordenamento jurídico.

Em Portugal existe, ainda uma obrigatoriedade de ser iniciada a ação antes do processo judicial ser iniciado<sup>84</sup>, já em Espanha o legislador optou por abrir possibilidade de iniciar a mediação durante um processo judicial, suspendendo e podendo levar ao fim do mesmo<sup>85</sup>.

---

<sup>79</sup> Nos termos do artigo 6º, da Ley nº5/2012, de 6 de julio (Espanhol, 2012); Nos termos do artigo 5º, da Lei de mediação portuguesa, Lei n.º29/2013, de 19 de abril.

<sup>80</sup> Nos termos do artigo 9º, da Ley nº5/2012, de 6 de julio (Espanhol, 2012).

<sup>81</sup> Nos termos do artigo 9º, n.º2, alíneas a) e b), da Ley nº5/2012, de 6 de julio (Espanhol, 2012).

<sup>82</sup> Lei nº29/2013, de 19 de abril, artigo 5º, n.º3, aqui encontramos todas as exceções a este princípio, nomeadas.

<sup>83</sup> Lei nº29/2013, de 19 de abril, artigo 5º, n.º4, aqui reforça a regra geral de confidencialidade, apenas permitindo que esta apenas veja limites nos casos previstos no n.º3 do mesmo diploma.

<sup>84</sup> Nos termos do artigo 13º, nº 1, da Lei n.º29/2013, Lei da mediação portuguesa

<sup>85</sup> Esta diferença com a legislação portuguesa é bastante importante, pois até podemos ver que realmente o princípio da voluntariedade, em Portugal, tem tempo para ser intentado, enquanto que em Espanha pode ser usado, mesmo, depois do início do processo judicial; Chegamos a esta conclusão com o artigo 16º, n.º3, da Ley n.º5/2012, de 6 de julio (Espanhol, 2012).

Esta é, então, uma solução possível de resolução para litígios que tenham por base os segredos de negócio, pois prevalecem os princípios de confidencialidade (princípio fulcral em qualquer litigância sobre este tema, visto que o secretismo tem que ser mantido), e o da voluntariedade (muito importante, uma vez que a maior persecução deste meio alternativo de litígios é chegar a acordo, com este princípio pensa-se que apenas as partes que estejam interessadas em atingi-lo irão recorrer a ele).

## ii- Arbitragem

A Arbitragem é um dos meios de RAL, e pode ser de dois tipos: (i) a voluntária, e (ii) a necessária. No caso da arbitragem voluntária é possível, em caso de litígio e mediante convenção entre as partes, submeter um conflito a juízes, árbitros, escolhidos pelas partes<sup>86</sup>. No entanto, este preceito inclui limitações, nomeadamente, não podem ser submetidos a esta RAL no caso de: (i) terem os litígios que ser, obrigatoriamente, submetidos a Tribunais do Estado; (ii) terem os litígios que ser submetidos, obrigatoriamente, a arbitragem necessária. Em contraposição, a arbitragem necessária resulta de uma determinação legal, em que a decisão da submissão de determinados assuntos a este mecanismo é definida pelo legislador, de forma que esses assuntos terão que ser litigados nesta sede.

A arbitragem necessária, por ser uma determinação legal, resulta da vontade do legislador, que por algum motivo considerou ser importante autonomizar a resolução de litígios, sobre determinado assunto, em lei própria para os submeter à Arbitragem, não havendo, assim, nenhuma convenção, expressa e assinada, entre as partes.

Justifica-se a utilização deste meio, na medida em que é mais célere, pode ser menos dispendioso, e principalmente porque os julgadores, presentes neste tipo de RAL, têm que ser especializados, o que leva a uma melhor decisão sobre o tema.

Neste ponto, percebe-se que não existe *o princípio de voluntariedade* na Arbitragem necessária, em contra posição com a voluntária, pois não decorre da vontade das partes, submeterem-se ou não a este meio de resolução de litígios.

