

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC-SP**  
**Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão**

**CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL**

**ANDERSON GOUVEIA DE AQUINO**

**CONCORRÊNCIA DESLEAL PELA DIVULGAÇÃO DO SEGREDO DE EMPRESA**

**SÃO PAULO**

**2.013**

**ANDERSON GOUVEIA DE AQUINO**

**CONCORRÊNCIA DESLEAL PELA DIVULGAÇÃO DO SEGREDO DE EMPRESA**

Artigo Científico apresentado à Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão – COGEAE, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Direito Empresarial.

**SÃO PAULO**

**2.013**

*"A força do Direito deve superar o Direito da força."*

Rui Barbosa

## RESUMO

Este trabalho tem por objetivo o conhecimento mais afincado da concorrência desleal com relação ao segredo de empresa. Serão delimitadas as hipóteses de concorrência desleal pela prática de divulgação do segredo de empresa e enfatizadas as respectivas sanções previstas na legislação brasileira. Para tanto, será feito um estudo a respeito da matéria de concorrência desleal de uma forma geral, abrangendo os aspectos necessários para o entendimento do tema principal deste artigo.

Palavras-chave: Concorrência Desleal; Divulgação e; Segredo de Empresa.

## **ABSTRACT**

This work aims to reach a meaningful knowledge of unfair competition, focusing on trade secret. The hypotheses of unfair practice by disclosing the trade secret will be bounded and emphasized their penalties in Brazilian legislation. Therefore, a study will be done about the unfair competition in general, covering the necessary aspects for understanding the main theme of this article.

Keywords: Unfair Competition; disclosing and; the trade secret.

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>08</b>
<b>1. ATIVIDADE ECONÔMICA NO BRASIL.....</b>	<b>10</b>
<b>2. LIVRE CONCORRÊNCIA.....</b>	<b>11</b>
<b>3. CONCORRÊNCIA ILÍCITA.....</b>	<b>13</b>
3.1. Infração à Ordem Econômica.....	14
3.1.1. Repressão da Infração à Ordem Econômica.....	15
3.2. Concorrência Desleal.....	21
<b>4. MODALIDADES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.....</b>	<b>25</b>
4.1. Concorrência Desleal Específica.....	26
4.2. Concorrência Desleal Genérica.....	28
<b>5. REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL.....</b>	<b>30</b>
5.1. Repressão Cível.....	30
5.2. Repressão Criminal.....	35
<b>6. CONCORRÊNCIA DESLEAL PELA DIVULGAÇÃO DO SEGREDO DE EMPRESA.....</b>	<b>38</b>
6.1. Segredo de Empresa.....	38
6.1.1. Invenção.....	42
6.1.2. Modelo de Utilidade.....	46
6.2. Divulgação do Segredo de Empresa perante a Lei de Propriedade Industrial.....	46
6.3. Divulgação do Segredo de Empresa perante o Código Penal.....	53
6.4. Divulgação do Direito de Empresa perante a Consolidação das Leis do Trabalho.....	54
<b>7. CONCLUSÃO.....</b>	<b>58</b>

<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>59</b>
--	-----------

## INTRODUÇÃO

A atividade econômica no Brasil é pautada pelo princípio da livre iniciativa, o qual incondicionalmente incentiva a atividade empresária visando o crescimento da economia do país. Entretanto, este princípio não é absoluto. O incentivo ao crescimento da atividade empresarial é mitigado por outros importantes princípios, para que não haja a infração de outros Direitos que são indispensáveis para a manutenção do Estado, tais como a soberania nacional, a defesa do consumidor e do meio ambiente.

Assim, iniciamos este trabalho discorrendo sobre a atividade econômica do Brasil, enfatizando o princípio da livre iniciativa. Por conseguinte será visto a respeito da livre concorrência, que é um dos princípios que norteiam o referido incentivo à atividade empresarial e assim como toda a regra, a livre concorrência poderá ser quebrada.

A violação à livre concorrência é subdividida em infração à ordem econômica e concorrência desleal. Ambas as modalidades são denominadas pela doutrina como concorrência ilícita, que será objeto no terceiro capítulo deste estudo. A infração à ordem econômica é mais ampla e que prejudica a econômica de forma geral, em contrapartida, a concorrência desleal poderá prejudicar apenas o particular, no caso, o empresário lesado pela sua prática, que pode ser configurada de diversas formas, sendo uma delas a divulgação do segredo de empresa, que é o objeto deste trabalho.

Neste mesmo capítulo será visto amplamente o conceito, a caracterização e a repressão da concorrência ilícita denominada de Infração à Ordem Econômica. Também será tratado acerca da concorrência desleal, tema que será aprofundado nos próximo capítulo.

O quarto capítulo abordará a subdivisão doutrinária acerca da concorrência desleal. Esta modalidade de concorrência ilícita é subdividida em concorrência

desleal genérica e concorrência desleal específica, sendo tratada a respeito das suas diferenças e peculiaridades, que levam relação com o próximo tema a ser abordado, qual seja, a repressão da concorrência desleal nas esferas cível e criminal, prevista na Lei de Propriedade Industrial.

Posteriormente, entraremos propriamente no tema objeto deste estudo, explicando primeiramente acerca do segredo de empresa, no que tange as sua natureza. Será delimitando as modalidades do segredo de empresa, sendo estas, a invenção e o modelo de utilidade. Ainda, será transcorrido a respeito da patente, que é medida legal cabível para a proteção do segredo de empresa, destacando os seus prós e contras.

Por fim, fatidicamente sobre o tema deste trabalho, será estudado o crime de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa, ressaltando este tipo de concorrência desleal em relação a Lei de Propriedade Industrial, assim como o seu tratamento perante o Código Penal e a Consolidação das Lei do Trabalho.

## 1. ATIVIDADE ECONÔMICA NO BRASIL

A Constituição Federal pátria tem por fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, bem como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, conforme seu artigo primeiro.

Por sua vez, a ordem econômica brasileira está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, possibilitando que o empresário ou sociedade empresaria exerça atividade econômica lícita, sem qualquer cerceamento do Estado.

De toda sorte, a Carta Magna prevê princípios para que a atividade econômica seja exercida de forma que favoreça tanto os interesses particulares quanto os interesses públicos, os quais estão previstos no seu artigo 170, *in verbis*:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

Deste modo, verifica-se que a prática de atividade econômica no Brasil é livre, entretanto balizada por princípios em prol do bem da coletividade. Um destes princípios é a livre concorrência, que será abordado a seguir.

## 2. LIVRE CONCORRÊNCIA

A livre concorrência é um princípio capitalista pelo qual qualquer um é livre para praticar formas de troca mercadológica seguindo princípios da oferta e procura. Tal princípio dispõe da base jurídica para impedir que os agentes econômicos possam desvirtuar as prerrogativas da livre iniciativa, o que acabaria por prejudicar a sociedade e o mercado. Para garantir um mercado saudável, o Estado atua na economia de forma a limitar a livre iniciativa dos agentes econômicos.

Os conceitos de livre iniciativa e livre concorrência são passíveis de confusão, portanto, cabe expor a observação de L.G.P.B Leães: *“Com efeito, a livre iniciativa e a livre concorrência são conceitos distintos, se bem que complementares. O primeiro não é senão a projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e distribuição das riquezas, significando a livre escolha e o livre acesso às atividades econômicas. Já o conceito de livre concorrência é um conceito instrumental daquele, significando o princípio econômico segundo o qual a fixação de preços dos bens ou serviços não deve resultar de atos de autoridade, mas sim do livre jogo de forças em disputa no mercado. (“O dumping como forma de abuso do poder econômico”), in Revista de Direito Mercantil 91 (julho-setembro de 1993), p.5-8.*

A livre concorrência é um dos princípios norteadores da livre iniciativa, princípio este que fomenta a atividade econômica, pois incentiva a empresa a melhorar o preço, a qualidade, a publicidade dos seus produtos ou serviços para angariar a maior fatia do seu nicho de atuação no mercado e permite que os consumidores tenham a liberdade de escolha plena. A livre concorrência aumenta o bem estar dos consumidores, fomenta a concorrência entre os agentes de mercado e contribui para o desenvolvimento econômico.

Assim, as empresas em um mercado concorrencial precisam estar sempre

investindo em pesquisas e desenvolvimento de produtos e serviços, bem como estudando a peculiaridade de cada mercado e o anseio dos seus consumidores. Com esta prática, outra empresa que proceda com a mesma atividade empresarial, poderá perder parte do mercado para seu concorrente, incentivando-o a criar meios para que seus produtos ou serviços permaneçam competitivos.

Tal concorrência é plenamente permitida e inclusive incentivada pela própria Constituição Federal de 1988, a qual tem um perfil neoliberal, se baseando na livre iniciativa para determinar a ordem econômica financeira brasileira.

Para Carlos Barbosa Pimentel *“a livre concorrência faz parte da atividade empresarial apresentando-se como fator importante para o crescimento da economia de mercado e como princípio basilar da ordem econômica e financeira no país. Isso porque, a concorrência regularmente praticada, beneficia tanto o consumidor, que tende a adquirir produtos e serviços por preços mais baratos, como o empresário, que poderá maximizar a oferta de bens e serviços.”* (PIMENTEL, 2007, p.58).

A livre iniciativa permite que o particular exerça todo o tipo de atividade empresarial lícita. A concorrência surgirá com a pluralidade de particulares que atuem no mesmo ramo empresarial, visando aumentar seu lucro em detrimento do lucro de seu concorrente. Isto fomentará a atividade econômica e possibilitará que o contratante ou consumidor final obtenha melhores preços, produtos, serviços, transparência, formas de pagamento, etc.

A livre concorrência ainda não é um valor que foi integrado na cultura brasileira. No período da ditadura militar, houve um longo período de controle de preços, que acabou por gerar a perspectiva de que a figura de um Estado intervencionista, fixando condições de mercado, seria a melhor forma para maximizar o bem estar social.

