

# Dos efeitos da intenção de apropriação na concorrência desleal

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

<i>Dos efeitos da intenção de apropriação na concorrência desleal</i> .....	1
A intenção de apropriação e os segredos de empresa .....	1
O efeito da intenção de apropriação em outros segmentos da propriedade industrial.....	3
Do intuito de apropriação e os efeitos do abandono e da tolerância .....	4
Conclusão .....	6

Sempre mantivemos que a intenção de apropriação é elemento essencial em determinadas modalidades de proteção de bens imateriais, inclusive pela vertente da concorrência desleal.

## A intenção de apropriação e os segredos de empresa

Assim é que, em nosso Tratado <sup>1</sup>, assim dissemos:

A questão aqui em análise é o da revelação do invento a terceiros – quando existe perda da novidade por abandono do teor econômico do sigilo. Com a introdução do período de graça, através do art. 12 do CPI/96, o que adiante se examina aplica-se ao que ocorre *além do período de um ano* deferido pela lei como proteção objetiva.

Estas ponderações também são pertinentes para a hipótese de apropriação do segredo, inclusive quando se reivindica um pedido de patente, ou o privilégio, em pleito de adjudicação, independentemente do período de graça.

Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. Assim, para se verificar se houve resguardo do segredo do invento, além do elemento fático, há que se apurar um elemento volitivo, ou propriamente jurídico.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há.

Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações

O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de concorrência desleal o ato de quem 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; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmos conhecimentos ou informações, obtidos *por meios ilícitos* ou a que teve acesso *mediante fraude*.

Excluído assim o emprego de meios ilícitos, em particular a fraude, a tutela das informações sigilosas se resume às hipóteses em que haja uma relação de confidencialidade. Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações.

---

<sup>1</sup> BARBOSA. D. B., Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, cap. VI, [ 4 ] § 3 . - O intuito de manter o segredo - a regra de Savigny

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente.

Cabe repetir aqui o dizer da decisão seminal da Suprema Corte dos Estados Unidos em *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917), relator o Justice Holmes;

*"The word 'property' as applied to trademarks and trade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant know the facts, whatever they are, through a special confidence he accepted. The property can be denied, but the confidence cannot be"*

Aplica-se aqui a noção da *intenção de apropriação* (ou *animus domini*, a que tão intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em face do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse e propriedade em face de um invento apropriado por terceiros. A tensão maior no caso é entre o direito excepcional (e não natural) de apropriação de uma idéia, e o interesse geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.

Para não repetirmos aqui o que longamente dissemos na seção referente à teoria do market failure e no capítulo sobre os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual, basta lembrar que os direitos de patentes são jus extraordinarium, exceções à liberdade de concorrência e apropriações individuais de criações que fluem naturalmente para o domínio comum. Assim, é preciso, mais ainda do que no contexto da propriedade sobre bens materiais, uma clara e inequívoca expressão do *animus domini*.

No caso dos bens físicos, a propensão natural – especialmente numa economia de mercado – é o da apropriação individual. Se alguém abandona uma propriedade, é instantânea a ocupação por outra pessoa. No caso dos bens imateriais, o abandono da tutela da informação não tem outro resultado, mas ainda propende para a dispersão da informação no domínio público.

Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há tutela jurídica da anterioridade perdida. Quem deixa o invento ser comunicado a terceiros, sem violação dos parâmetros da concorrência desleal, e sem a proteção da confidencialidade obrigacional ou legal, perde o direito de pedir patente. Isso se dá em exata obediência aos preceitos constitucionais, e em benefício da sociedade em geral.

Isso não quer dizer que o que se apropria passe a ter a pretensão a obter patente. O direito constitucional é apenas deferido ao autor, não a qualquer terceiro. Ainda que se aplique o princípio first to file, o legitimado é apenas o primeiro a depositar o pedido entre os que são autores independentes. Mesmo se o autor inicial tenha decaído do direito de pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o diz) a pretensão da nulidade contra aquele que, não sendo autor, requer a patente.

## Em obra de 2003, assim também lembramos:

O último elemento a considerar é o da confidencialidade. Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente<sup>2</sup> - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. O elemento subjetivo da propriedade (embora, ressalte-se, não é de propriedade que se fala) a que se referia Savigny aparece aqui como requisito inafastável.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há<sup>3</sup>. Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial, pois, como lembra Verdi em Nabucodonosor, o pensamento é livre em suas asas de ouro. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta

---

2 Cour de Cassation, 13 de julho de 1966, JCP 1967, II.15131. Precisam Burst e Chavanne Propriété Industrielle, Dalloz, 1992, no. 639: o procedimento deve ter uma certa originalidade e oferecer um interesse prático e comercial. Há que ter um segredo relativo - não absoluto - em face de todos ou pelo menos algum dos concorrentes.