Este instituto surge em meados do século XIII, quando se observaram os primeiros litígios, de baixo valor, que viriam a ser resolvidos através de algo muito

---

<sup>86</sup> Nos termos do artigo n.º1, da Lei da Arbitragem Voluntária, Lei n.º63/2011, de 14 de dezembro.

parecido com esta modalidade<sup>87</sup>. Hoje em dia, este meio tem o mesmo objetivo, mas independentemente do custo.

Para que a parte possa aceder a este meio, deve fazer um requerimento inicial, e entregar no *ARBITRARE*<sup>88</sup>. O local onde se irá proceder às audiências é escolhido, através de acordo, pelas partes, e sendo assim, podem estas escolher um local mais perto, mais confortável e conveniente para si. Não existem limitações quanto à espécie de provas, e segundo a Portaria n.º 1046/2009, de 15 de setembro, no seu artigo 1º, vincula o *ARBITRARE* e o INPI. Por esta portaria é imposta, ainda, uma limitação em razão de valor, ou seja, este centro de Arbitragem apenas tem legitimidade para arbitrar processo no valor, igual ou inferior, a 1 milhão de euros, que tenham por objeto matéria sobre propriedade industrial.

Do anteriormente exposto, são exemplo: os *litígios emergentes de direitos de Propriedade Industrial- Medicamentos de Referência/Genéricos* (Lei n.º62/2011, de 12 de Dezembro); *Tribunal Arbitral do Desporto* (Lei n.º74/2013, de 6 de Setembro); entre outros.

Poderia, o legislador português, anteriormente ter determinado legalmente que os litígios que recaíssem sobre segredos de negócio fossem decididos em sede de arbitragem necessária. As partes não perderiam tempo, não seria mais dispendioso, o grau de confidencialidade estaria melhor assegurado e, por fim, com esta modalidade os segredos de negócio estariam mais protegidos.

---

<sup>87</sup> Ideia retirada da dissertação intitulada de “*Arbitragem Necessária*”, cuja autora é *Mestre Susana Filipa Pereira Batos* (Bastos, 2016).

<sup>88</sup> *ARBITRARE* é um centro de arbitragem institucionalizada, cujo objetivo é esgrimir processos no âmbito da propriedade intelectual e industrial, e por isso é um centro especializado, nesta matéria.

## Capítulo 5 – Conclusão

Num mundo ligado, constantemente, à *Internet* tornou-se absolutamente imperativo controlar os fluxos de informação que circulam, assim como o conteúdo dessa informação. A criptografia nunca foi uma ciência tão falada, como nos dias que correm, para evitar a corrupção da mensagem, e para manter secreto, o que deve ser secreto.

Visto por este prisma, o que merecerá mais proteção, deste tipo, do que os segredos de negócio?

Os segredos de negócio baseiam-se no secretismo, onde o seu detentor vem sustentar esta possibilidade, através de medidas de proteção, factuais e jurídicas. Sendo necessidade perentória a tomada de todos, absolutamente todos, os meios necessários para a sua preservação.

A União Europeia, com a nova Diretiva (EU) 2016/943, preocupou-se com uma harmonização entre os Estados-Membros, mas não só, foi sua preocupação também impor limites aos mesmos. Estes limites vêm impedir, assim, que haja Estados-Membros que se “aproveitem” da fragilidade do tema, com o fim de obterem algum tipo de mais valias para si próprios. É um excelente exemplo, do anteriormente exposto, o facto de se terem incluído critérios para o cálculo das indemnizações, por forma a tornar mais justo, e dentro dos limites aceitáveis, este veículo de restituição da parte lesada do processo. No entanto, vem fazer uma exigência, os litígios que tenham por base segredos de negócio deverão ser submetidos a Tribunal Judicial. Exigência essa que, eventualmente, pode vir a trazer problemas para o requisito basilar dos segredos de negócio, o secretismo.

Entretanto, surge um PL em Portugal, que vem proceder à alteração do CPI, transpondo para o ordenamento jurídico português as orientações desta nova Diretiva, por forma a harmonizar o nosso sistema com o dos restantes países da União Europeia.