As vantagens do modelo não são percebidas prontamente, entretanto, salvo raras exceções (em que o Estado deve intervir para distorções de mercado), os benefícios decorrentes da livre iniciativa claros, protegendo o consumidor e

assegurando a liberdade dos agentes econômicos e entre eles próprios.

Segundo versa a Carta Magna, o princípio da livre concorrência é um dos balizadores necessários para que a livre iniciativa possa corretamente atender à sua função social. Esse princípio impõe obrigações positivas e negativas aos agentes econômicos. Permite a adoção de quaisquer técnicas lícitas de conquista de mercado e, por outro lado, proíbe e pune a utilização de meios que falseiem a competição.

Justamente pelo exposto, a Constituição de 1988 adotou a economia de mercado como regra, condicionando a liberdade de iniciativa à observância ao princípio da livre concorrência, visando à manutenção de um ambiente concorrencial saudável.

Conclui-se, portanto, que a livre concorrência beneficia a sociedade em geral, em cumprimento aos princípios constantes no artigo 170 da Constituição Federal.

### **3. CONCORRÊNCIA ILÍCITA**

Da mesma forma que o Direito incentiva o crescimento da atividade empresarial através do princípio da livre iniciativa, e permite a livre concorrência, este rechaça a concorrência ilícita, que nada mais é do que a concorrência que causa prejuízos à ordem econômica e a concorrentes, mediante a utilização de meios ardis e fraudulentos.

A doutrina subdivide a concorrência ilícita em duas modalidades, quais sejam, a concorrência desleal e a perpetrada com abuso de poder.

A concorrência desleal envolve apenas os particulares, ou seja, apenas os demais empresários concorrentes daquele que pratica os atos de deslealdade, uma vez que não infringe as estruturas da livre concorrência. Esta concorrência poderá ser reprimida tanto na esfera cível quanto na criminal.

Em contrapartida, a concorrência perpetrada com abuso de poder, chamada de infração à ordem econômica, além de prejudicar os particulares que atuam no mesmo ramo de mercado, lesa também a livre concorrência de forma geral, além de todos os princípios norteadores da livre iniciativa. Por esta razão que a infração à ordem econômica é punida também na esfera administrativa, além de poder ser reprimida cível e criminalmente.

Como podem ser visualizados, os tipos de concorrência ilícita são muito distintos, razão pela qual serão individualizados nos tópicos a seguir.

### **3.1. Infração à Ordem Econômica**

A proteção da Ordem Econômica e Financeira ganhou capítulo próprio na Constituição de 1988, tendo como fundamentos o respeito ao trabalho humano e à livre iniciativa. Seus princípios fundamentais estão listados no artigo 170: a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades, a busca do pleno emprego e a valorização das empresas de pequeno porte.

Conforme verificado no tópico anterior, existem duas formas de concorrência ilícita, sendo uma delas a infração à ordem econômica.

A repressão da infração à ordem econômica visa à manutenção da economia e da livre iniciativa e, conseqüentemente, proíbe condutas que de abuso de poder de mercado, atos de concentração, tais como a formação de cartel, oligopólio e monopólios, mediante a legislação denominada de antitruste.

A proteção à ordem econômica está prevista no artigo 173, § 4º da Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional na Lei nº. 12.529 de 30/11/2011, que conforme já mencionado, é conhecida como Lei antitruste.

O artigo 36 da Lei antitruste discrimina as praticas que caracterizarão,

independentemente de culpa, infração à ordem econômica:

“Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.”

Dessa forma, quando a atividade empresarial objetiva a destruição de empresas concorrentes, para dominação da clientela e dos mercados e subsequente imposição de preços mais elevados o poder público interfere para combater os excessos do domínio econômico, sendo então infração à ordem econômica.

Nesta análise, pode-se estabelecer como infração à ordem econômica todo abuso de poder dominante que vise à eliminação da concorrência e o aumento excessivo dos lucros, a fim de conquistar o mercado e instituir o monopólio, assim, tem-se que a infração a ordem econômica, se caracteriza por algumas formas de posição dominante em determinado seguimento de mercado; quais sejam, as práticas empresariais que, por restringirem ou eliminarem a concorrência, ou importarem aumento arbitrário de preços, comprometem a organização liberal da economia.

Desta feita, a infração à ordem econômica ocorre com as práticas empresariais que lesam o Direito de outras empresas e principalmente o mercado em geral.

### **3.1.1. Repressão da Infração à Ordem Econômica**

Para repressão da infração à ordem econômica e responsabilização criminal dos denunciados, é preciso enquadrar os tipos supracitados no tradicional quadrilátero teórico do delito penal. Para que haja crime, dentro da doutrina finalista, faz-se necessário: I – ação ou omissão dolosa ou culposa; II – resultado; III – nexos

de causalidade; IV – tipicidade.

Os critérios para verificação da existência de conduta, do resultado e do nexo de causalidade entre eles, devem ser trazidos diretamente do concorrencial. Somente este direito pode responder o que significa um ajuste ou acordo entre empresas que vise dominação do mercado e em que condições essa dominação pode ser obtida, mesmo porque esses são conceitos concorrenciais.

Todos os critérios deduzidos no item anterior para apuração de ilicitude, devem ser diretamente aplicados no campo penal. Há um elemento que é particular do direito penal e que torna a apuração nele realizada necessariamente mais rigorosa: o elemento intencional.

Tal deslocamento no âmbito do direito penal é que o dolo e a culpa, influenciados pela finalidade da ação, deixam de ser elementos da culpabilidade, e passam a ser elementos da conduta típica. Portanto, não é o delito que se caracteriza como doloso ou culposos, mas os delitos serão de ação dolosa ou ação culposa.

A conduta que pode se manifestar na forma de ação ou omissão, pode ser dolosa ou culposa. Estabelece-se a diferenciação da seguinte maneira: havendo uma lei que proíba uma determinada ação, ou prescreva uma determinada ação, com o objetivo de evitar um fim social indesejado, preocupa-se a lei com a finalidade pela qual o autor realiza a ação. Todavia, há regras que apenas prescrevem a seleção e aplicação de determinados meios, independente dos fins visados pelo agente.

O fato das condutas descritas na Lei Antitruste serem usualmente praticadas no interior da pessoa jurídica, não afasta a incidência dos princípios fundamentais da teoria do crime.

Com inspiração na legislação norte-americana, a Lei 12.529/2011 se utiliza de tipos abertos e flexíveis ao tratar das infrações à ordem econômica. Os conceitos contidos no artigo 36, que descreve as condutas infracionais, são por vezes

ambíguos, exigindo a complementação do intérprete ou julgador.

Portanto, as condutas descritas no artigo 36 somente configuram infrações à ordem econômica se representarem efetivo prejuízo à livre concorrência ou a livre iniciativa, dominação de mercados, abuso de preços ou abuso da posição dominante.

A análise dessas circunstâncias é relativa ao setor em que o produto ou serviço é comercializado, razão pela qual se faz importante a definição do que é, efetivamente, o mercado relevante de determinada atividade. Cuida-se aqui de um conceito híbrido - jurídico e econômico - representado pela relação entre o poder de mercado e as alternativas de escolha dos consumidores, pois leva em consideração a quantidade de opções disponíveis no mercado do produto ou serviço fiscalizado (critério geográfico). Com essa análise, é possível mensurar o impacto das negociações dos fabricantes ou fornecedores sobre o mercado em que atuam, constatando-se se houve ou não abuso do poder econômico (TRF 3º Região, AC 89.03.018280-4, julgada em 05/09/1990; AC 89.03.004004-0, julgada em 17/05/2007).

A referida lei versa também sobre o processo administrativo para apuração e penalização dessas condutas, procedimento este que tem início com as averiguações preliminares realizadas pela Secretaria de Direito Econômico - SDE. Após, segue-se a instauração e instrução do processo, quando então o Secretário decide pelo arquivamento do processo ou pela remessa ao Plenário do Conselho Administrativo de Defesa econômica - CADE, a quem cumprirá julgar e aplicar penalidades, que incluem as mais variadas sanções, como a aplicação de multas elevadas, a perda de patentes e a venda de ativos da sociedade.

As decisões do CADE somente podem ser desfeitas ou anuladas perante o Poder Judiciário, diante do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5º, XXXV, da Constituição Brasileira).

Desconstituindo decisão do CADE, encontramos alguns exemplos na

jurisprudência regional, como o julgamento proferido na Apelação Criminal 2003.61.05.008001-7 do TRF da 3ª Região, em que a Terceira Turma não reconheceu aumento arbitrário de preços e afastou a sanção aplicada pelo CADE (julgamento proferido em 08/08/2008). Confira-se ainda mais um exemplo extraído desse mesmo Tribunal, cuja ementa vale a pena transcrever:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. LEI Nº 4.137/62. DOMINAÇÃO DE MERCADOS. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. LEGALIDADE. 1. Salvo quanto à conveniência e oportunidade, é sim função jurisdicional a revisão dos atos da Administração quanto à legalidade, e, nesse mister, incumbe-lhe a verificação dos aspectos ligados à competência, ao cumprimento das formalidades legais, bem como a existência dos pressupostos de fato e de direito para a sua prática. 2. O processo administrativo, ainda que seja do tipo punitivo, não se sujeita ao rigor próprio do processo judicial, devendo, apenas, ser conduzido com respeito às formalidades essenciais, principalmente no que se refere ao contraditório e à ampla defesa. 3. Trata-se de caso de anulação de processo administrativo instaurado no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, que reconhecendo a prática de abuso de poder econômico, aplicou na parte representada, multa equivalente a cinco mil vezes o maior valor de referência, na data do julgamento. 4. Ocorre que não restou demonstrado nos autos como as operações que desenvolveram, representante e representada, e mesmo a aquisição de bens da representada, por parte da representante, levaria esta a dominar o mercado nacional de feijões. Na verdade, a associação entre ambas ocorreu nas operações de beneficiamento e comercialização de feijões e não há prova de que essas atividades tenham, ainda que remotamente, representado risco de domínio de mercado capaz de caracterizar o abuso de poder econômico. 5. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF3, AC 89.03.018319-3 SP, julgado em 17/05/2007)

