

# A Tutela do Know-how no Ordenamento Italiano

**FABIO BORTOLOTTI**

Tradução de Anchises Brêtas \*

## CAPÍTULO I

### Premissas

Acontece várias vezes que os empreendedores e os juristas que agem concretamente sobre a realidade do mundo industrial e comercial elaboram soluções jurídicas originais, para adequar-se às necessidades emergentes do desenvolvimento da realidade econômica-social, soluções essas que culminam freqüentemente na criação de novas figuras contratuais, que só após um período mais ou menos longo serão individuadas e disciplinadas pelo legislador. Tal desenvolvimento, particularmente evidente nos setores nos quais a evolução da economia é mais rápida, constitui a norma no campo do direito industrial e comercial, em cujo âmbito os vários institutos hoje disciplinados pela lei são o fruto de lenta e fatigante obra de adaptamento do direito às necessidades reveladas pelas praxes comerciais.<sup>1</sup>

No lento caminho que se deve percorrer, dado que determinadas exigências de disciplina das relações entre empresários econômicos são primeiro individuadas e depois traduzidas numa

---

\* Publicação devidamente autorizada pelo editor Dott. A. Giuffré.

1. Si pensi, ad esempio, ai numerosi contratti divenuti tipici con il codice civile del 1942, come la somministrazione, l'agenzia, il contratto estimatorio, la spedizione, tanto per citarne alcuni dei più importanti. Cfr. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU E MESSINEO, Milano, 1968, 691 ss.

disciplina legal (mira que nem sempre, aliás, é alcançada) é essencial a intervenção do jurista que, interpretando as manifestações não raro confusas e contraditórias das praxes, extrai-lhes os elementos essenciais, enquadrando-os no âmbito do direito vigente.<sup>2</sup>

Infelizmente, porém, esta obra de individuação dos novos problemas provocados pela evolução das praxes comerciais, e de sucessiva elaboração jurídica e inserção no sistema, não pode sempre realizar-se com a necessária tempestividade; e surge, então, uma diferenciação entre o direito aplicado em concreto no mundo dos negócios e o direito objeto dos estudos da doutrina, diferenciação esta que torna mais difícil o enquadramento teórico das «fatispécies» elaboradas pela praxe, premissa necessária para sua eventual inserção no sistema jurídico vigente.

Em tal situação, tornada mais delicada pela escassez de contatos entre o mundo acadêmico e a praxe dos negócios, resulta mais difícil a obra do jurista que intente estudar um tipo contratual infenso a qualquer disciplina legal como o é exatamente o contrato de **know-how**. De fato, na falta de uma definição legal ou, pelo menos, de uma constante praxe jurisprudencial, é difícil atinar com o ponto de partida para a solução dos vários problemas, a saber, a individualização (individuação) do conteúdo do contrato e sua delimitação com relação a pactuações semelhantes.

No meu entender, tal ponto de partida deve achar-se na própria praxe, e, por réverbero, nos estudos de quantos dessa praxe haviam derivado as suas orientações, com especial refe-

---

2. Di questa esigenza hanno tenuto conto in larga misura gli organizzatori dell'VII Congresso internazionale di diritto comparato, tenutosi a Pescara dal 6 al 13 settembre 1970, nell'ambito del quale sono stati studiati problemi attualissimi, come ad esempio (per rimanere nel settore del diritto commerciale in senso lato) la responsabilità per danni derivanti da voli supersonici, le carte di credito, ed anche, appunto, il problema della tutela giuridica del **know-how**. Nel presente studio si farà più volte riferimento a relazioni presentate in questo convegno, indicandolo come «Congresso di Pescara».

rência ao direito comparado, que, nesta matéria de modo todo particular visam aos contratos que se concretizam no plano internacional.<sup>3</sup>

Por esta razão, tentarei, nas páginas seguintes, antes de mais nada individuar o conteúdo típico do **know-how**, precisando, todavia, que os resultados obtidos não pretendem ter um caráter definitivo (coisa impossível, ademais, dada a atual fluidez da matéria) mas exprimem antes uma interpretação pessoal da realidade sócio-econômica<sup>4</sup> interessada sobretudo em estimular uma discussão sobre este assunto: a seguir, procurarei traçar um quadro da tutela prestada pelo ordenamento italiano ao titular do **know-how**, nos vários aspectos penalísticos e civilísticos.

Trata-se, portanto, de um contributo com que se persegue um escopo assaz limitado, a saber, unicamente delimitar o objeto do **know-how** e de pormenorizar a sua tutela jurídica no ordenamento italiano, deixando de lado, pelo menos por enquanto, os problemas atinentes à disciplina e à natureza do contrato de cessão ou licenciamento de **know-how**.

## CAPITULO II

### Individualização do Know-How

Quando se fala de contrato de **know-how** ou contrato de licença de **know-how** visa-se ao contrato mediante o qual determinados conhecimentos técnicos (exatamente o **know-how**) são

---

3. Infatti, trattandosi di pattuizioni intercorrenti, nella maggior parte dei casi, tra imprese di diversi stati, e mancando una disciplina nazionale, capace di dare uno specifico orientamento al contratto nei singoli ordinamenti, si è creata una sostanziale omogeneità di contenuto, nei limiti, naturalmente, in cui gli interessi particolari dei contraenti non diano allo stesso una fisionomia originale. In tali condizioni si può far ampio ricorso alle esperienze raggiunte all'estero, almeno per quanto riguarda l'individuazione del normale contenuto del contratto.

4. Visione personale, ma non per questo aprioristica: vorrei solo sottolineare che, in mancanza di uno studio di carattere quasi statistico, fatto su un ampio campione di contratti (come ad esempio quello svolto

cedidos a título oneroso a terceiros, similarmemente ao que se dá com os contratos de cessão ou de licença de patente.<sup>5</sup>

O termo **know-how**, de origem norte americana, é a abreviatura de «the know how to do it»,<sup>6</sup> isto é, literalmente, o «saber como fazer».<sup>7</sup> Isto parece referir-se, no seu significado originário, principalmente àqueles conhecimentos técnicos que permitem melhor desfrute de procedimentos industriais conhecidos, estejam ou não patenteados.<sup>8</sup>

O núcleo central da noção de **know-how** é constituído, portanto, por aqueles artifícios construtivos, regras de conduta, **tours de main**, que, por si mesmos, não atingem o nível de verdadeiro e própria invenção, mas que permitem a quem os conhece, por tê-los adquirido graças à experiência continuada de um certo tipo de trabalho, exercer melhor e com menos custo, determinado procedimento industrial.<sup>9</sup>

---

per la concessione di vendita da P. ULMER, *Der Vertagshändler*, München 1969, 106 ss. e 127131) l'individuazione degli elementi che normalmente caratterizzano un determinato contratto esistente solo nella prassi comporta una certa dose di arbitrio, che potrà essere ridotta al minimo, ma non eliminata.

5. Sulle differenze tra licenza e cessione di brevetto, v. MANGINI, *La licenza di brevetto*, Padova, 1970, 10 ss.

6. Cfr. DEMIN, *Le contrat de know-how*, Bruxelles, 1968, il.

7. V. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 567.

8. V. TROLLER, *Der Schutz des know-how im schweizerischen Recht*, in *Recueil des travaux suisses présentés au — VIII Congrès international de droit comparé*, Basel, 1970, 214; BOHME, *Die Besteuerung des know-how*, München/Berlin, 1967, 16-17.