3 Burst e Chavanne, no. 640.

(e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações <sup>4</sup>.

Interrompamos neste passo a citação. Como a questão aqui é crucial, cabe trazer o comentário de Elizabeth Fekete <sup>5</sup>:

“No Direito Brasileiro, a nosso ver, o segredo de negócio, para merecer proteção, deve atender o requisito da vontade exteriorizada e do interesse simultaneamente. (...) Nossa jurisprudência tende a exigir certas precauções, no sentido de que o detentor deixe clara, através de suas atitudes, a importância que outorga à manutenção do sigilo sobre as informações que considera privilegiadas”

Desta feita, como o estado natural das informações é sua dispersão, a sua proteção pelos métodos da repressão à concorrência desleal presume a manifestação de um intuito de reserva.

### O efeito da intenção de apropriação em outros segmentos da propriedade industrial

Assim, “a vontade exteriorizada e o interesse” tem determinada relevância no contexto da concorrência desleal. Mas tê-lo-á também em campos diversos do segredo de empresa?

Já vimos que uma outra “vontade exteriorizada e interesse” tem relevância na definição da significação secundária. Esta noção está tanto no uso longo, que tantos precedentes consignam, como pela deliberação de fazer público e distintivo um certo uso de um signo, de forma a que venha a assinalar uma origem. Este intuito de criação de significado está expresso na citação do precedente:

"Falar em consolidação de um direito por meio da notoriedade da marca é o mesmo que falar em secondary meaning. Adquire o signo um significado secundário diferente do original. Em outras palavras, um signo não distintivo, por banal ou descritivo, passa a ser considerado distintivo". Esta capacidade de tornar um signo distintivo dependerá, em parte, da forma de atuação de seu titular, das campanhas publicitárias veiculadas, da distribuição do produto etc. Mas o importante é que o público passe a fazer a associação signo-produto. Se esta relação se consolidar na mente dos consumidores, isto é, se eles passarem a lembrar do signo não mais como um signo genérico, mas, também como diferenciador do produto por ele assinalado, ter-se-á, então, neste caso um signo distintivo. E como signo distintivo, passível de registro" (Maitê Cecília Fabbri Moro, in Direito das Marcas, RT, São Paulo 2003)."Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum". (Denis Borges Barbosa, in Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Lumen

---

4 Uniform Trade Secret Act, Comment to Art. 1. Electro Craft Corp. v. Controlled Motion, 332 N.W.2d. 890, 220 U.S.P.Q. 811 (Minn. 1983).

5 FEKETE, Elisabeth Kasznar, O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro, Forense, 2003, p.90-91. Neste sentido: "JUSTA CAUSA - VIOLAÇÃO DE SEGREDO DA EMPRESA - LETRA "G" DO ARTIGO 482 DA CLT. Retirada de amostras da matéria-prima utilizada na fabricação de produtos da empresa, não guardadas em local restrito, não configura violação de segredo industrial da empresa. O segredo pressupõe cuidados especiais na sua guarda." TRT15, RO 032485/1999, Primeira Turma, Juiz Luiz Antonio Lazarim, 01/12/1999

Bote-se que essa intenção não será diretamente de apropriação *exclusiva*, mas de distinção na concorrência. Como se dá em face do domínio comum, não será contraposta, em princípio, a nenhum interesse ativo subjetivado. Mas, como já mantivemos seguidamente, o domínio público pode ser defendido por qualquer um do povo <sup>6</sup>.

### Do intuito de apropriação e os efeitos do abandono e da tolerância

De outro lado, como requisito negativo, a carência de intento de reserva surge como elemento significativo na conservação de posições jurídicas concorrenciais. Por exemplo, na *tolerância* de prestações contrapostas, permitindo a tomada de posições competitivas.

Os efeitos da inação dos titulares de direito da Propriedade Intelectual têm sido um dos nossos temas mais recorrentes. Um de nossos livros toma exatamente desse tema seu título: *Usucapião de Patentes* <sup>7</sup>.