O contrário também é verdadeiro, pois independentemente da atuação da SDE e do CADE, o Judiciário também pode atuar na repressão de condutas, mediante a provocação do Ministério Público em Ação Civil Pública. Confira-se o julgado do

Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa ilustra a relação entre os órgãos do Executivo (SDE e CADE) e a atuação independente do Ministério Público Federal através da ação civil:

“(…) Deveras, a atuação paralela das entidades administrativas do setor (CADE e SDE), não inibe a intervenção do Judiciário *in casu*, por força do princípio da inafastabilidade, segundo o qual nenhuma ameaça ou lesão a direito deve escapar à apreciação do Poder Judiciário, posto inexistente em nosso sistema o contencioso administrativo e, a *fortiori*, desnecessária a exaustão da via extrajudicial para invocação da prestação jurisdicional. (...) *In casu*, o Tribunal impôs uma prestação específica independentemente das multas, por isso que cada uma das medidas vem prevista em leis federais distintas a saber: a que veda as práticas abusivas econômicas (Lei 8.884/94) e 7.437/85 (Lei da ação civil pública). 15. ” A Lei nº 8.884, de 11.6.94, transformou o Conselho Administrativo da Defesa Econômica - CADE em autarquia, dispondo ainda sobre a prevenção e repressão das infrações contra a ordem econômica, revogando grande parte da legislação anterior e tendo, por sua vez, sido parcialmente modificada. A mencionada lei nº 7.347, incluindo no art. 1º da mesma um inciso V, que tem a seguinte redação: ‘Regem-se pelas disposições desta lei... as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I- (...) V - por infração da ordem econômica.’ O art. 5º, II, da mesma Lei n. 7.347, também foi modificado para nele incluir uma referência à ordem econômica e à livre concorrência.

(...) Inexiste violação ao princípio do *ne bis in idem*, tendo em vista a possibilidade de instauração concomitante de ação civil pública e de processo administrativo, *in casu*, perante a SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça, para investigação e punição de um mesmo fato, porquanto as esferas de responsabilização civil, penal e administrativa são independentes. (...) 18. Em consequência, legitima-se o Ministério Público a toda e qualquer demanda que vise à defesa do patrimônio público (neste inserido o histórico, cultural, urbanístico, ambiental, etc), sob o ângulo material (perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade), bem como à defesa da ordem econômica, consoante dispõe o parágrafo único do art. 1º da lei 8.884/94. (...)” (REsp 677.585/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 13/02/2006, p. 679)

Os julgados acima referidos refletem a independência entre as instâncias administrativa (órgãos do Poder Executivo) e Judiciária (Civil e Penal) que vigora no sistema brasileiro. A distinção torna-se ainda mais acirrada em torno da atuação do Ministério Público também na instância penal, pois, além da Ação Civil Pública visando a cessação de ilícitos e a reparação de danos, o órgão pode instaurar também ação penal.

Quanto à possibilidade de uma infração econômica configurar também crime, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são uníssonos ao afirmar que o andamento do processo na instância administrativa, ou mesmo a decisão final do CADE, pouca ou nenhuma relevância têm na seara penal (STF, HC 84719, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 11-02-2005). Veja-se a ilustrativa ementa, oriunda do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A diversidade dos fatos e das avaliações, tendo finalidade disforme (aplicar multa e aplicar pena), portanto, nos compele dizer que o convencimento de uma e de outra órbita possa sustentar-se por pilares diferentes, onde a visualização da conduta e suas consequências perfaçam os caminhos antagônicos. Desta forma, a simples confrontação entre o que foi decidido pelo CADE e a lei incriminadora, no sentido de desconsiderar a afronta à concorrência livre, não nos encaminha para um mesmo foco de convencimento, no que se refere sobretudo aos efeitos penais. Tudo dependerá do procedimento da *persecutio criminis*, pois a tipicidade exige a conduta desleal. (...)” (HC 20.555/MG, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2003, DJ 24/03/2003, p. 245)

Da mesma forma o julgamento proferido no RHC 17.418/RS (julgado em 18/08/2005), no qual o Relator, Min. José Arnaldo da Fonseca, consolidou o seguinte: “Considerar que a decisão do CADE sobre abuso de poder econômico reflete situação paralela à do Conselho de Contribuintes em matéria tributária é equivocado. O Conselho de Contribuintes vai dar o *quantum debeat* que configura a condição objetiva de punibilidade, segundo a Augusta Corte. Na hipótese do CADE, é mera apreciação administrativa sobre a existência de abuso de poder

econômico. Não é condição objetiva de punibilidade e sim uma valoração acerca daquilo que coincide com o elemento do tipo.”

Mesmo que as Cortes Superiores tenham rejeitado insistentemente os pedidos de trancamento da ação penal fundados na existência do processo administrativo, o que ocorre na prática é que eventual arquivamento do processo perante a SDE ou o CADE representa um forte indício de que a prática ilícita não pode ser suficiente comprovada, ou, ainda, que a mesma sequer teve impacto no mercado econômico.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 93, trás a faculdade - mas não obrigatoriedade - de que o Juiz suspenda a ação penal na hipótese de o julgamento depender da decisão que será proferida na ação civil. Com base neste dispositivo, muitos tem sido os pedidos para trancamento da ação penal quando ainda em curso o processo administrativo perante a SDE ou o CADE.

### **3.2. Concorrência Desleal**

Como já visto, a Constituição Federal Brasileira incentiva a livre concorrência, pois esta força que as empresas aprimorem a qualidade e transparência, invistam em publicidade e diminuam os preços de seus produtos ou serviços, o que amparará o cumprimento das regras da ordem econômica nacional.

Independentemente do incentivo da concorrência exposto pela Constituição Federal, a essência da atividade empresária traz o ânimo de crescimento e, conseqüentemente, a busca por maior cliente. Ocorre que esta busca acarretará prejuízos as demais empresas do mesmo seguimento.

Nesta prática de concorrência, embora uma empresa esteja causando prejuízos a outras, não será caracterizado concorrência ilícita, pois se trata do exercício normal da atividade empresária, o qual é permitido e estimulado pela nossa legislação.

Todavia, a Lei proíbe as práticas concorrências que utilizem meios ilícitos, que na interpretação do professor Fabio Ulhoa Coelho, são todos os meios sancionados

por Lei, não se restringindo aos atos tipificados na legislação criminal.

É incontroverso que o objetivo maior de qualquer empresário é o aumento da sua clientela e que o aumento de clientela de determinado empresário, ocasionará o detrimento da clientela dos demais empresários que atuem no mesmo ramo de mercado. Isto só não ocorrerá na hipótese de não existir concorrência, como por exemplo quando há disponibilização de um novo produto ou serviço no mercado, este que ainda não está sendo comercializado pelos demais concorrentes.

Portanto, constata-se que a subtração da clientela dos empresários concorrentes estará presente tanto na concorrência leal quanto na desleal. Tal fato dificulta a diferenciação da prática de concorrência lícita da concorrência desleal.

Nas palavras do doutrinador Fabio Ulhoa Coelho: “...não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar os concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita...”. (ULHOA, 2012, p. 254).

Desta forma, a concorrência desleal será caracterizada pelos meios que são utilizados pelo empresário para aumentar sua clientela em prejuízo dos seus concorrentes e não pelo simples fato de um empresário causar prejuízo a outro.

Nas palavras do professor Marcus Elidius Michelli Almeida: “Os atos de concorrência desleal não são reprimidos apenas em face de sua finalidade, quando esta tenha por objetivo a perda de sua clientela e muitas vezes o prejuízo do concorrente. Isso porque todo ato de concorrência leal também tenta atingir esse fim e não será por isso que merecerá qualquer tipo de recriação. O fim, portanto, é o mesmo de um ato de concorrência leal, uma vez que este, tal qual o de concorrência desleal, tenta angariar uma clientela maior retirando, por certo, de outro que a detinha.” (Elidius. 2004, pag. 126)

Enquanto na concorrência leal, os empresários visam a conquista da sua própria clientela, muitas vezes em função da qualidade do produto, do atendimento e das opções de pagamento, o que, conseqüentemente, atraem para si a clientela alheia. Na concorrência desleal, por outro lado, o empresário utiliza meios inidôneos para atingir a finalidade de se retirar consumidores e fatias do mercado de seus concorrentes. Isto é, utilizam-se meios desonestos para se apropriarem da clientela alheia, desrespeitando o disposto pela Constituição no que se refere a livre concorrência.

A doutrina em geral considera como definição de concorrência desleal, todo o ato praticado por empresário para auferir a clientela de seu concorrente, mediante a utilização de meios ardis, os quais na maioria das vezes é possível pelo poder econômico.

Nesta seara, necessário consignar o conceito de concorrência desleal para Pontes de Miranda (1977, pag. 178 apud ELIDIUS 2004, pag. 132): *“Ato de concorrência desleal é ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ao à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à de outrem, no plano da livre concorrência.”*

Verifica-se que no conceito consignado acima, o respeitado doutrinador apenas contempla como concorrência desleal apenas os atos tipificados como crimes.

Assim, cita-se o conceito de concorrência desleal do doutrinador Waldemar Ferreira (1960, pag. 354 apud ELIDIUS 2004, pag. 133): *“Consiste em concorrência desleal, em suma, na prática de atos de comércio e em procedimento reprovável destinado a desviar a freguesia do concorrente; eis porque o texto ressaltou ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal nele não previstos, tendentes a prejudicar a reputação, os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio. Estes atos não se reputam crimes e não se sujeitam a pena; mas são delituais do ponto de vista do Direito Comercial, atos ilícitos que criam a obrigação de indenizar perdas e*

danos.”

Neste conceito, o *expert* já inclui como concorrência desleal tanto as práticas tipificadas como criminosas quanto outros atos de deslealdade.