9. Resta legata alla nozione originaria de **know-how**, riferita esclusivamente ad idee o innovazioni che non posseggono i requisiti dell'invenzioni industriali, la maggioranza della dottrina italiana: GREGO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, 206, 316; MANGINI, op. cit., 50; ROTONDI, *Diritto industriale*, Padova, 1965, 493-494; SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, 104. Per una nozione più ampia, riferita in generale al segreto industriale, v. invece ASCARELLI, op. cit., 183, 567. Occorre però notare che le opinioni restrittive citate costituiscono più che altro degli accenni casuali al **know-how** e non sembrano quindi implicare una meditata presa di posizione sulla definizione dello stesso.

Este núcleo central foi, na prática, objeto de sucessivos ampliamentos em várias frentes, de que resultou que o significado atualmente corrente de **know-how** se ampliou consideravelmente. Alguns dentre estes constituem doravante um fato adquirido, do qual não se pode prescindir (não cabendo, então, sobrepor à realidade econômica uma construção jurídica arbitrária); outros se encontram ainda no estágio de tentativas isoladas, pouco usadas na praxis corrente, entre outros motivos por exporem o contrato a perder sua individualidade.

A) Uma primeira extensão, que pode já considerar-se pacífica, levou à inclusão no **know-how**, de todos os segredos industriais não patenteados ou não patenteáveis, isto é, de toda uma série de conhecimentos técnicos possuindo valor econômico, que não sejam tutelados *erga omnes* pelas normas relativo à propriedade industrial.

De fato, o **know-how** constituído por contribuições técnicas de menor alcance (mas nem por isso menos importantes economicamente), acessórios face a um procedimento patentado, constitui, ainda hoje, uma das formas mais típicas, tanto que freqüentemente a uma concessão de patente se aditou um contrato de **know-how**, tendo por objeto conhecimentos acessórios, não incluídos na patente, não raro indispensáveis para a sua profícua utilização. Mas, ao lado dessa hipótese, acontece muitas vezes que o **know-how** tenha por objeto soluções técnicas inteiramente indispensáveis a um procedimento industrial patentado

---

10. Ciò è tanto più vero ove si consideri che sovente l'inventore tende a non includere nella descrizione del brevetto tutto ciò che è necessario per la migliore attuazione dell'invenzione: v. CHAVANE, *Il contratto di know-how*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, I, 202-203. Inoltre, giova sottolineare che numerose innovazioni di carattere accessorio possono essere introdotte in un momento successivo, grazie all'esperienza concreta acquisita in sede di attuazione dell'invenzione.

ou comumente patenteável, ou direttamente invenções verdadeiras e próprias que o inventor não quer<sup>11</sup> ou não pode patentear.<sup>12</sup>

Em substância, pois, todas as vezes que um empresário recorre ao segredo para proteger aos conhecimentos técnicos adquiridos, seja porque não poderia comumente gozar da tutela absoluta proveniente da norma sobre invenções industriais ou produtos de utilidade, seja porque isto dependa de uma sua preferência pela tutela do segredo atinente àquela específica oferta da lei em matéria de propriedade industrial, fala-se normalmente em **know-how** e, no caso de transferência de tais elementos a título oneroso, de contrato de **know-how**.<sup>13</sup>

---

11. Le ragioni che possono determinare una scelta in questo senso sono le più varie: in certi casi l'inventore può non aver interesse a subire i limiti (durata, eventuali licenze obbligatorie) che costituiscono la contropartita della tutela offerta dall'ordinamento all'invenzione brevettata; in altri casi egli potrà non voler correre i rischi insiti nella pubblicità legata alla brevettazione, come eventuali usurpazioni difficilmente perseguibili o utilizzazioni del brevetto in paesi che non ne riconoscono la validità. Cfr., su questo punto, CHAVANNE, op. cit., 203.

12. Cosa che si verifica, per esempio, in Italia per i medicinali (articolo 14 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127). In simili ipotesi l'inventore italiano (o anche straniero che tema la concorrenza dei produttori italiani, non vincolati dal suo brevetto) si orienterà la tutela offerta dal segreto, cedendo o licenziando eventualmente l'invenzione a terzi a titolo di **know-how**.

13. Quest'ampia nozione di **know-how** trova ampia conferma sul piano del diritto comparato: cfr. COHEN JEHORAM, *The protection of know-how under the law of the Netherlands*, in *Netherlands reports to the VIIth international congress of comparative law*, Pescara, 1970, 236-237; TROLLER, *Der rechtliche Schutz des know-how (Rapporto generale presentato al Congresso di Pescara)*, 11-12 del testo ciclostilato; STUMPF *Der Know-How-Vertrag*, Heidelberg, 1970, 23-24; BÖHME, op. cit., 19; CHAVANNE, op. cit., 201; DEMIN, op. cit., 15. Ciò significa che, nell'ambito del diritto italiano, si potrà far ricorso a quanto è stato detto in tema di invenzione non brevettata, tenendo ovviamente conto del fatto che non sempre i principi ivi affermati potranno estendersi altresì alle forme di **know-how** non aventi carattere d'invenzione. Sull'invenzione non brevettata nel diritto italiano v., oltre ai testi generali che citeremo in seguito esaminando problemi specifici, SGROI, *L'invenzione non brevettata*, Milano, 1961; SANTINI, *L'invenzione non brevettata*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I, 367 ss.

B) Uma segunda tendência extensiva da noção de **know-how**, muito menos acentuada, visa a incluir-lhe, além de conhecimentos de caráter eminentemente prático, as regras de conduta oriundas da experiência na região empresarial, atinentes ao setor organizativo ou comercial.<sup>14</sup>

Com efeito, também fora do setor produtivo há segredos industriais de inegável relêvo, que podem perfeitamente ser objeto de uma transferência a título oneroso (haja vista um sistema contábil, um modo de organizar as vendas, etc). Padece, todavia, dúvida sobre a oportunidade de se estender a estes o uso do termo **know-how**, tradicionalmente ligado à matéria de inventos industriais, ainda levando-se em conta que, não obstante os numerosos paralelos, há diferenças no plano da tutela, que às vezes seja esta mais incisiva em matéria de segredos técnicos em sentido restrito.<sup>15</sup>

---

14. Favorevoli a questo orientamento: COHEN JEGORAM, op .cit., 237; BOHME, op. cit., 19-20; STUMPF, op. cit., 25-26. In senso contrario, per una limitazione della nozione di **know-how** ai segreti suscettibili di applicazione industriale: SCHRANS, **La protection du know-how en droit belge**, in **Rapports belges au VIII Congrès international de droit comparé**, Bruxelles, 1970, 392; GOMEZ SEGADE, **El know-how en el derecho español (Rapporto al Congresso di Pescara)**, 5. Quest'ultimo autore nega che si possa configurare un **know-how** tecnico ha un valore universale quello commerciale (per es. un tipo di campagna pubblicitaria) ha un valore variable a seconda dei paesi in cui viene attuato. Il punto di partenza del ragionamento sembra avere un certo fondamento, la regola tecnica offrendo una maggiore certezza di risultato di quella commerciale, dal momento che l'applicazione di quest'ultima comporta l'inserimento di un elemento estremamente variable, come le reazioni del pubblico dei consumatori. Ma con tutto ciò — a parte il fatto che anche le regole tecniche non sono sempre universali nella loro applicazione concreta (potendo influire su questa le condizioni più disparate come, clima, esperienza tecnica delle maestranze, materie prime disponibili, ecc.) — non si comprende perchè l'universalità debba costituire un attributo del **know-how**, per l'esistenza del quale conta soprattutto il fatto che vi sia un segreto avente un valore economico per chi lo acquista, che ne giustifichi l'eventuale trasferimento a titolo oneroso.