A solução apresentada, neste PL, é colocar todas as pessoas, que possam ter contacto com o processo, sob um acordo de confidencialidade, sendo que este acordo não cessará com o fim do processo, mas sim durará o tempo que o segredo de negócio durar; restringir ao máximo o acesso de pessoas no que se trate de documentos ou, até mesmo, audiências; e por fim, manter na publicação o segredo de negócio, se ainda assim se mantiver, confidencial.

Percebe-se que é uma solução ambiciosa, que poderá trazer inúmeros problemas no futuro, pois uma vez conhecido o segredo, poderá alguém esquecê-lo apenas através de um acordo de confidencialidade? Será possível ter-se controlo absoluto sob tantas pessoas, quanto aquelas que irão ter acesso ou conhecimento do processo e do seu conteúdo? Nunca, uma destas pessoas, irá comentar com ninguém, nem que seja um familiar por exemplo, na vida? Sim, porque temos que recordar o facto de esta proteção poder durar *ad aeternum*.

A solução melhor seria levar a resolução de litígios, cujos segredos de negócio sejam a base do litígio, a RAL.

As partes podem sempre recorrer, antes de intentarem uma ação em tribunal, à mediação, por forma de se salvaguardarem de todos os possíveis problemas. Controlam, elas mesmas, quem tem acesso aquelas informações, não existe publicidade do acordo (não é publicado, em lado algum) e podem chegar a um acordo onde, em última instância, tenham por objetivo a proteção do segredo de negócio, de forma a chegarem a acordos cujo conteúdo já mais se saberá.

O melhor teria sido o legislador, na mesma linha do que fez com os medicamentos e genéricos, ter feito legislação no sentido de enviar litígios que tivessem por base segredos de negócio, no âmbito da propriedade industrial, deveriam ser submetidos a arbitragem necessária. É um processo que deve ser célere, que deve ser o máximo confidencial possível, sob pena de causar graves danos à parte lesada na ação, trazendo danos irreversíveis para o seu negócio. Claro que, atualmente como é de conhecimento geral, os processos em tribunal demoram imenso tempo, não sendo possível, sequer, prever o seu tempo de desfecho.

Teria sido uma melhor solução, no entanto o nosso legislador optou por submeter, os litígios sobre segredos de negócio, ao tribunal judicial.

## Capítulo 6 – Indicações Bibliográficas

### I) Bibliografia

- Almeling, D. S. (2012). Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important. *Berkeley Technology Law Journal*, 27(2), 1092-1118.
- Aplin, T. (2014). A critical evaluation of the proposed Trade Secrets Directive. *Intellectual Property Quarterly*(4), 257-279.
- Arundel, A. (Abril de 2001). The relative effectiveness of patents and secrecy for appropriation. *Reacherch Policy*, 30(4), 611-624.
- Bastos, S. F. (17 de Fevereiro de 2016). Arbitragem Necessária. Coimbra.
- Conselho, S.-G. d. (4 de Maio de 2016). *Conselho da União Europeia*. Obtido em Abril de 2017, de europa.eu: "darījumdarbība"
- Cruz, J. (1995). *Comentários ao Código da Propriedade Industrial*. (D. J. Cruz, Ed.)
- Erkal, N. (7 de Dezembro de 2004). On The Interaction Between Patent and Trade Secret Policy. *The Australian Economic Review*, 37, 427-435.
- Espanhol, E. (6 de Julho de 2012). *Boletín Oficial del Estado*. Obtido em Abril de 2018, de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9112-consolidado.pdf>
- Falce, & Valeria. (Dezembro de 2015). Trade Secrets - Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union. *IIC- International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 46(8), 940-964.
- Farkas, T., & Koch, P. (2016). The disclosure-fair trial dilemma when enforcing trade secrets in civil court proceedings. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*.
- García Gérboles, L., & Torres Muesmann, M. (2010). El entronque histórico-jurídico del concepto de la mediación desde el derecho romano hasta la actualidad. *La mediación. Presente, pasado y futuro de una institución jurídica*, 23-34.
- Gonçalves, L. C. (2015). *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Almedina.