O mesmo entendimento é para um mais recente estudioso sobre a matéria, Fabio Ulhoa Coelho, a concorrência desleal é conceituada da seguinte forma: “*Em relação aos particulares, se traduz pela ilicitude de determinadas práticas concorrenciais. Por ilícita conceituo todas as formas de concorrência sancionadas pela lei, independentemente da natureza civil, penal ou administrativa da sanção (para um breve referência acerca de outras propostas conceituais: Cerqueira, 1946:1.271/1.273; também Miranda 1956, 17:267/270). Pelo conceito aqui proposto, não se reduz a concorrência ilícita à criminosa.*”

Ressalta-se que não é uma tarefa fácil conceituar concorrência desleal, mas resumidamente, podemos definir como a prática da livre concorrência com meios inidôneos, fraudulentos e ilegais.

Dentro da concorrência desleal poderá ser levantada diversas ações em face da grande criatividade dos empresários para alcançar a clientela alheia. Porém, estas casuísticas já estão sendo abordadas pela doutrina e pela jurisprudência, o que inibe a prática da concorrência desleal, já que inexistente legislação específica sobre o tema. Citam-se duas casuísticas abaixo:

“CONCORRÊNCIA DESLEAL. Trade dress ou conjunto-imagem. Cores tradicionalmente atribuídas à marca da bandeira BR. Concorrência desleal verificada. Abstenção do uso determinada. Reparação de danos necessária. Adoção dos critérios do art. 210 da Lei da Propriedade Industrial. Indenização fixada em 20% do valor dos rendimentos líquidos do correspondente ao que se pagaria pela utilização da marca por meio de contrato de franquia. Jurisprudência deste Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.” (Processo: APL 1722283520108260000 SP 0172228-35.2010.8.26.0000 Relator(a): Moreira Viegas Julgamento: 01/08/2012 Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado Publicação:

04/08/2012)

“Ação de proibição de comercialização indevida de equipamentos, produtos e serviços c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais por concorrência desleal. Produção de provas requerida. Julgamento antecipado. A prova produzida não é suficiente para dirimir a questão. Necessária a dilação probatória. A apelante pode provar através de prova oral a ocorrência da concorrência desleal alegada. Sentença anulada. Recurso provido.” Processo: APL 9190441042008826 SP 9190441-04.2008.8.26.0000 Relator(a): José Joaquim dos Santos Julgamento: 16/10/2012 Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado Publicação: 18/10/2012

Assim, a doutrina foi a responsável por criar os requisitos para delimitar a existência de concorrência desleal, chegando a conclusão que será desnecessário que exista dolo, bastando a comprovação da culpa do agente; a desnecessidade da concretização de um dano concreto; a necessidade de existência de clientela e de um conflito entre empresários e; que a prática realizada a título de concorrência seja púnica por Lei.

Todo o direcionamento das ações dos empresários, nesse campo, se volta para a clientela, mas não é a disputa por sua captação que qualifica a concorrência desleal e sim, repita-se, os meios abusivos e empregados para este fim.

Portanto, conclui-se que se caracteriza a concorrência desleal os meios empregados pelo empresário e a análise de sua legalidade para atingir o fim maior da atividade empresarial que são os clientes, sendo que a abrangência da mesma somente alcança os direitos dos concorrentes lesados e não o mercado como um todo.

#### **4. MODALIDADES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

A melhor doutrina classifica a concorrência desleal em genérica e específica. Basicamente, esta subdivisão é realizada de acordo com o tipo de repressão que é aplicada ao tipo de concorrência desleal que é realizada.

A concorrência desleal genérica é punível, apenas, na esfera cível, enquanto a concorrência desleal específica poderá ser punida tanto na esfera criminal quanto na cível, como será esmiuçado a seguir.

#### **4.1. Concorrência Desleal Específica**

Para que ocorra punição na esfera criminal, a conduta necessariamente deverá estar tipificada em Lei. As hipóteses de concorrência desleal específica estão previstas no artigo 195 da Lei 9279/96, lei esta que regula sobre os Direitos e obrigações relativos a propriedade industrial.

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

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

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.”

Assim, para que seja configurado crime de concorrência desleal deverá o agente praticar qualquer um dos atos previstos no artigo acima consignado.

Ademais, estes atos poderão ser punidos na justiça cível, a qual poderá de forma efetiva, ressarcir os danos causados pelo ato de concorrência desleal realizado pelo empresário infrator.

Em suma, podemos verificar que todas as hipóteses de concorrência desleal previstas na Lei de Propriedade Industrial defendem protegem o segredo de empresa e o consumidor.

Para o Professor Fabio Ulhoa Coelho “*A concorrência desleal específica se viabiliza basicamente, por meio de violação do segredo de empresa ou pela indução do consumidor em erro.*” (ULHOA, 2012, p. 256).

Cumprido ressaltar que o rol de crimes de concorrência desleal é taxativo, no entanto, não esgota as hipóteses desta prática. Portanto, pode ocorrer e, de fato

ocorre, outros atos de concorrência desleal que não estejam previstos no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial. Nestes casos, o agente da concorrência não poderá ser punido criminalmente, cabendo ao empresário lesado buscar justiça civilmente.

Inclusive, o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial ressalva que o empresário lesado pela prática de concorrência desleal não prevista na referida Lei, poderá requerer a justiça competente para tanto, indenização por perdas e danos.

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”

Na classificação utilizada neste trabalho, no caso de ocorrer a prática de concorrência desleal que não esteja consignada em uma das hipóteses previstas no artigo 195 da LPI, estaremos diante da concorrência desleal genérica que será estudada no próximo item.

#### **4.2. Concorrência Desleal Genérica**

A concorrência desleal genérica é todo o ato praticado por empresário que subtraia clientela de seus concorrentes utilizando meios inidôneos e que não esteja tipificado no artigo 195 da LPI, pois como já visto, o rol do referido artigo é taxativo no que se refere a prática de crimes, no entanto, não delimita as hipóteses de concorrência desleal.

Levando em consideração as vastas possibilidades de caracterização de concorrência desleal previstas em Lei, se torna difícil constatar a prática de concorrência desleal genérica.

Entretanto, existem casuísticas de concorrência desleal que sua conduta não esteja assinalada em Lei, como por exemplo, a sonegação de impostos. Trata-se de um crime de natureza tributária, no entanto, não é punível na esfera empresarial, tornando-se uma forma de concorrência desleal genérica.

O empresário que sonega tributos poderá abaixar os preços dos seus produtos ou serviços de tal forma que os concorrentes fiquem impossibilitados de manter os seus preços de forma competitiva, eis que estes últimos estão liquidando corretamente os tributos que lhes são devidos e, caso abajassem seus preços nos padrões do concorrente desleal, poderiam “quebrar”, paralisando a sua atividade empresarial e ocasionando desemprego e deixando de recolher tributos.

Esta é a opinião do Professor Fabio Ulhoa Coelho: *“Já em relação à genérica, é mais difícil de precisar os meios concorrenciais ilícitos. São exemplos de concorrência desleal genérica o desrespeito aos Direitos do Consumidor (inobservância do padrão legal de qualidade, por exemplo) e a sonegação de tributos. Nesses dois casos, os meios inidôneos – sintetizados pela noção de desrespeito ao direito vigente – permitem ao empresário desleal praticar preço mais baixo que os concorrentes cumpridores da Lei e, em consequência, subtrair-lhes consumidores.”* (ULHOA, 2012, p. 255).

Conforme os ensinamentos do doutrinador, acima consignado, verifica-se outra modalidade de concorrência desleal genérica, qual seja, o descumprimento dos padrões de qualidade dos produtos ou serviços que são oferecidos ao mercado, Neste caso, nota-se que o ato do empresário em não cumprir os padrões de qualidade é um crime contra os consumidores, porém, não é criminalmente punível na esfera empresarial, ou seja, pela Lei de Propriedade Industrial.

Verifica-se que ambos os exemplos aqui utilizados são crimes em outras áreas do Direito, mas não estão tipificados no rol dos crimes de concorrência desleal. Todavia, não deixam de ser práticas cabalmente visualizadas como de concorrência desleal. Estas práticas, no que tange a legislação pertinente a concorrência desleal, serão apenas puníveis na esfera cível, mediante provocação do judiciário por parte

do empresário que se sente lesado.

Por derradeiro, a concorrência desleal independentemente da sua modalidade – genérica ou específica – deverá ser reprimida mediante sanções previstas em Lei, conforme tratado em tópico posterior.

## **5. REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Como estudado nos tópicos anteriores, a prática de concorrência desleal pode ou não ser considerada crime, no que tange a Lei de Propriedade Industrial. Contudo, sempre poderá ser punida, para que seja inibida e deixe de embaraçar o natural andamento da atividade empresária.

Desta feita, a concorrência desleal será punida em alguns casos civil e criminalmente e em outros apenas na esfera cível, mas, de qualquer forma, será contida.

### **5.1. Repressão Cível**

A repressão civil da concorrência desleal é a única modalidade de repressão que poderá compensar os danos sofridos pelo empresário que sofreu com a prática em debate.

Quando lidamos com a concorrência desleal específica, ou seja, qualquer uma das práticas consignadas no artigo 195 da LPI, não haverá discussão em face do meio utilizado para a captação de clientela, pois este estará previsto como crime e, conseqüentemente, causou prejuízos à empresários, que deverão ser indenizados.

Importante transcrever abaixo o artigo 935 do Código Civil, no qual é determinado que questão decididas na esfera criminal não poderão mais ser objeto de debate na esfera cível.

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Assim, nos casos em que ocorrer concorrência desleal específica que já tenha ocorrido julgamento e, neste exemplo, haja condenação, o autor da Ação cível não necessitará produzir provas da existência de concorrência desleal, mas sim e apenas, requerer em juízo a mensuração do valor da indenização que lhe será devida.

Todavia, na hipótese que não haja o deslinde do processo criminal, a prática ou não de concorrência desleal poderá ser discutida na esfera cível. Cumpre salientar que, na prática, o juízo cível suspende o processo até que a matéria seja debatida e resolvida na esfera criminal.

Salienta-se ainda que a existência de concorrência desleal só não poderá ser discutida na esfera cível na hipótese da Ação Criminal ser julgada improcedente. Assim, caso a Ação Criminal seja encerrada pela insuficiência de provas ou pela prescrição da pretensão punitiva, a Ação Civil poderá ter seguimento e ser julgada quanto ao mérito da prática de concorrência desleal.