15. Si pensi soprattutto alla differenza tra l'art. 623 e l'art. 622 cod. pen., di cui si tratterà ampiamente al paragrafo 4.

Em todo caso, parece prematuro, dada a fluidez da matéria, tomar posição definitiva sobre este ponto: na seqüência deste trabalho as referências ao **know-how** geralmente visarão ao **know-how** técnico em sentido restrito, precisando-se desde já que os resultados obtidos poderão estender-se, na maioria dos casos, também ao assim chamado **know-how** comercial.

C) Uma terceira extensão, de que se encontram numerosos exemplos nas praxis, tende a compreender na noção de **know-how** também conhecimentos técnicos **não secretos** que não obstante revestem um valor econômico e podem, assim, ser objeto de cessão em favor de terceiros.<sup>16</sup>

Contratos desse tipo existem e não raro são pelas partes denominados **know-how**: são estes freqüentes nas relações entre países que atingiram grau diverso de desenvolvimento tecnológico, verificando-se freqüentemente o caso de empresário interessado em adquirir, em bloco, uma série de informações técnicas não secretas (materializadas em planos, desenhos, etc.), redundando em considerável economia de pesquisas.<sup>17</sup> É, contudo, muito duvidoso que tais contratos possam qualificar-se como cessões de **know-how**, dado que assim se romperia praticamente a unidade conceitual do contrato, baseada sobretudo no caráter secreto de seu objeto.

De fato, a diferença concernente às hipóteses típicas de **know-how** é, em princípio, substancial: enquanto num caso o que confere valor econômico aos dados transmitidos mediante o contrato é o segredo, a saber, o fato de que esses não são encontrados, no outro caso o valor provém da maior comodidade em adquirir noções geralmente conhecidas, correspondendo, então, à economia de tempo e de dinheiro, como evitar proceder-se a longas e custosas pesquisas preliminares.<sup>18</sup>

---

16. In questo senso: STUMPF, op. cit., 24-25; **Le know-how. Guide pratique pour l'elaboration d'un contrat**, a cura dell'ORGALIME, Bruxelles, 1962, 7.

17. TROLLER, **Rapporto generale**, cit., 3.

18. Cfr. ancora TROLLER, **Rapporto generale**, cit., 38.

Naturalmente, como freqüentemente ocorre, a distinção, preciosa no plano conceitual, é-o menos na prática: antes de tudo porque muitas vezes no próprio contrato se misturam os vários elementos (inventos patenteados, **know-how**, e dados não secretos) mormente nos casos em que uma parte se empenha em participar à outra parte todos os seus conhecimentos próprios (segretos ou não) inerentes a determinado procedimento industrial; ademais, porque a linha de demarcação entre o que é secreto e o que não o é pode ser imperceptível, sobretudo no concernente a procedimentos usados por número assaz limitado de empresas.

Segundo a tese claramente prevalescente, que limita a noção de **know-how** aos conhecimentos secretos,<sup>19</sup> tese, aliás, coerente com a posição que enquadra o **know-how** ao lado dos inventos patenteados, reduzível exatamente ao segredo,<sup>20</sup> impõe-se precisa individuação da linha de demarcação entre os contratos de **know-how** e os contratos de cessão de conhecimentos do domínio público (como o engineering ou o contrato de assistência técnica): de fato, se o segredo é o elemento essencial do **know-how**, no caso de divulgação deveria esvair-se o próprio objeto do contrato;<sup>21</sup> enquanto que no caso de contratos de cessão de conhecimentos, cujo caráter reservado ou não é irrelevante, o fato de este vulgarizar-se entre número maior de empresários não reflete absolutamente sobre a sorte do contrato.

---

19. In questo senso: COHEN JEHORAM, op. cit., 236-237; GOMES SEGADE, op. cit., 6; SCHRANS, op. cit., 392; TRALLER, *Immaterialgüterrecht*, I, Basel/Stuttgart, 1968, 195; DEMIN, op. cit., 15; BÖHME, op. cit., 20.

20. Sul presupposto che si tratti in ogni caso di conoscenze segrete, si basa anche la nostra dottrina, quando accenna al **know-how**: ASCARELLI, op. cit., 283; GRECO-VERCELLONE, op. cit., 316-317; ROTONDI, op. cit., 493-494.

21. Cfr. TROLLER, *Rapporto generale*, cit., 36. Secondo GRECO-VERCELLONE (op. cit., 316-317), i quali inquadrano la licenza di **know-how** (o più precisamente la licenza di sfruttamento di invenzioni non brevettate) nello schema della locazione, la cessazione del segreto per causa non imputabile ad alcuno dei contraenti equivale al perimento fortuito dell'oggetto locato, che determina l'estinzione del rapporto contrattuale, per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Senza approfondire la questione,

No meu entender, nos casos duvidosos deve atender-se, mais do que ao nome dado pelas partes ao contrato, à sua vontade efetiva: sempre que o correspondente (**redevances** ou soma fixa) tem sua razão de ser no caráter secreto das noções transmitidas, ter-se-á um contrato de **know-how**, a não ser assim, tratar-se-á de contrato de assistência técnica ou de **engineering**.<sup>22</sup>

Em resumo, podemos dizer que o objeto do **know-how** é constituído por **conhecimentos técnicos** (ou também não necessariamente técnicos, com as reservas acima citadas), **secretos**, consistentes em inventos não patenteados ou patenteáveis, ou melhor dito, em artifícios construtivos, intuições particulares ou demais regras de conduta técnica não qualificáveis como invenção sejam ou não acessórias com relação a uma invenção industrial.

### CAPÍTULO III

#### Tutela Jurídica do Know-How

Já acenei à estreita conexão existente, pelo menos no plano dos resultados econômicos, entre **know-how** e invento patentado. De fato, em ambos os casos se trata de conhecimentos de caráter técnico cujo monopólio pertence a um empresário, com exclusão de terceiros e em particular dos concorrentes, o que lhe permite o desfrute exclusivo graças ao qual tais conhecimentos assumem valor às vezes assaz relevante.

---

che esula dagli scopi limitati del presente studio, occorre tuttavia sottolineare come la possibilità di un inquadramento della licenza di **know-how** nello schema della locazione desti notevoli perplessità, ove si accolga la tesi dominante che nega al **knowhow** (ed all'invenzione non brevettata) il carattere di bene in senso giuridico.