Em primeiro lugar tem-se a tese da *supressio* (*Verwirkung*), vale dizer, que a longa atuação de um titular de direitos, manifestando tácita ou ostensivamente que não mais pretende exercer seu direito, cria uma inoponibilidade em face da outra parte utilizando-se do objeto do direito não exercido – quando esta paralisia induziu a outra parte a realizar investimentos ou incorrer em custos.

Diz Judith Martins Costa <sup>8</sup>:

*[A] ‘supressio’, (...) indica o encobrimento de uma pretensão, coibindo-se o exercício do direito em razão do seu não exercício, por determinado período de tempo, com a conseqüente criação da legítima expectativa, à contraparte, de que o mesmo não seria utilizado”*

A mesma autora nota a figura similar da *surrectio* <sup>9</sup>, na qual se enfatiza a confiança depositada no compartimento do titular:

---

<sup>6</sup> “Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada.” TJRS, Apelação cível nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, relator: Athos Gusmão Carneiro, julgado em 10/03/1987. “Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais”. (Ap. Cível nº 50.960–04-05-76, TJ/SP).

<sup>7</sup> Vide as citações já feitas à questão de ‘usucapião’ de bens imateriais.

<sup>8</sup> COSTA, Judith H. Martins,. *Diretrizes Teóricas do novo CC brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 217-219.

<sup>9</sup> Op. Cit. Loc. Cit.

“, a ‘surrectio’, aponta para o nascimento de um direito como efeito, no tempo, da confiança legitimamente despertada na contraparte por determinada ação ou comportamento.

Como explica decisão recente do TST:

*“acode os obreiros o instituto da surrectio, outra figura parcelar da boa-fé objetiva, definida pela doutrina como uma nova modalidade aquisitiva de direito subjetivo em virtude do exercício continuado de uma situação jurídica, ainda que não correspondente às normas que, ordinariamente, a regeriam. Consoante doutrinador supra mencionado, na mesma obra, a necessidade se manter um equilíbrio nas relações sociais faz surgir, materialmente, uma pretensão jurídica legítima naquele que agiu de boa-fé, pautado no princípio da confiança”. Tribunal Superior do Trabalho*

*AIRR-1142/2006-145-03-41, 06/02/2009, Rel. Aloysio Corrêa da Veiga*

No nosso entendimento, há muito reiterado, esse comportamento não só impede o exercício do direito do titular de má fé, como também faz exsurgir um contra-direito, que independe da apuração da má fé, ainda que presumida. A simples tolerância, longa, contínua, imperturbada, conduz a *inoponibilidade* do direito em face àquele a quem se tolerou o comportamento<sup>10</sup>. Seguimos assim, além da corrente do *Vernirkung*, de prestígio à boa fé, também a construção de Carnelutti<sup>11</sup>.

À luz desses entendimentos, cumpre-nos lembrar que os direitos de propriedade intelectual são, todos eles, bens móveis<sup>12</sup>; aplica-se assim, a prosperar tal entendimento, como prazo aquisitivo da *inoponibilidade*, o dos artigos 1.243 e 1.244 do Código Civil Brasileiro.

Outra hipótese em que a intenção de apropriação pode levar a seu intuito é o das hipóteses de caducidade de signos distintivos, que se verifica no caso de abandono do exercício positivo do uso social dos direitos. Mas mesmo assim pode se verificar um impedimento dessa apropriação, quando ela se daria em detrimento do público<sup>13</sup>:

“Com efeito, a caducidade nestes casos tira do titular a exclusividade; sem a menor dúvida. Mesmo o titular de uma marca bem conhecida, mas não usada para efeitos de caducidade deverá perder o conteúdo positivo do direito de exclusão. Mas não será compatível com o direito que essa perda do poder de excluir como direito de “propriedade” importe em apropriabilidade por terceiros do signo, se isso importar em efeito confusivo para o público.

Para o público, a falta de uso para efeitos de caducidade pode não abalar a imagem-de-marca remanescente, o que tende a criar assimetrias de informação lesivas ao seu interesse, inclusive em detrimento dos consumidores. Deve-se ponderar mesmo a

---

<sup>10</sup> Da Tecnologia à Cultura, op. Cit.

<sup>11</sup> No entanto, contra nossa direta alegação de tolerância num caso determinado, pronunciou-se o TJRJ: “A simples tolerância do autor em relação à conduta da ré, enquanto aguardava pronunciamento judicial, não significa concordância com a prática adotada pela ré, não caracterizando um desequilíbrio, pelo decurso do tempo, entre o benefício auferido pelo credor e o prejuízo do devedor, elementos essenciais a configurar o instituto da supressão”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 2009.001.55589, julgado em 13.01.2010.