Já na concorrência desleal genérica, não haverá processo criminal, uma vez que a prática aduzida como desleal não este tipificada na Lei de Propriedade Industrial.

Nesse sentido, a instrução processual para que seja deliberada acerca da prática ou não de concorrência desleal ocorrerá no juízo cível.

Importante consignar que a constatação da concorrência desleal genérica é dificultada, porquanto, todos os empresários visam mitigar a clientela alheia para o aumento da sua própria. Assim, levando em consideração que a conduta do concorrente desleal não está prevista em Lei como crime, o juízo, no caso, cível,

deverá analisar de forma minuciosa os meios que empregados pelo determinado empresário desleal para subtrair a clientela de outros empresários.

De qualquer forma, a Lei de propriedade industrial assegura ao lesado pela prática de concorrência desleal, tanto pela modalidade específica quanto pela genérica o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados, nos termos do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, já transcrito neste trabalho.

Nesse sentido, os ensinamentos do professor Marcus Elidius Michelli de Almeida: *“(...) quanto a questão da responsabilidade civil, no que tange a eventuais perdas e danos, será possível reclamá-los tanto, no caso de um das situações taxativamente previstas como “crime de concorrência desleal”, bem como outras que, embora não elencadas na lei, também podem caracterizar-se, meramente, como “concorrência desleal. Melhor explicando, entendemos que a lei elenca de forma taxativa atos que são considerados crimes de concorrência desleal, porém poderão ocorrer outros atos que, embora não sejam caracterizados como crimes, também serão atos de concorrência desleal.”* (Elidius, 2004, pag. 131)

Igual pensamento tem Paulo Roberto Costa (2000, pag. 40 apud ELIDIUS 2004, pag. 132): *“À vista da tipificação dos crimes e do princípio da reserva legal, do ponto de vista criminal a lista do artigo 195 é taxativa, no sentido de que apenas os atos nele previstos podem ser reprimidos criminalmente, descabida a analogia. Demais práticas delituosas detectados no mercado poderão gerar tão somente reparação civil mediante a aplicação dos artigos 207 a 20 da Lei n°. 9.279/96 combinados com o artigo 159 do Código Civil.”*

Inclusive, o mesmo diploma legal determina em seu artigo 208, a forma de mensurar o valor da indenização:

“Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

Independentemente da existência de legislação específica que puna civilmente a prática de concorrência desleal, cumpre lembrar que o Código Civil Brasileiro prevê sanções contra práticas que causam danos a outrem.

A prática da concorrência desleal nada mais é que um ato ilícito praticado por determinado empresário. Neste ato, o empresário utilizará meios inidôneos para a captação de clientela. O artigo 186 do Código Civil descreve o conceito de ato ilícito.

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

Interessante consignar também o artigo 187 da referida norma legal, pois neste artigo é demonstrada outra forma de praticar ato ilícito.

‘Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.’

Neste artigo, pode-se fazer um paralelo entre a concorrência desleal, a qual não deixa de ser um ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, mas que se pode corroborar tal fato, mediante o artigo 187. Verifica-se que neste último artigo, o ato ilícito é praticado quando o agente excede os limites do seu Direito, que é o que ocorre na concorrência desleal. Os empresários têm o Direito de subtrair clientela alheia, conforme preconizado na Constituição Federal pátria, mediante os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, no entanto, quando este empresário excede o esse Direito e conquista clientela alheia com meios de ilegais, cometerá no mesmo momento o ato ilícito previsto no Código Civil e a Concorrência Desleal constante da lei de Propriedade Industrial.

Comparando a Lei de Propriedade Industrial com o Código Civil, verifica-se que ambas as legislações preveem que os danos causados pelo ato ilícito/concorrência desleal deverão ser reparados pelo agente causador. Enquanto na Lei de Propriedade Industrial, a forma e a determinação da reparação dos danos

estão previstas nos artigos 208 e 209, o Código Civil prevê no artigo 927, abaixo consignado.

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

Para esgotar o tema objeto deste item, necessário efetuar uma última comparação entre a Lei de Propriedade Industrial e o Código Civil, esta que diz respeito a reparação dos lucros cessantes. A Lei de Propriedade industrial prevê no artigo 210 que o empresário lesado pela prática da concorrência desleal poderá ser indenizado a título de lucros cessantes, na hipótese desta indenização ser mais vantajosa que a quantia equivalente ao benefício auferido pelo empresário desleal ou mais vantajosa em relação ao valor que o empresário lesado receberia, caso concedesse ao empresário desleal uma licença que permitisse a prática, tornando-a como concorrência leal.

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

Em contrapartida, o Código Civil Brasileiro não faz limitação à indenização para a prática de ato ilícito e inclusive consigna que tal indenização engloba o que a parte lesada perdeu e o que deixou de lucrar. Desta forma, na ocorrência de ato ilícito, a parte lesada poderá ser indenizada no valor que perdeu, bem como no que deixou de lucrar, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Concluí-se, portanto, que independentemente da existência da Lei de Propriedade Industrial, a concorrência desleal seria evitada pela legislação geral cível. De toda sorte, ressalta-se que na hipótese de concorrência desleal será aplicada a repressão da Lei específica, qual seja, a Lei de Propriedade Industrial.

## **5.2. Repressão Criminal**

Conforme já exposto, a repressão criminal da concorrência desleal apenas ocorrerá para a modalidade de concorrência desleal específica, ou seja, para as práticas de deslealdade na concorrência que estão previstas no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial.

A repressão criminal à concorrência desleal é objeto da legislação desde o ano de 1945, no artigo 178 do Decreto Lei nº. 7903/1945, denominado de Código de Propriedade Industrial.

“Art. 178. Comete crime de concorrência desleal que:

- I. publica pela imprensa, ou por outro modo, falsa afirmação, em detrimento do concorrente, com o fim de obter vantagem indevida;
- II. presta ou divulga, com intuito de lucro, acêrca de concorrente, falsa informação capaz de causar-lhe prejuízo;
- III. emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
- IV. produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência;
- V. usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fature, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhantes", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvado a verdadeira procedência do artigo ou produto;
- VI.. substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em mercadoria de outro produtor, o nome ou razão social dêste, sem o seu consentimento;
- VII. se atribui como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício, recompensa ou distinção que não obteve;
- VIII. vende ou. expõe à venda. em recipiente ou invólucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada, ou dêle se utiliza para

negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada se o fato não constitui crime mais grave;

IX. dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprêgo, lhe proporcione vantagem indevida;

X. receber dinheiro ou outra utilidade, ou aceitar promessa de pagar ou recompensa, para faltando ao dever de empregado proporcionar à concorrente do empregador vantagem indevida;

XI. divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço;

XII. divulga ou se utiliza, sem autorização, de segredo de negócio, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado.

Pena – detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros.

XIII - Vende, aluga ou utiliza, sob qualquer forma, com intuito de lucro, direto ou indireto, obras audiovisuais com violação do direito autoral.(Vide Lei nº 5.772, de 1971) (Incluído pela Lei nº 8.401, de 1992)

Parágrafo único. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízo causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio.(Vide Lei nº 5.772, de 1971) (Revogado pela Lei nº 9.279, de 1996)”

Naquela legislação, os bens tutelados eram chamados de segredo de fábrica e segredo de negócio, que de uma forma geral não difere do bem que atualmente é tutelado pela Lei 9279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial. Na Lei atual, as expressões referidas foram alteradas para segredo de empresa.

Conforme esclarecido, o bem tutelado é praticamente o mesmo, ou seja, a propriedade da empresa que se refere a procedimentos, marcas, patentes, inventos, os quais, caso sejam divulgados, comprometeriam a atividade empresária daquela empresa.

Entretanto, a nomenclatura segredo de empresa tornou-se mais ampla a tutela desta propriedade, levando em consideração a grande evolução das atividades empresárias, nos últimos tempos. Desta feita, o crime de concorrência desleal não está mais limitado a divulgação mediante fraude de segredos de fábrica ou de negócio, mais sim a todo o patrimônio da empresa ligado à informações exclusivas de determinado empresário.

Para o Professor Fabio Ulhoa Coelho: “A substituição conceitual importou, além de maior precisão, a superação da diferença entre as duas espécies de segredo mencionadas nos tipos penais da antiga legislação repressora, diferença que a doutrina apontava residir no objeto da informação mantida sigilosa: “de fábrica” era o segredo relativo ao processo de produção; “de negócio”, o relacionado aos aspectos especificamente comerciais da empresa. Certamente não há razões para tal distinção tendo em conta que tanto um quanto outro gênero de informação possuem a mesma importância estratégica para o desenvolvimento de qualquer gênero de atividade econômica.”

Necessário falar a respeito do agente que cometa qualquer um dos crimes de concorrência desleal. Este poderá ser qualquer pessoa que pratique a conduta típica. Antigamente, a prática deste crime era mais comum para colaboradores ou ex- colaboradores; prestadores de serviços; sócios etc., no entanto, com a evolução da tecnologia, a ocorrência deste crime se tornou mais aberta, como por exemplo, a invasão de um banco de dados de determinada empresa por um *hacker*.

Não se pode deixar de mencionar a forma de caracterização do crime de concorrência desleal. Na interpretação da legislação vigente, a consumação de qualquer hipótese de crime de concorrência desleal ocorrerá apenas na hipótese do agente criminoso tiver algum tipo de proveito em relação ao bem furtado. Assim, na hipótese de determinada pessoa ou empresário se apodere de segredo de empresa, mas não obtenha nenhuma vantagem com este, ainda que graciosa, o crime de concorrência desleal não será consumado.

Por outro lado, caso o agente do referido crime destrua determinado segredo de empresa, impossibilitando que este seja utilizado, praticará o crime previsto no artigo, independentemente de ter utilizado, divulgado ou explorado o segredo de empresa surrupiado.