22. Rimangono, ovviamente, notevoli difficoltà nel caso in cui il pagamento delle **redevances** (il problema non si pone nel caso di somma fissa corrisposta all'atto della cessione delle cognizioni segrete) costituisca il corrispettivo, non solo della trasmissione di dati segreti (in quanto tali), ma anche di un'opera **lato sensu** di assistenza tecnica (messa a disposizione di piani, disegni, ed in genere di dati, anche noti, necessari per la messa in opera di un procedimento industriale). In questo caso è assai

Este paralelismo se opera também durante a transferência do **know-how** ou da patente: num caso se recorrerá ao contrato de **know-how**, isto é, à transferência fiduciária dos conhecimentos secretos, em outro, ao invés, à cessão ou licença de patente.

Todavia, as indubitáveis analogias de fato não devem fazer esquecer as profundas divergências existentes no plano jurídico entre **know-how** e invento patenteado, que se manifestam sobretudo na tutela diversa propiciada pelo ordenamento jurídico. Na realidade, se nas duas hipóteses se configura uma posição de monopólio respectivamente do titular da patente<sup>23</sup> ou do que desfruta de determinados conhecimentos técnicos em regime de segredo, isto não impede que no primeiro caso se trata de monopólio de direito<sup>24</sup> garantido pela lei, enquanto no segundo nos achamos diante de um simples monopólio de fato,<sup>25</sup> que se opera nos limites em que o titular conseguir manter secreta a própria descoberta.

Isto não significa que o possuidor de um **know-how** não goze de certa tutela jurídica: porém, enquanto o titular da patente tem direito **erga omnes** sobre o invento, quem detém um **know-how** deve contentar-se com uma proteção indireta, muito

---

dubbia la sorte del contratto in caso di divulgazione del segreto: se si dà un rilievo preminente al vantaggio ricavato dall'impiego del procedimento ceduto piuttosto che dal suo carattere segreto, la sua divulgazione non inciderà sugli obblighi del licenziatario (cfr. Cass. francese 13 luglio 1966, citada da MANGINI, op. cit., 110 ss.); se invece si mette l'accento sulla trasmissione dei dati segreti, in quanto tali, si giungerà alla soluzione opposta; se, infine, si riconosce un carattere complesso alla prestazione, si potrà studiare l'applicabilità delle norme in tema di impossibilità sopravvenuta parziale (in particolare artt. 1257 e 1464 cod. civ.) che permetterebbero di giungere ad una soluzione intermedia, consistente nella riduzione della contraprestazione (e cioè delle **redevances**).

23. O anche, naturalmente, di un suo eventuale avente causa.

24. Uso il termine monopolio di diritto per chiarire che il titolare del brevetto gode di una posizione esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione, garantitagli dalla legge, senza che ciò implichi alcuna presa di posizione sul problema della natura del diritto sull'invenzione.

25. Cfr. BERNINI, **La protezione del know-how. Rapporto nazionale al Congresso di Pescara** (testo ciclostilato), 5.

mais limitada: por não garantir-lhe o ordenamento jurídico direito ao uso exclusivo do próprio achado, deverá empenhar-se por mantê-lo secreto, valendo-se para tal fim das normas que tutelam o segredo em geral e o segredo industrial em particular.<sup>26</sup>

Falta, em suma, um direito — garantido pelo ordenamento — sobre o **know-how** consistente em invento não patenteado, reduzível a uma proibição geral de violar ou divulgar o segredo,<sup>27</sup> com a conseqüência de que o titular do **know-how** poderá agir apenas nos confrontos com quem houvesse extorquido o segredo de modo fraudulento, violando precisos dispositivos legais ou compromissos contratuais assumidos.

O caráter restritivo dessa tutela salta aos olhos se levarmos em conta que o titular do **know-how** não poderá impedir o uso do mesmo a quem houver descoberto o segredo servindo-se de

---

26. Il carattere indiretto di questa tutela è sottolineata da ASCARELLI (op. cit., 564), con riferimento all'invenzione non brevettata. V. anche, in questo senso, GREGO-VERCELLONE, op. cit., 148.

27. Infatti, la prevalente dottrina nega l'esistenza di un diritto assoluto (valido *erga omnes*) sull'invenzione non brevettata, mettendo in luce il fatto che la legge tutela il segreto industriale soltanto nei confronti di determinati soggetti, legati da particolari vincoli all'inventore: cfr. ASCARELLI, op. cit., 284-285; BONASI-BENUCCI. **Note in tema di preuso dell'invenzione**, in *Riv. dir. ind.* 1964, II, 327; CORRADO, **Le opere dell'ingegno. Le privative industriali**, in *Trattato di diritto civile*, diretto da GROSSO e SANTORO PASSARELLI, Milano, 1961, 71; SANTINI, **I diritti della personalità**, cit., 74; SGROI, op. cit., 105; GRECO-VERCELLONE, op. cit., 145 ss. In senso contrario: GRECO, **I diritti sui beni immateriali**, Torino s.d. ma 1948, 419; AULETTA, in **Commentario del codice civile**, a cura di SCIALOJA e BRANCA, **Libro V, Del lavoro**, Bologna/Roma, 1954, 279 ss.

La giurisprudenza, dopo aver seguito l'orientamento che ravvisa l'esistenza di un diritto *erga omnes* sull'invenzione non brevettabile (Cass., 4 marzo 1957, n. 798, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1617) o non brevettata (Cass., 11 novembre 1959, n. 3343, in *Giust. civ.*, 1960, I, 29) ha in seguito mutato avviso, negando tale tutela assoluta: cfr. Cass., 6 luglio 1962, n. 1733, in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, 39, con nota di FABIANI, **In tema di responsabilità per violazione di segreti industriali**.

meios lícitos (p. ex., mediante a inspeção do produto)<sup>28</sup> ou após uma divulgação,<sup>29</sup> embora ilícita, ou ainda descobrindo simultaneamente o mesmo segredo.<sup>30</sup>

Trata-se, ademais, de uma situação que se enquadra logicamente no sistema: de fato, quando o **know-how** é constituído de invenções não patenteáveis ou não patenteadas, é natural que o ordenamento jurídico não conceda uma proteção equivalente à que deriva de uma patente a quem não se dispõe a submeter-se-lhe aos limites (em particular de tempo),<sup>31</sup> ao passo que, em se tratando de achados que não se equiparam a invenções, o legislador já manifestou a vontade de lhes não abonar aquela particular proteção prevista para os bens imateriais.<sup>32</sup>

Não obstante a diversidade de tutela existente entre **know-how** ou, pelo menos, invento não patentado e invento patentado foi por alguns sustentado que o **know-how** deva considerar-se **bem imaterial**.

Assim, partindo de uma noção ampla de bem imaterial compreensiva de toda entidade ideal tendo valor econômico, foi dito que o segredo industrial (e, daí, o **know-how**) constitui um bem imaterial, embora sua tutela divirja da do invento.<sup>33</sup> De outro lado, sustentou-se que o invento não patentado (e, portanto, uma das formas que o **know-how** pode assumir) seja qualificado como bem imaterial, com base no fato de que o inventor teria direito ao segredo válido **erga omnes**, mesmo se condicionado à eventual divulgação ou descoberta por parte de terceiros.<sup>34</sup>

---

28. Cfr. ASCARELLI, op. cit., 285; GRECO-VERCELLONE, op. cit., 148; BONELLI, **Privativa per invenzione industriale**, in **Noviss. dig.** XIII. Torino s.d. ma 1966, 950; VOLTAGGIO LUCCHESI, **I beni immateriali**, Milano, 1962, 261.