<sup>12</sup> Na legislação em vigor, os direitos de propriedade industrial regidos pela Lei. 9.279/96, os cultivares, as topografias e os direitos autorais são definidos como bens móveis.

<sup>13</sup> BARBOSA, D.B., Efeito extraterritorial das marcas, *in* Da Tecnologia à Cultura, op. Cit.

prevalência desses interesses quando possa existir alguma margem de tolerância por parte do titular da marca para uso por terceiros, mas em detrimento do público.”

De outro lado, essa carência de intenção de reserva (ou sua eventual impotência) já foram mencionadas como requisito negativo de generificação dos símbolos protegidos<sup>14</sup>.

### Conclusão

Respondemos então aos quesitos:

- O intento de apropriação de sinal de uso comum por um depositante de pedido de registro será resistido pela autarquia concessora da exclusiva, ou objeto de nulidade; como se fartamente se demonstrou, no caso de uma errônea concessão, a casuística reconhece majoritariamente a inoponibilidade do signo invalidamente obtido mesmo sem declaração de nulidade judicial.
- O intento de apropriação de um sinal de uso comum pode propiciar viabilizar abuso de direito, enriquecimento sem causa, e violação das normas de defesa da livre concorrência, mas certamente não tem sido tolerado em nosso direito.
- O intento de apropriação de um elemento competitivo tem valia no nosso sistema jurídico, mas apenas quando não lesivo à integridade do domínio comum, ou aos interesses de tutela pública, como, por exemplo, o resguardo do direito à informação do consumidor.
- A intenção de apropriação de elementos significativos ou outros segmentos sob o escopo de direitos exclusivos da propriedade industrial ou de concorrência desleal, em face agora de interesse privados e não do domínio público, de outro lado, pode alcançar seu intuito no caso de tolerância do titular de direitos exclusivos em hipóteses como as de *surrectio e supressio*, ou de inação incompatível com a função social dos direitos.

---

<sup>14</sup> Dissemos em Proteção de Marcas: 8.5.1.3. Os efeitos da tolerância no direito europeu e francês. "Note-se que, no Direito francês, admite-se o mesmo princípio, se não como defesa integral, como parâmetro de moderação da responsabilidade do usuário da tecnologia: (...) les tribunaux pourront-ils réduire dans de grandes proportions les dommages intérêts au cas où le titulaire du droit aurait négligé d'exercer des poursuites pendant de longues années, et aurait ainsi créé un véritable piège pour l'industrie. [Nota do Autor] Paul Roubier, op. cit. p. 326. Pé de página do original: "V. pour les brevets: Cass., 28 niv. an XI, S. 3.1.142; 27 déc. 1837, S.38.1.25; - pour les dessins ou modèles: Angers, 18 janv. 1904, Ann., 04.67 (v. toutefois Amiens, 30 déc. 1924, Ann., 31.94 contrefaçon non poursuivie pendant 40 ans); - pour les marques: Tr. comm. Seine, 8 mai 1878, D. 79.3.61; Alger, 8 uill. 1901, Ann., 03.280; Paris, 17 janv. 1924, Ann., 24.109; 7 nov. 1972, Ann., 29.219; 10 déc. 1929, Ann., 30.97; Rouen, 8 janv. 1930, Ann., 30.139; Tr. Strasbourg, 4 mai 1931, Ann., 32.52; Angers, 12 juill. 1933, Ann., 34.247; Tr. des Andelys, 21 juill. 1934, Ann., 34.281; Tr. Lille, 20 mai 1943, Ann., 40.48.192; Montpellier, 12 mai 1950, Ann., 50.95; Paris, 21 juin 1950, Ann., 50.273".] O artigo 9º da Primeira Diretiva da União Europeia - 89/104/CEE, preceitua que o titular de uma marca anterior que, num Estado membro, tenha tolerado o uso de uma marca posterior registrada em dito Estado membro, durante um período de cinco anos consecutivos com conhecimento de dito uso, não poderá solicitar daqui por diante a nulidade da marca posterior nem opor-se ao uso da mesma baseando-se em dita marca anterior para os produtos ou os serviços para os quais se tiver utilizado a marca posterior, salvo se a solicitação da marca posterior se tiver efetuado de má fé."