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

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

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;

III - contra o patrimônio da União, de Estado ou de Município;

III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista; (Redação dada pela Lei nº 5.346, de 3.11.1967)

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Por fim, necessário informar que o crime de concorrência desleal prevê pena privativa de liberdade de 3 (três) meses à 1 (um) ano e pena pecuniária de multa.

## **6. CONCORRÊNCIA DESLEAL PELA DIVULGAÇÃO DO SEGREDO DE EMPRESA**

Antes de adentrarmos propriamente no tema do presente trabalho, necessário conceituar e fazer algumas considerações acerca do segredo de empresa, o qual é protegido pela Lei de Propriedade Industrial e sua divulgação de forma indevida deve ser sancionada cível e criminalmente.

### **6.1. Segredo de Empresa**

O segredo de empresa é toda a prática utilizada na atividade empresaria que diferencie os produtos ou serviços de determinada empresa, por conta da sua exclusividade. Em outras palavras é o exercício da atividade empresária de forma

diferenciada das demais empresas que valorizará os produtos ou serviços que serão oferecidos ao mercado.

Esta prática advém de um ato inventivo que a empresa, por estratégia, mantém em segredo, para que os empresários concorrentes não venham a poder utilizá-la.

Em tempos passados, o segredo de empresa tinha uma denominação diferenciada, pois os doutrinadores e a Lei o dividiam em segredo de fábrica e segredo de negócio. De fato, não há de se falar que o bem tutelado era diferente, porém na nomenclatura antiga, estaríamos diante de um bem limitado aos segredos inerente a produção industrial e às estratégias comerciais, excluindo-se, por exemplo, banco de dados de clientes.

Na doutrina escrita pelo professor Marcus Elidius Michelli de Almeida, segredo de empresa é: *“Segredo de fábrica ocorre quando o industrial detentor de uma invenção prefere não registrá-la junto ao Instituto de Propriedade Industrial, justamente por explorá-la por mais tempo do que o previsto em lei (20 anos para patente de invenção e 15 anos para modelo de utilidade, nos termos do artigo 40 da lei de Propriedade Industrial), porém de forma secreta.”* (Elidius, 2004, pag. 147)

O empresário que inventar determinada invenção ou modelo de utilidade poderá por intermédio do Instituto de Propriedade Industrial – INPI, requerer a patente da sua nova criação para que obtenha garantia legal de exclusividade desta, perante a Lei, conforme preconiza o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial.

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”

Após a concessão da patente, empresário estará garantido pelo artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial, no que tange a utilização da sua invenção ou modelo de utilidade por terceiros. O empresário detentor da patente é titular do Direito de utilizá-la de forma exclusiva, sendo proibida a sua utilização por qualquer outro empresário, sem que haja o devido consentimento.

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.”

Todavia, muitos empresários não patenteiam seus inventos ou modelos utilitários, pois creem que sua criação nunca chegará ao conhecimento público e, portanto, obterão a exclusividade do invento por prazo indeterminado. Caso o empresário entenda por bem proceder a patente de seu invento ou modelo de utilidade, a exclusividade de uso será limitada aos prazos previstos em Lei, quais sejam 20 (vinte) anos para invenção e 15 (anos) para modelo de utilidade, nos termos do artigo de Lei acima transcrito.

Cumprido ressaltar que para a realização da patente, será necessária a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade, conforme procedimento determinado pelo artigo 30 da Lei de Propriedade Industrial, no qual prevê que o pedido de patente poderá ficar sob sigilo pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses a contar da data do depósito, ou seja, na data em que a patente é solicitada ao órgão responsável, embora este prazo possa ser antecipado, por força do § 1º do mesmo artigo. Porém, entendo que este não seja o desejo de nenhum empresário.

“Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

(...)”

Além de limitar o prazo em que o empresário terá Direito a exclusividade do seu bem incorpóreo, seu segredo de empresa, bem como obrigá-lo a publicá-lo, outra razão que o faz não patentear seu invento ou modelo de utilidade é a fiscalização da quebra da referida exclusividade.

O ônus de fiscalizar o Direito de exclusividade de determinada patente por parte do próprio empresário que a detêm torna abalada a segurança jurídica desta garantia legal.

Sobre a matéria, as palavras do ilustre professor Fabio Ulhoa Coelho: *“(...)uma vez pelo INPI os detalhes da invenção, caberá ao titular do depósito da patente – e só a ele – zelar para que terceiros não utilizem indevidamente de sua criação industrial. A fiscalização desta eventualidade e adoção de medidas judiciais pertinentes são da exclusiva alçada do particular interessado. Se assim é, em algumas circunstâncias, poderá revelar-se mais interessante ao inventor manter segredo acerca da sua invenção, explorando-a sem requerer a concessão da patente. O risco desta alternativa é a de outro inventor que chegar aos mesmos resultados posteriormente, acabar titularizando o direito industrial por ser o primeiro a depositar o pedido.”* (ULHOA, 2012, Pag. 201)

Assim, verifica-se que haverá um grande impasse ao empresário criador de qualquer invenção ou modelo de utilidade, no que tange a patentear sua criação ou não, eis que existem prós e contras na realização deste ato.

Para melhor entendermos o segredo de empresa, faz-se necessário estudar a respeito da invenção e do modelo de utilidade, conforme será visto nos itens a seguir.

### **6.1.1. Invenção**

A Lei de Propriedade industrial não conceitua o que é uma invenção, porém traz meios de identificá-la tornando possível a sua patente e, conseqüentemente a exclusividade no seu uso.

Para que determinada criação seja considerada uma invenção, será obrigatório que seja preenchido os requisitos constantes no artigo 8º do mencionado diploma legal que se limitam em três: (i) novidade; (ii) atividade inventiva e; aplicação industrial.

“Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

Entende-se por novidade aquilo que não é conhecido cientificamente, tecnicamente ou pela indústria em geral. A Lei denomina como algo não compreendido no estado da técnica.

Por conseguinte, necessário entendermos o requisito da atividade inventiva, denominado de originalidade por alguns doutrinadores. A atividade inventiva prevista como requisito da invenção se refere a autoria da criação do invento, ou seja, deverá ser comprovado que o autor deste realmente foi o primeiro a concretizá-lo.

A Lei de Propriedade Industrial traz de um conceito a respeito da atividade inventiva como pressuposto da invenção em seu artigo 13, no qual correlaciona a atividade inventiva ao estado da técnica.

“Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.”

Corroborando com o exposto, o artigo 11 da referida Lei afirma que será considerado invenção ou modelo de utilidade, ideias que não sejam compreendidas no estado da técnica.

“Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.”

O estado da técnica é todo conhecimento que pode ser utilizado por qualquer pessoa para a criação de determinado procedimento, técnica, estratégia que poderá ser considerada um invento, por ter sido exteriorizado pela primeira vez, através do intelecto de algum sujeito.

Antes de continuarmos a falar a respeito dos requisitos da invenção, obrigatório lembrar sobre o procedimento para que seja realizada a sua patente. Como já analisado, o empresário poderá garantir sua exclusividade em relação a determinado invento mediante o depósito da respectiva invenção junto ao Instituto de Propriedade Industrial – INPI. Foi visto também que o sigilo da invenção poderá prevalecer durante 18 meses contados do depósito da invenção. Ocorre que, caso um empresário deposite uma invenção correlata a outra que já tenha sido depositada anteriormente e esteja no período de sigilo garantido por Lei, o primeiro empresário obterá o Direito à patente do invento, pois o segundo empresário não cumprirá uma dos requisitos da invenção, qual seja, o da novidade.

Nesse sentido se pronuncia o professor Fabio Ulhoa Coelho: *“Pois bem, de acordo com a lei conteúdo completo de pedido depositado é considerado estado da técnica, a outros termos, se o inventor júnior depositou seu pedido, quando já se encontrava em curso o pedido do inventor sênior, não será considerada nova invenção daquele, mesmo que nenhuma delas tenha sido publicada (ou mesmo que júnior requeira a antecipação da publicação de seu pedido, em relação ao sênior). O estado da técnica, desse modo, compreende todos os conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos. (...)”* (Ulhoa, 2012 pag. 212)

Para que alguma invenção seja considerada perante a Lei como tanto, ainda será necessário que a mesma tenha aplicação industrial, ou seja, a criação do empresário será uma invenção desde que possa ser aplicada na indústria. A Lei de Propriedade Industrial ressalta que o invento será suscetível a aplicação industrial quando possa ser produzido ou utilizado em qualquer tipo de indústria, senão vejamos:

“Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.”

No entendimento do doutrinador Ricardo Negrão: *“(...) se a invenção depender, para seu funcionamento, de mecanismo, peça ou combustível ainda não existente ou não puder ter aplicação industrial, não haverá possibilidade de concessão do privilégio, por ausência do requisito da industrialidade. A própria lei estabelece, para reforçar esse conceito, serem insuscetíveis de concessão as concepções puramente teóricas, como se assinalou acima na análise do art. 10 do Código de Propriedade Industrial.”* (Negrão, pag.116)

Embora a lei delimite apenas ao 3 (três) requisitos já explicado acima, a doutrina traz outro requisito, o qual estava previsto do antigo Código Industrial, mas que, por motivos alheios não constou na atual legislação sobre o tema. Este outro requisito se refere a possibilidade da invenção, sendo que alguns doutrinadores denominam de desimpedimento, outros de licitude, dentre outras nomenclaturas que não fazem diferença para o presente estudo, eis que todas as denominações se referem ao mesmo requisito.

Embora a Lei de Propriedade Industrial não tenha previsto o impedimento/licitude como requisito para a constatação de uma invenção, esta discrimina o que não pode ser patenteável, vide artigo 18 abaixo consignado.

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;  
e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Ademais, a Lei de Propriedade Industrial enumera possíveis criações que não poderão ser consideradas como invenções:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Desta feita, invenção é toda a criação que não esteja impedida por Lei, que seja novidade criada por qualquer pessoa, através do estado da técnica e que possa ser utilizada na produção de qualquer indústria.