29. ASCARELLI, op. cit., 287, 564; GRECO-VERCELLONE, op. cit., 148.

30. ASCARELLI, op. cit., 287, 564; SANTINI, **I diritti della personalità**, cit., 66; SGROI, op. cit., 106; GRECO-VERCELLONE, op. cit., 148; ROTONDI, op. cit., 292; CORRADO, **Le opere dell'ingegno**, cit., 71.

31. V., in particolare, le osservazioni di ASCARELLI, op. cit., 289.

32. V. BERSINI, **Relazione** cit., 6.

33. TROLLER, **Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali**, in **Riv. dir. comm.**, 1957, I, 173 ss.

34. GRECO, **I diritti**, cit., 416 ss.; AULETTA, op. cit., 279 ss.

A maioria da doutrina já se orientou claramente em sentido contrário, evidenciando o fato de que o **know-how** (embora na maioria dos casos se refira apenas ao invento não patenteado) não goza, nem mesmo através de proteção ao segredo, de uma tutela **erga omnes**, pressuposto necessário para a existência de um bem imaterial,<sup>35</sup> mas de apenas uma proteção frente a particulares categorias de sujeitos.<sup>36</sup>

A orientação prevalecente parece dever compartilhar-se, pelo menos à base da noção de bem imaterial acolhida pelo direito italiano. Contudo, isso não deve induzir a esquecer-se que o **know-how**, mesmo que não constitua um **bem** no sentido jurídico,<sup>37</sup> representa todavia indubitavelmente um valor econômico (não raro assaz relevante) para o empresário, tutelado — embora com as limitações acima expostas — pelo ordenamento, e objeto de ajuste entre os sujeitos interessados. Convém, pois, examinar quais sejam, em concreto, e como operam os meios jurídicos que tutelam o titular do **know-how**.

#### CAPÍTULO IV

##### Disposições Penais que Protegem os Segredos Industriais

Um importante e primeiro meio de tutela do **know-how** é dado pelas normas penais em matéria de inviolabilidade dos segredos e em particular pelos artigos nº 622 e 623 do Código Penal.<sup>38</sup>

---

35. ARE, **Beni immateriali**, in *Enc. dir.* V. Milano. 1959, 251; ASCARELLI, op. cit., 279 ss.; VOLTAGGIO LUCCHESI, op. cit., 358 ss. GRECO, **Beni immateriali**, in *Noviss. dig.* II, Torino, 1958, 365.

36. Cfr. gli Autori citati a nota 27.

37. Con la conseguenza, tra l'altro, che il contratto con cui il **know-how** viene trasferito, non conterrà un obbligo di dare (il bene **know-how**) ma un obbligo di fare, cibè di trasmettere delle nozioni segrete, accompagnate eventualmente da obblighi di dare, diferiti ai mezzi materiali di trasmissione del segreto (disegni, piani, ecc.). Cfr. ASCARELLI, op. cit., 283-284. Tutto ciò fa sorgere dei problemi di inquadramento del contratto (su cui v. anche **retro**, nota 21) dei quali non è possibile trattare in questa sede.

38. Sulla tutela penale del segreto v.: CRESPI, **La tutela penale del segreto**, Palermo, 1952; KOSTORIS, **Il segreto come oggetto di tutela**

A) O artigo 623 proíbe a quem, em virtude do seu estado, ofício, profissão ou arte, venha a conhecer notícias destinadas a permanecer secretas, sobre **descobertas** ou **invenções científicas** ou **aplicações industriais**, revelá-las ou empregá-las em proveito próprio ou alheio.

A norma em questão — como as demais que vierem a seguir — não define a noção de segredo, cuja individuação foi objeto de discussão na doutrina, dividida entre a tese subjetiva que põe o acento sobre a vontade de ocultar do interessado, e a objetiva, que alude ao interesse do titular na manutenção do segredo.<sup>39</sup> Sem aprofundar a questão, que nos levaria muito longe, bastará aqui notar que, para que se possa falar em segredo nos sentidos da norma penal será necessário que:

a) os dados ou fatos em questão **não sejam notórios**, isto é, não sejam conhecidos por relevante número de pessoas além das que possam legalmente conhecê-los;<sup>40</sup>

b) exista **interesse juridicamente apreciável** em que tais dados ou fatos não se tornem conhecidos, divulgados ou utilizados por estranhos;<sup>41</sup>

c) falte manifestação de vontade do titular a partir da qual se possa deduzir a **renúncia do segredo**.<sup>42</sup>

---

penale, Padova, 1964, PETRONE, **Segreti (delitti contro l'inviolabilità dei)**, in **Noviss. dig.**, XVI, Torino, 1969, 952 ss.; MANZINI, **Trattato di diritto penale italiano**, IV, Torino, 1961; SINISCALCO, **Rivèlazione di segreti scientifici o industriali: limiti della fattispecie consumata e tentativo**, in questa **Rivista**, 1964, 155 ss.; ROCCA, **Rivèlazione di segreti scientifici o industriali**, in **Enciclopedia forense**, VI, Milano, 1961, 584 ss.

39. Per un esame delle varie tesi, v. PETRONE, op. cit., 956 ss.

40. ANTOLISEI, **Manuale di diritto penale, parte speciale**, I, Milano, 1960, 167; PETRONE, op. cit., 957, nota 5.

41. ANTOLISEI, op. cit., 167; PETRONE, op. cit., 959-960. Nel caso del **know-how**, che a noi interessa, sarà ben difficile che tale interesse manchi.

42. ANTOLISEI, op. cit., 167. Ciò potrà in particolare verificarsi quando l'imprenditore eviti di prendere qualsiasi precauzione per mantenere il segreto; cfr. Cass., 4 luglio 1934, in **Giust. pen.**, 1935, II, 18, che esclude il carattere segreto della notizia che il professionista abbia, senza obbligo espresso o tacito di non palesarla o che possa essere ordinariamente appresa da altri.

A proibição de revelar segredos científicos e industriais não é dirigida à generalidade dos consórcios, mas só a determinadas categorias de sujeitos, ligados ao empresário por um vínculo **lato sensu** profissional<sup>43</sup> que lhes dá acesso a notícias reservadas da empresa. A ampla dicção da norma compreenderá as mais variadas categorias de sujeitos, como advogados, peritos, banqueiros, administradores de sociedades e, em particular os trabalhadores subordinados.<sup>44</sup> Ficarão, ao invés, excluídos do campo de aplicação da norma, os terceiros que tiverem conseguido «do exterior» os segredos científicos e industriais.<sup>45</sup>

Como já afirmei acima, o art. 623 não concerne ao segredo assim chamado comercial<sup>46</sup> mas apenas ao industrial em sentido restrito, isto é, como tendo caráter técnico. Contudo, mesmo neste âmbito mais restrito não é certo que o art. 623 cubra todo o campo do **know-how** técnico ou não, antes uma parte apenas deste, a saber, os inventos não patenteados e, eventualmente, não patenteáveis.<sup>47</sup>

43. ANTOLISEI, op. cit., 176.

44. CORRADO, *Trattato di diritto del lavoro*. III, Torino, 1969, 223; CURTI, *Attività sindacale e salvaguardia della sfera di riservatezza dell'imprenditore*, in *Not. giur.*, 1968, 1286; GUIDOTTI *La tutela del segreto d'ufficio e delle notizie attinenti all'azienda*, in *Dir. lav.*, 1952, I. 301 ss. Si noti, per inciso, che l'obbligo al segreto previsto nella norma penale non è limitato alla durata del rapporto di lavoro, ma continua anche nel periodo successivo.