- Goy, F., & Wang, C. (Janeiro de 2016). Does knowledge tradeability make secrecy more attractive than patents? An analysis of IPR strategies and licensing. *Oxford Economic Papers*, 68(1), 64-88.
- INPI. (s.d.). *Justiça.gov*. Obtido em Abril de 2018, de *Justiça.gov*: <https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Patente/Quais-as-formas-de-proteger-uma-invencao>
- Koch, T. F. (2016). The Disclosure-fair trial dilemma when enforcing trade secrets in civil court proceedings. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 901.
- Lang, J. (2003). The Protection of Commercial Trade Secrets. *European Intellectual Property Review*, 25(10), 462-471.
- Lopes, D., & Patrão, A. (2016). *Lei da Mediação Comentada*. Coimbra: Editora Almedina.
- Oliveira Ascensão, J. d. (1994). *Concorrência Desleal*. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
- Oliveira Ascensão, J. d. (1994). *Concorrência Desleal*. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
- Remédio Marques, J. P. (Julho de 2010). O Direito de Patentes, o Sistema Regulatório de Aprovação, o Direito da Concorrência e o Acesso aos Medicamentos Genéricos. *Direito Industrial*, VII, 285-373.
- Saias, M. A. (Setembro de 2014). Unlawful acquisition of trade secrets by cyber theft: between the Proposed Directive on Trade Secrets and the Directive on Cyber Attacks. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 9(9), 721-729.
- Silva, N. S. (Setembro/Outubro de 2013). Quando o Segredo é a "Alma do Negócio". *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, 126, 3-22.
- Silva, N. S. (2014). A Proposta de Diretiva em matéria de Segredos de Negócio - Estado e Perspetivas. *Revista de Direito Intelectual* n°02.
- Silva, N. S. (2015). Segredos de negócio – Pode um (ex)-trabalhador ser proibido de trabalhar? *Questões Laborais*, 47, 217-271.
- Silva, N. S. (Janeiro - Junho de 2015). Um Retrato do Regime português dos segredos de negócio. *Revista da Ordem dos Advogados*, A. 75, n° 1 e 2(Direito Comercial / Segredo industrial /Propriedade Intelectual), 223-257.

- Vargas, L. D. (2006). *Julgados de Paz e Mediação: uma nova face da Justiça*. Coimbra: Editora Almedina.

## II) Índice de Ilustrações

**Tabela 1** – *Patentes vs Segredos de Negócio, tabela retirada do artigo pelo Mestre Nuno Sousa e Silva “Um Retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio”*. 17

**Tabela 2** – Modelos de Utilidade e as suas especificações, a sua análise deve ser feita em conjunto com a Tabela 1. \_\_\_\_\_ 17

## III) Legislação

- Código da Propriedade Industrial de 1940, Decreto-lei 30.679, de 24 de Agosto;
- Código da Propriedade Industrial de 1995, Decreto-lei 16/95, de 24 de Janeiro;
- Código da Propriedade Industrial, Decreto-lei n.º 46/2011, de 24 de Junho;
- Diretiva (EU) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2016;
- Lei da Arbitragem Voluntária, Lei n.º63/2011, de 14 de Dezembro;
- *Litígios emergentes de direitos de Propriedade Industrial- Medicamentos de Referência/Genéricos* - Lei n.º62/2011, de 12 de Dezembro;
- Lei de mediação, Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril;
- Ley de la mediación, Ley n.º5/2012, de 6 Julio (Espanha);
- Portaria n.º 1046/2009, de 15 de Setembro.
- Projecto - Lei do Novo Código da Propriedade Industrial, datado de 22 de Dezembro de 2017.

#### **IV) Jurisprudência**

- United States v. Williams, 07-12526, 07-12653 (United States Court of Appeals 20 de Março de 2008).