### **6.1.2. Modelo de Utilidade**

Por ser objeto de patente, ou seja, do mesmo tipo de proteção legal, o modelo de utilidade segue as mesmas regras que a invenção, tanto no que se refere a caracterização, quanto em relação as proibições e particularidades, com exceção do requisito da novidade.

Todavia, necessária será neste tópico, proceder a distinção entre invenção e modelo de utilidade.

De modo que a invenção é um novo procedimento, por exemplo, que jamais nenhum outro empresário tenha praticado, pelo menos que haja publicidade desta prática, o modelo de utilidade não necessita que o referido procedimento seja inovador.

Para o modelo de utilidade, basta que haja uma nova forma de realizar aquele procedimento que já estava sendo utilizado pela indústria.

Com ressalva do requisito da novidade, os requisitos para a constatação de um modelo de utilidade não se distancia dos pressupostos exigidos para a invenção, estando presente no artigo 9º da Lei de Propriedade Industrial, vide disposto abaixo.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Assim, modelo de utilidade será toda a criação que não esteja impedida por Lei, que proporcione melhorias à determinado procedimento já existente, através do estado da técnica e que possa ser utilizada na produção de qualquer indústria.

## **6.2. Divulgação do Segredo de Empresa perante a Lei de Propriedade Industrial**

Lei de Propriedade industrial como já observado neste trabalho prevê logicamente da propriedade industrial no que tange a conceitos e procedimentos para a sua proteção, tendo em vista que tal propriedade é um bem de extrema importância para a maioria das empresas e, em alguns casos, é a principal atividade empresaria.

Uma das propriedades industriais protegida pela referida Lei é o segredo de empresa, o qual se refere à invenção e ao modelo de utilidade, que são passíveis de patente para a sua proteção jurídica, vide exposto no tema anterior.

A violação ao segredo de empresa caracterizará modalidades de concorrência desleal que serão esmiuçadas a seguir, as quais estão previstas no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial.

De forma mais incisiva, a prática de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa está consignada nos incisos XI e XII, transcritos abaixo.

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

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

(...)”

Antes de adentrarmos as modalidades de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa acima mencionadas, cumpre ressaltar que por mais que o artigo 195 descrimine as condutas para a prática de crime, tais práticas também são consideradas ilícitas perante a esfera cível.

O inciso XI do artigo 195 da Lei de propriedade Industrial afirma que cometerá crime de concorrência desleal aquele que divulgar, explorar ou utilizar-se de segredo de empresa, sem a devida alteração. O mesmo inciso determina que o segredo de empresa que já for de conhecimento público ou, seja compreendido pelo estado da técnica, sendo facilmente conhecido e identificado por um técnico no assunto.

Necessário esclarecer que a publicidade mencionada no inciso XI como requisito de constatação do crime de concorrência desleal pela divulgação de informação confidencial (segredo de empresa) não se refere às hipóteses de divulgação do segredo de empresa através da obrigação legal para a concessão da patente.

Em outras palavras, não existirá o crime em debate na hipótese do segredo de empresa supostamente divulgado seja público pela divulgação no processo de patente. Nessa ocasião, poderemos nos deparar com um crime contra a propriedade industrial e, conseqüentemente, com a responsabilidade civil do empresário concorrente, na hipótese deste imitar, plagiar, copiar o segredo de empresa patenteadado.

A Lei de Propriedade Industrial, quando consigna de conhecimento público, não está mencionando sobre a publicação da invenção ou do modelo de utilidade por força do procedimento de patente, mas sim sobre o conhecimento acerca da própria invenção ou modelo de utilidade, ou seja, para que haja o crime tipificado no inciso XI do artigo 195 da Lei de Propriedade industrial, o suposto segredo de empresa deverá ser efetivamente um segredo, desconhecido pela indústria em geral, até porque, caso fosse conhecido notoriamente por outros empresários, não estaríamos diante de uma invenção ou modelo de utilidade, nas palavras da Lei, não estaríamos diante de informações e conhecimento confidenciais, o que descaracterizaria o crime de concorrência desleal em questão.

O sujeito ativo do crime em comento será todo aquele que tomou conhecimento da informação confidencial mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato.

Verifica-se que independentemente da existência ou não de um contrato de confidencialidade a Lei de Propriedade Industrial se preocupou em mencionar a obrigação de sigilo, mesmo após a relação empregatícia ou contratual. Desta feita, a pessoa que conheceu um vez o segredo de determinada atividade empresária, terá o dever de mantê-la em sigilo por prazo indeterminado.

Para tanto, a Lei prescreve no parágrafo primeiro que estarão incluídos na tipificação deste inciso o empregador, sócio ou administrador: “§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos”

Nesse sentido, Tinoco Soares: (1997, pag. 195 *apud* ELIDIUS 2004, pag. 168):  
*“Os dirigentes de empresas, são os técnicos e os empregados, entendido este em sua generalidade, em relação às atividades exercidas nos estabelecimentos fabris, comerciais e equivalentes, tomam conhecimento de determinadas informações ou dados confidenciais que dizem respeito à industrialização, à comercialização de produtos ou à prestação de serviços. Essas informações ou dados confidenciais, muito embora não suscetíveis de patente, posto que, se fosse o caso o crime seria contra a propriedade industrial, constituem direitos legítimos de quem os desenvolveu, de quem os aperfeiçoou ou de quem os executou, não podendo, conseqüentemente, ser divulgados ou explorados, sem prévia autorização dos seus titulares.”*

Verificou-se que o referido § 1º do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial também inclui o empregador, sócio ou administrador como possível agente do crime discriminado no inciso XII posterior.

O crime de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa disposto no inciso XII é análogo ao crime previsto no inciso XI, eis que a única diferença é a forma de tomar conhecimento da informação ou conhecimento sigiloso.

Neste crime, a forma pela qual o agente tomará conhecimento do segredo de empresa será fraudulenta, por meios ilícitos, ou seja, o autor do suposto crime não obterá uma relação de emprego ou contratual com o titular do segredo de empresarial, utilizando outras formas que o conhecimento seja subtraído.

Necessário relembrar que para a caracterização de qualquer um dos crimes de concorrência desleal, faz-se necessário que o agente o pratique o crime e obtenha algum tipo de proveito. Nesse sentido, salienta-se que na tipificação dos crimes aqui debatidos, artigo 195, XI e XII, não menciona tal informação. De toda sorte, resta implícito que o agente destes crimes tome algum proveito da sua prática, eis que não arriscaria uma relação empregatícia ou contratual, assim como não se arriscaria por méis fraudulentos para a obtenção de determinado segredo de empresa, sem que haja um benefício em troca.

Por conseguinte, pertinente a ligação dos crimes previstos nos incisos IX e X do mesmo artigo da Lei de Propriedade Industrial.

“(…)

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

(…)”

Diferentemente das hipóteses previstas nos incisos XI e XII, os crimes previstos nos incisos IX e X claramente demonstram a benefício financeiro do agente em sua consumação.

Embora a sua prática não esteja diretamente ligada ao segredo de empresa, necessário discorrer sobre estes crimes.

Ambas as hipóteses descrevem que o crime será praticado pelo empregado da empresa lesada ou pelo empresário que tenta corromper o empregado da empresa

que poderá ser lesada. Na primeira lidamos por analogia e para facilitar o estudo deste trabalho com o crime de corrupção ativa, no qual o empresário concorrente oferece dinheiro ao empregado de determinada empresa, para que este forneça ou lhe proporcione vantagens.

Na segunda hipótese prevista no inciso X, estaremos diante, novamente, por analogia, do crime de corrupção passiva. Neste o empregado da empresa lesada receberá quantia pecuniária em troca de vantagens.

Por oportuno, constata-se que na hipótese de ocorrência de corrupção passiva, necessariamente ocorrerá o crime de corrupção ativa, uma vez que para o aceite e recebimento de pecúnia por parte do empregado (corrupção passiva), o empresário concorrente do lesado deverá necessariamente ter dado a mesma pecúnia ao referido empregado, praticando o crime de corrupção ativa. Em contrapartida, poderá ocorrer o crime de corrupção ativa por parte do concorrente desleal, no momento que este oferece dinheiro em troca de vantagens, mas não ocorrer o crime de corrupção passiva, na hipótese do empregado do empresário lesado não aceitar a respectiva quantia em dinheiro.

Analisando a tipificação dos referidos crimes, verifica-se que são inúmeras vantagens que podem ser proporcionadas pelo empregado da empresa que será lesada, tais como, deixar de realizar vendas, denegrir a imagem do seu próprio empregador, dentre outras.

O renomado doutrinador ensina sobre o tema: (OP. CIT, pag. 177 apud ELIDIUS 2004, pag. 148): *“basta, para tanto, que o funcionário, aceitando o suborno que lhe oferece o rival do seu empregador, proporcione ao corrompedor vantagens indevidas: fazer compras inferiores, receber ou entregar mercadorias defeituosas, informar falsamente aos compradores que não existe em estoque o que procuram, etc.; ou mediante igual suborno, revelar àquela segredos de negócio ou de fábrica.”*

Nesta seara, verificamos que tanto no crime previsto no inciso IX quanto no X,

o objeto da transação ilegal são vantagens que irão proporcionar a subtração de clientela do concorrente.

Ocorre que, uma destas vantagens poderá ser o segredo de empresa, como por exemplo, o funcionário que se corrompe por dinheiro e acaba divulgando ao concorrente do seu empregador, o método revolucionário que este último utiliza para a fabricação de seus produtos. Neste caso, estaríamos diante de um crime de concorrência desleal pela divulgação de segredo de empresa, qual seja, um modelo de utilidade.

Desta forma, assim como o ilustre doutrinador aqui citado, entendo que os crimes previstos nos incisos IX e X (corrupção ativa e corrupção passiva) podem ser configurados nas hipóteses aqui denominadas de crime de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa.

Ademais, particularmente entendo que no rol do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, consta mais uma hipótese de crime de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa, este que está consignado no inciso XIV abaixo transcrito.

“(…)

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

(…)”

Não obstante a melhor doutrina não mencione a prática acima descrita como divulgação de segredo de empresa, alcanço este crime nesta matéria.