45. Cfr. ANTOLISEI, op. cit., 177. Lo stesso sembra potersi dire dei dipendenti o collaboratori che abbiano carpito notizie destinate a rimanere segrete nei loro confronti, dal momento che la norma punisce la rivelazione di quanto conosciuto **in ragione** del proprio stato, ufficio, ecc. (cfr. CORRADO, *Trattato*, cit., III, 227). In questi casi si potrà far ricorso all'art. 621, che esamineremo in seguito. Nessuna sanzione penale invece applicabile nei confronti dei terzi che rivelino notizie aziendali conosciute, sia pure a titolo confidenziale, dall'imprenditore oppure da un collaboratore dell'impresa: cfr. GUIDOTTI, op. cit., 303.

46. Per l'esclusione del segreto commerciale dall'ambito di applicazione dell'art. 623, ed una sua inclusione nell'art. 622, v. PETRONE, op. cit., 976 nota 3; CURTI, op. cit., 1288; CRESPI, op. cit., 182.

47. Si pensi in particolare ai procedimenti in materia di medicinali, su cui v. Pret. Roma, 16 ottobre 1967, in *Giur. cit.*, 1969, II, 90, dove è stato ritenuto applicabile l'art. 623.

A norma distingue chiaramente três hipóteses, consoante os segredos concernam **descobertas, invenções científicas** ou **aplicações industriais**: o primeiro termo parece dever estender-se no seu significado corrente consistente em «reconhecer ou revelar algo de real que antes era ignorado»,<sup>48</sup> isto é, descoberta científica, teórica (e, daí, não patenteável), distinta do invento industrial, que poderá em certos casos, constituir a aplicação concreta da própria descoberta;<sup>49</sup> o segundo termo parece, ao revés, indicar inventos industriais, no sentido das normas sobre

---

48. ANTOLISEI, op. cit., 177; CURTI, op. cit., 1287; PETRONE, op. cit., 976, nota 3; CRESPI, op. cit., 187.

49. Il fatto che l'ordinamento tuteli penalmente il segreto sulla scoperta scientifica, mente non è disposto a concedere alla stessa la protezione del brevetto, può spiegarsi in base alla considerazione che la scoperta può costituire il punto di partenza di una successiva invenzione.

In realtà non è nemmeno da escludersi che il termine «scoperta» abbia — nell'ambito dell'art. 623 — un significato più ristretto, riconducibile alla nozione di invenzione, ove si consideri che le norme in tema di privative industriali vigenti al momento dell'emanazione dell codice penale, usavano insieme i termini di scoperta e di invenzione (cfr. art. 1, l. 30 ottobre 1859 n. 3731), con la conseguenza che il termine «scoperta» veniva ad assumere il significato, assai più ristretto, di «applicazione industriale della scoperta scientifica» (cfr. RAMELLA, **Trattato della proprietà industriale**, I, Torino 1927, 62 ss.). Si potrebbe infatti sostenere che l'art. 623 vuole riferirsi alla nozione ristretta di scoperta, di cui all'art. 1 della legge sulle private del 1859, con la conseguenza che i due primi termini (scoperta ed invenzione) sarebbero equivalenti alla nozione di invenzione accolta nella legislazione vigente in tema di brevetti.

Tuttavia, tale soluzione non sembra attendibile, sia perchè nell'art. 1 della legge del 1859 rendeva in modo assai più marcato la subordinazione della nozione di scoperta a quella di invenzione (la norma in questione parla di «invenzione o scoperta industriale»), sia perchè già la dottrina dell'epoca, pur conoscendo il significato più ristretto del termine scoperta nel quadro della legge sulle privative industriali, interpretava l'art. 298 cod. pen. 1889 (corrispondente su questo punto letteralmente all'art. 623) attribuendo al termine scoperta il significato più ampio di scoperta scientifica. Cfr. RAMELLA, op. cit., 533-534.

a patente;<sup>50</sup> o terceiro termo, enfim, por muitos é referido às aplicações industriais das próprias descobertas ou invenções e, por isso, incluído na noção de invento.<sup>51</sup>

Seguindo este posicionamento, que se pode chamar de tradicional, o art. 623 vedaria apenas a revelação de descobertas científicas ou de verdadeiras e próprias invenções, não patenteadas naturalmente,<sup>52</sup> enquanto as demais formas de **know-how**, como recursos técnicos, «prestidigitações», etc., seriam tutelados tão somente — juntamente com o denominado segredo comercial — pela norma mais geral, e menos severa, do art. 622, do Código Penal.

A meu ver, esta interpretação restritiva da expressão «aplicações industriais» não se pode adotar. De fato, se é verdade que esse termo encontra correspondência nas normas que definem a invenção (art. 2585 do Código Civil e art. 12 R.D. — régio decreto — de 29 de junho n. 1127)<sup>53</sup> onde tais normas indicam que as invenções devem ser «aptas a ter aplicação industrial», isto não exclui absolutamente que a expressão, indubbiamente genérica, de «aplicações industriais», usada não para

---

50. Non si vede perchè si debba dare al termine in questione un significato più ampio di quello tecnico, che prescinda dal requisito dell'industrialità, come fa ad es. ANTOLISEI (op. cit., 177); cfr. CORRADO, *Trattato*, cit., III, 226, nota 1.

51. ANTOLISEI, op. cit., 177; CURTI, op. cit., 1278; PETRONE, op. cit., 976, nota 3. Questa impostazione, non priva di una certa logica, ha il difetto di capovolgere il significato usuale dei vari termini. Infatti, secondo essa a rigore il termine invenzione in senso tecnico corrisponderebbe a quello di applicazione industriale (in quanto invenzione munita del carattere di industrialità), mentre il termine invenzione (ai sensi dell'art. 623) andrebbe riferito all'invenzione priva del requisito dell'industrialità. Ora, dal momento che un simile caos terminologico non mi sembra accettabile (ove non se ne dimostri chiaramente la *ratio*), mi pare più ovvio partire dal presupposto che invenzione significhi appunto... invenzione, e applicazione industriale qualcosa di diverso dall'invenzione.

52. Infatti, con la pubblicità derivante dal deposito del brevetto viene ovviamente meno il carattere di segretezza: cfr. DORIGO, *Metodi di produzione e rivelazione di segreti scientifici o industriali*, in *Giur*, cit., 1969, II, 92.

53. Cfr. PETRONE, op. cit., 976, nota 3.

qualificar a invenção, mas para indicar una «fatispécie» que foi colocada ao lado da invenção (o art. 623 diz: descobertas **ou** invenções científicas **ou** aplicações industriais) possa ter significação diversa.<sup>54</sup>

Antes, o uso de termo diverso ao lado do de descoberta e invenção, parece justamente indicar que a norma quer compreender uma hipótese diversa das duas primeiras, isto é, exatamente todos os outros segredos técnicos desprovidos de caráter inventivo:<sup>55</sup> o que seria conforme à interpretação que a doutrina e a jurisprudência davam ao art. 298 do Código Penal de 1889,<sup>56</sup> em tudo idêntico, neste ponto, ao art. 623.

Parece-me, pois, que se pode concluir que o art. 623 considera toda a matéria do segredo industrial, seja em se tratando de invenções, não patenteadas ou não patenteáveis, ou de descobertas científicas ou de simples estratagemas menores, digamos expedientes, desprovidos de caráter inventivo: essa matéria cobre, assim, a inteira noção de **know-how**, além das descobertas científicas.

---

54. Nè appare probante il ragionamento del Pretore di Firenze (sentenza del 24 novembre 1964, in *Arch. resp. civ.*, 1965, 859) secondo il quale le applicazioni industriali sarebbero quelle derivanti da scoperta o invenzioni scientifiche, essendo il termine «applicazione» di per sè privo di autonomo significato. Infatti a parte il fatto che tale termine, nella sua genericità, può significare qualsiasi cosa, esso può ben comprendere l'applicazione industriale di regole di condotta dettate dall'esperienza che non implicino necessariamente scoperte o invenzioni, come appunto le forme di **know-how** non inventivo.

55. In questa direzione si pone CORRADO, *Trattato*, cit., III, 226, pur senza giungere alle conclusioni qui accolte, ritenendo che il termine «applicazioni industriali» possa comprendere i modelli di utilità, disegni ornamentali, ecc.

56. Cfr. RAMELLA, op. cit., 533 e Cass. Torino 16 luglio 1920 ivi citata. Il RAMELLA dice testualmente che la norma penale si applica anche a «qualità o disposizioni d'ogni industria, dirette ad una miglior produzione per la sola osservanza di speciali precauzioni adottate nell'impiego di apparecchi o procedimenti brevettati e delle quali si tiene segreta l'esistenza per non agevolare ad altri mezzi di concorrenza», con evidente riferimento a quello che oggi chiameremmo **know-how** non inventivo.

B) O art. 622 pune quem, tendo conhecimento, em virtude do próprio estado, ofício, profissão ou arte, de um segredo, o revela **sem justa causa** ou então o emprega em proveito próprio ou alheio, **se do fato puder derivar prejuízo**.

A norma em questão apresenta, além da diversidade de sanção (que é mais leve) duas diferenças fundamentais concernentemente ao art. 623: a revelação não é punida se feita em justa causa, ao passo que, no caso de revelação de segredos científicos ou industriais, a revelação é proibida em toda hipótese;<sup>57</sup> é requerida a potencialidade de um prejuízo, não requerido (talvez exatamente porque este se verifica **in re ipsa**)<sup>58</sup> no art. 623.

Isso significa que o **know-how comercial** (e também parte do **know-how industrial**, onde não se acolha a interpretação proposta do art. 623) é tutelado, no plano penal com eficácia menor que no industrial: com efeito, se a formulação diferente das duas normas não comporta, em definitivo, diversidade de grande relevo, a sanção diversa (multa **ou** reclusão até um ano pelo art. 622, e reclusão até dois anos pelo art. 623) pode ter peso não indiferente.

C) Enfim, o art. 621 permite castigar quem, posto abusivamente a par do conteúdo, que deva permanecer secreto, de atos ou documentos alheios, o revela sem justa causa ou o emprega em proveito próprio ou de outrem, se do fato resultar **prejuízo**.<sup>59</sup>

Esta norma poderá preencher, em parte, os vazios deixados pelos arts. 622 e 623, em particular pelo que concerne à revelação ou utilização de notícias secretas obtidas de terceiros ou de dependentes que não chegaram ao seu conhecimento graças

---

57. Fatta eccezione, s'intende, per le cause di giustificazione generali: cfr. PETRONE, op. cit., 976.

58. Cfr. PETRONE, op. cit., 976.

59. Prescindiamo dall'esame di altre norme penali poste a tutela del segreto, che interessano meno direttamente il nostro argomento (come ad es. l'articolo 618: rivelazione del contenuto di corrispondenza), ed in genere di tutte quelle norme che permettono a chi detiene il segreto di porre una barriera tra l'oggetto o il documento in cui il segreto è racchiuso ed i terzi.

ao seu estado. Neste caso será necessário: que estes cheguem **abusivamente** ao conhecimento do segredo; que o segredo provenha de **atos ou documentos**; que se tenha verificado **efetivo prejuízo**. Isso tudo limita notavelmente o alcance concreto da norma em relação aos arts. 622 e 623, coisa, aliás, lógica se se considerar que há normas apropriadas aos casos em que o segredo é revelado por pessoas que não podem pretextar não conhecê-lo, graças ao vínculo que as liga ao empresário, enquanto nos casos acima apontados o que se pretende é apenas impedir, em geral, que o segredo seja extorquido abusivamente por terceiros.

## CAPÍTULO V

### Proteção do Segredo nos Confrontos com os Trabalhadores Subordinados

O art. 2105 do Código Civil proíbe ao trabalhador subordinado tratar de negócios em concorrência com o próprio empregador e de divulgar notícias atinentes à organização e aos métodos de produção da empresa ou de usá-los de modo que possa prejudicá-la.

Tal norma se prende historicamente ao art. 8, R.D.L. (régio decreto legge) de 13 de novembro de 1924, n. 1825 (lei sobre emprego privado), cujo segundo parágrafo estabelecia que «é obrigação do empregado não abusar, sob a forma de concorrência desleal, nem durante a vigência do contrato de emprego, nem após sua resolução, das notícias atinentes à azienda do mesmo principal». Em se tratando de disposição ab-rogada com a entrada em vigor do art. 2105 do Código Civil,<sup>60</sup> desfaz-se enfim, a confusão entre obrigação contratual de circunspeção e as obrigações oriundas das normas sobre a concorrência desleal: poder-se-ia, daí, prescindir, na vigência do art. 2105, da existência dos requisitos impostos pelo art. 2598 para se tornar ilícita a

---

60. Cfr. CORRADO, *Trattato*, cit., III, 231, nota 4; CURTI, *op. cit.*, 1292-1293. In senso contrario: GUIDOTTI, *op. cit.*, 304.

divulgação dos segredos, o que não exclui, naturalmente, que as duas normas possam aplicar-se simultaneamente onde se realizam os pressupostos de ambas.<sup>61</sup>

O art. 2105 se diferencia das normas penais em se tratando de tutela dos segredos seja pelo escopo diverso perseguido, seja porque os destinatários da norma civil constituem categoria mais restrita, a saber, a dos trabalhadores subordinados. Quando ao demais, não se pode negar certo paralelismo de conteúdo entre o art. 2105, de um lado, e os arts. 622 e 623 do Código Penal, de outro lado, se bem não passe de esfumaturas não falhas de relevo.