A consumação deste crime se dará pela divulgação, exploração ou utilização de resultados de testes ou outros dados que para a sua realização tenha tomado imenso trabalho e devam ser encaminhados para o crivo de entidade

governamental.

Vislumbro que o resultado de testes ou outros dados possam ter sido elaborados em determinada invenção ou modelo de utilidade e tenham ser tornado público aos empregados e sócios da empresa que as detêm. Assim, estaríamos diante do crime previsto no inciso XI do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial. Nesse mesmo exemplo, poderíamos estar diante do crime previsto no inciso XII do mesmo artigo de Lei, porém neste caso, os resultados dos testes realizados seriam adquiridos mediante fraude.

Já que estudamos o crime previsto no inciso XIV, cumpre consignar o § 2º do mencionado artigo 195 da Lei de Propriedade industrial: “§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.”

No nosso exemplo, por força do parágrafo acima transcrito, os resultados de testes realizados em determinada invenção ou modelo de utilidade poderiam ser divulgados em prol da coletividade, visando a proteção do consumidor, para que este não consuma determinado produto ou serviço, antes que este obtenha a competente autorização.

Conclui-se que a Lei de Propriedade Industrial protege o segredo de empresa, discriminando as condutas de concorrência desleal que são consideradas criminosas, as quais poderão também ser responsabilizadas e penalizadas na esfera cível.

### **6.3. Divulgação do Segredo de Empresa perante o Código Penal**

Embora não seja a legislação utilizada para os crimes aqui estudados, tendo em vista a existência de Lei específica, de Lei de Propriedade Industrial, cumpre informar acerca do artigo 153 do Código Penal.

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

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

§ 1º Somente se procede mediante representação.

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

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

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

Ressalta-se ainda que na concepção legal da Lei de Propriedade Industrial, o crime previsto no artigo acima nos faria referência ao segredo de empresa, pois sua consumação se dará pela divulgação sem justa causa de conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, que violado cause danos à outrem, o que não se assemelha ao segredo de empresa aqui discutido, quais sejam, a invenção e o modelo de utilidade.

Todavia, cumpre argumentar que no documento ou correspondência confidencial poderá contar dados, informações à respeito de determinado segredo de empresa.

Ressalta-se que o exemplo utilizado acima é consignada apenas a título de argumentação, uma vez que há legislação específica para o crime de concorrência desleal envolvendo a divulgação do segredo de empresa.

#### **6.4. Divulgação do Segredo de Empresa perante a Consolidação das Leis do Trabalho**

Verificamos que a própria Lei de Propriedade Industrial destaca no inciso X do artigo 195 crime que possa ser praticado por empregado, bem como no inciso IX, crime que envolve necessariamente uma relação empregatícia.

De toda sorte, a Consolidação da Lei do Trabalho também determinou sanção

ao funcionário que divulgar sem autorização, segredo de empresa. Este diploma legal prevê em seu artigo 482 todas as hipóteses que o empregado poderá ser dispensado por iniciativa do empregador, no caso, o empresário lesado, com justo motivo.

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

- a) ato de improbidade;
- b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
- c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
- d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;
- e) desídia no desempenho das respectivas funções;
- f) embriaguez habitual ou em serviço;
- g) violação de segredo da empresa;
- h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
- i) abandono de emprego;
- j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
- k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
- l) prática constante de jogos de azar.

Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de 27.1.1966)

A dispensa do funcionário pelo empregador por culpa do primeiro é chamada de dispensa por justa causa pela legislação trabalhista. Na hipótese da dispensa por justa causa, o funcionário perderá diversos de seus Direitos, melhor dizendo, caso não obterá Direitos na rescisão do seu contrato de trabalho. Nesta seara, bastará ao empregador o apenas o pagamento de saldo de salário e eventuais férias vencidas.

Do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, cabe destacar a Aline “c”,

a qual preconiza a dispensa por justa causa do funcionário pela divulgação do segredo de empresa.

A violação ao segredo de empresa consiste da mesma forma que para qualquer outro a gente deste tipo de concorrência desleal, ou seja, o empregado deverá divulgar informações sigilosas, sem a devida autorização do seu empregador.

Porém, na esfera trabalhista haverá uma particularidade para que seja aplicada a sanção de demissão por justa causa. Nesta seara, será necessário que o empregador comprove a má-fé do empregado ao divulgar seu segredo de empresa.

Assim, o empregado que utilizando de má-fé, divulgue segredo de empresa do seu empregador, será responsabilizado criminalmente, podendo ser condenado até com uma pena privativa de liberdade, civilmente, sendo condenado a reparar os danos que ocasionou e, também, na esfera trabalhista, sendo demitido por justa causa, ocasião em que será demitido por justa causa, perdendo Direito as verbas que lhe seriam devidas na hipótese de demissão sem justa causa e, principalmente manchando sua carreira, eis que tal demissão por justo motivo ficará registrada em sua carteira de trabalho.

Salienta-se que a alínea “a” do artigo 462 da CLT, que garante a possibilidade de demissão por justa causa na hipótese de ato de improbidade, já abrangeria a possibilidade consignada na Aline “g”, entretanto, novamente demonstrando a importância do segredo de empresa, o legislador consignou na Consolidação da Leis do Trabalho, possibilidade específica para a sanção trabalhista de demissão por justa causa, na hipótese de divulgação do segredo de empresa.

Sabendo da importância do segredo de empresa, muitos empresários buscam meios jurídicos de coibir que seus funcionários possam divulgar seu segredo, mediante a celebração de contratos de confidencialidade.

Todavia, particularmente entendo que tal medida é inócua, uma vez que a própria legislação já prescreve a proteção devida, de modo que o contrato seria inútil. Salta aos olhos que o empregado tem o dever de lealdade.

Faço uma divergência ao meu próprio entendimento, no que tange a aplicação de sanção pecuniária já definida no contrato de confidencialidade, pois neste caso, havendo prova inequívoca do ato de deslealdade, o procedimento na esfera cível será mais célere, eis que poderá ser ajuizada Ação de Execução ao invés de uma Ação de Conhecimento, esta última que obtém um rito mais lento.

Por derradeiro, conclui-se que o segredo de empresa está protegido, no eu tange a relação de vínculo empregatício, tanto, pela Lei de Propriedade Industrial quanto pela Consolidação das Leis do Trabalho.

## 7. CONCLUSÃO

A atividade empresária deve ser incentivada pelo Estado em qualquer nação, pois esta resultará crescimento econômico e social. Por ser tão importante para o desenvolvimento econômico de um país, a prática da concorrência desleal deve ser plenamente coibida.

Foram estudadas as diversas modalidades de concorrência desleal, bem como as formas de sua repressão, em especial no que tange a prática de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa.

O segredo de empresa, quando existente, é de suma importância para a concretização da atividade empresarial, tanto na prestação de serviços quanto na fabricação de produtos. Conseqüentemente, o segredo de empresa é protegido pela Lei, que proporciona meios para que seja alcançada a sua exclusividade, quando prevê a patente, bem como meios de punição e de ressarcimento do empresário lesado pela prática da sua divulgação.

Deste modo, verifica-se que o empresário detentor de um segredo de empresa poderá optar pela patente do respectivo sigilo. Nesta hipótese, não haverá possibilidade de constatação de crime de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa, eis que este já se tornou público pelo processo de patente.

Conseqüentemente, o lesado pela prática do crime de concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa será aquele empresário que, detentor de uma informação sigilosa, opta por mantê-la em sigilo, abrindo mão do seu direito a patente e, conseqüentemente da exclusividade sobre o seu segredo. Em contrapartida, o seu segredo poderá permanecer sob sigilo por prazo indeterminado, não permitindo que empresários concorrentes, arriscando praticar crime contra a propriedade industrial, o utilizem.

Este empresário está amparado pela Lei para que tal informação prevaleça em sigilo, mediante de meios punitivos contra os agentes desleais. Todavia, tais meios

não impedem a prática do referendado crime, haja vista a fragilidade do Segredo de Empresa.

Embora esta prática esteja qualificada pela Lei de Propriedade Industrial como crime, seja assegurado o Direito de reparação dos danos causados, além de ser motivo de justa causa na esfera trabalhista, eis que o funcionário é um possível e potencial agente desta prática, a concorrência desleal pela divulgação do segredo de empresa sempre acarretará danos incalculáveis com empresário lesado.

Conclui-se por fim que a divulgação do segredo de empresa é uma prática peculiar de concorrência desleal, pois dificultosa a constatação do agente causador, bem como pelo fato de ensejar prejuízos imensuráveis, uma vez que é impossível delimitar o período que o empresário angariaria lucros com determinado segredo de empresa. Assim, não obstante a legislação vigente que serve para coibir, o empresário deverá tomar todas as cautelas legalmente possíveis para a proteção do seu segredo, como medida de impedir a prática de Concorrência Desleal pela Divulgação do Segredo de Empresa.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ELIDIUS, Marcos. **Abuso de Direito e Concorrência Desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ULHOA, Fábio. **Curso de Direito Comercial**. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 1 v.

(“O dumping como forma de abuso do poder econômico”), in **Revista de Direito Mercantil 91** (julho-setembro de 1993), p.5-8).

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial e Empresa**. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

PIMENTEL, Carlos Barbosa. **Direito Comercial: Teoria e Questões**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. **Estudos de Direito Empresarial**. 1ª ed. São Paulo: Saraiva 2010.

FILHO, Calixto Salomão. **Direito Concorrencial as estruturas**, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

FILHO, Calixto Salomão. **Regulação e Concorrência (estudos e pareceres)**: Malheiros, 2002.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de Direito do Trabalho**, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática da Concorrência Desleal**. 1 ed. São Paulo: Forense Universitária, 2005.

CAVALIERE FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

FAZZIO JUNIOR, Waldo. **Manual de Direito Comercial**. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2000.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 1 v.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**, São Paulo: Saraiva, 2003.

Di BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen, M. MENDES, Paulo Parente. **A propriedade industrial – os sistemas de marcas, patentes e desenhos industrial analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**, Rio de Janeiro: Forense, 2000.