a) O art. 2105 cobre claramente tanto o **know-how** técnico quanto o comercial: além da amplitude dos termos empregados (**organização e métodos de produção em empresa**), confirma-o a jurisprudência que muitas vezes aplicou a norma a hipóteses de revelação de notícias concernentes especificamente ao setor da organização comercial (por exemplo: listas de clientes ou de agentes).<sup>62</sup>

b) O art. 2105 não faz expressa referência ao segredo, o que levou alguns autores a concluir que ele tinha um significado mais amplo, proibindo a divulgação de notícias também apenas **reservadas** mas não necessariamente secretas.<sup>63</sup>

É discutível, a meu ver, se tal diferença de esfumatura, aparentemente de indubitável relevo, tenha, em concreto, um alcance prático. De fato, admitido que, em ambos os casos, se

---

61. Si pensi ad esempio al caso in cui l'imprenditore, il cui segreto sia stato divulgato, voglia agire, da un lato contro il dipendente colpevole della divulgazione, in base all'art. 2105, e dall'altro contro il concorrente che abbia istigato il lavoratore a rivelarglielo, per violazione dell'art. 2598. Per un caso concreto, v. Cass., 19 novembre 1968, in **Giust. civ.**, 1969, II, 193 ss.

62. Cass. 3 agosto 1948, in **Foro cit.**, 1949, I, 245; App. Bologna 6 febbraio 1961, in **Rep. Giur. it.**, 1962, voce **Lavoro (rapporto di)**, n. 638.

63. Cfr. CORRADO, **Trattato**, cit., III, 233; G. (COTTRAU), **La responsabilità del lavoratore per violazione del dovere di segretezza**, in **Not. giur.**, 1968, 139.

deve tratar de notícias conhecidas apenas pelos sujeitos autorizados, e que o empresário tenha interesse em manter na sua esfera própria, dela excluindo terceiros (mormente se concorrentes) será por demais árduo traçar uma linha de demarcação entre o que é reservado e o que é segredo. Na prática, a citada distinção poderia servir ao juiz como instrumento para diferenciar os dois tipos de sanção, evitando aplicar a norma penal nos casos menos graves.<sup>64</sup>

c) A obrigação de reserva, concerne, segundo a doutrina dominante, apenas às notícias «objetivas», a saber, dos conhecimentos que o trabalhador adquire gradativamente, e que venham a incorporar-se ao seu patrimônio intelectual.<sup>65</sup> Em outras palavras, o trabalhador é geralmente livre de divulgar as noções que constituem parte integrante da sua formação profissional, sem incorrer na proibição sancionada pelo art. 2105.

Sou de parecer, todavia, de que esta afirmação tem escasso alcance concreto, onde se considere que se os conhecimentos subjetivos são estreitamente ligados à pessoa do trabalhador, ele não poderá — salvo hipóteses marginais<sup>66</sup> — divulgá-los sem pôr, à disposição de terceiros, o seu próprio trabalho ou sua própria obra, violando, portanto, o dever de não-concorrência

---

64. Infatti, le distinzioni astratte di questo tipo hanno principalmente l'effetto — ove manchi un criterio chiaro per la loro applicazione concreta — di ampliare il potere discrezionale di cui il giudice dispone in concreto in sede interpretativa.

65. NAPOLETANO, *Corso di diritto del lavoro*, Napoli s.d. ma 1968, 158; SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1968, 166; RIVA SANSEVERINO in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, sub art. 2105, Bologna/Roma, 1969, 335; CESSARI, *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969, 157-158; MANCINI, *Il c.d. obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, *Riv. dir. lav.*, 1965, I. 55.

66. Si pensi ad esempio alla divulgazione derivante dal deposito di un brevetto (nei limiti, s'intende, in cui ciò sia compatibile con le disposizioni in tema di invenzioni dei dipendenti) ad opera del lavoratore subordinato, per una invenzione realizzata esclusivamente in base a cognizioni «soggettive».

previsto na primeira parte do art. 2105.<sup>67</sup> Em outros termos, **durante a relação de trabalho** é assaz difícil que o dependente possa divulgar notícias de caráter subjetivo sem violar a obrigação de não-concorrência. E, ademais, parece-me justo que a distinção entre notícias subjetivas e objetivas assuma pleno valor sobretudo na concernente à interpretação das normas sobre concorrência desleal, aplicáveis principalmente ao período sucessivo à cessação da relação, no âmbito das quais tal interpretação exerce a função de evitar que a obrigação do segredo impeça o ex-dependente de exercer nova atividade no setor a que precedentemente se dedicara.

d) O art. 2105 proíbe a **divulgação** de notícias, enquanto as normas penais falam de simples **revelação**. Daí poder-se-ia argüir que a proibição feita pela norma do Código Civil não se aplica à simples transmissão da notícia a um indivíduo, desde que, a seguir, tal notícia não chegue ao conhecimento de mais amplo círculo de pessoas.<sup>68</sup>

Parece, todavia, mais convincente a interpretação recentemente proposta, segundo a qual divulgar significa «difundir entre o vulgo», isto é, comunicar a pessoas não autorizadas.<sup>69</sup> Além disso, levando em conta a **ratio** da norma não se vê porque não deva tal norma compreender a hipótese da revelação dos segredos aziendali a uma só pessoa que seja, por exemplo, o principal concorrente do patrão do ex-dependente.

e) Até agora nos referimos à primeira hipótese regulada pela segunda parte do art. 2105, isto é, à divulgação de notícias reservadas. Todavia, a norma em questão proíbe, também, ao trabalhador o uso de tais notícias, quando possa causar prejuízo à empresa do próprio empregador. Foi notado pela maioria como,

---

67. In questo senso sembra orientato anche CESSARI, op. cit., 157-158. Per alcuni casi concreti, v. Trib. Milano, 4 febbraio 1954, in *Orient. giur. lav.*, 1956, 1: App. Genova, 24 gennaio 1961, in *Orient. giur. lav.*, 1962, 328.

68. GUIDOTTI, op. cit., 305. Per un accenno in questo senso, v. Pret. Roma, 16 ottobre 1967, in *Giur. it.*, 1969, II, 96.

69. CORRADO. *Trattato*, cit., III, 237.

em sendo assim, a utilização dos segredos aziendali só se proíbe quando daí possa resultar algum prejuízo para a empresa, ao passo que no caso de simples divulgação não se requer a potencialidade do prejuízo.<sup>70</sup> Neste contexto ocorre, também, levarem-se em conta os vínculos com a obrigação de não-concorrência, no sentido de que, muitas vezes, o uso das notícias reservadas implicará na dissolução (a seu favor ou a favor de terceiros) de uma atividade concorrencial, geralmente vetada na pendência de uma relação jurídica. Enquanto nos casos em que a atividade concorrencial falte (pense-se, por exemplo, no estudo de nova descoberta científica visando ao registro de sua patente) poderá não sobrevir atitude prejudicial à empresa do empregador.<sup>71</sup>

Em doutrina a questão é pouco clara, desde que sendo evidente que a obrigação do segredo subsiste em qualquer caso após a cessação da relação empregatícia (quando menos face às normais penais e às que concernem à concorrência desleal) descuidou-se de aprofundar qual fosse o alcance do art. 2105 sob este aspecto.<sup>72</sup>

---

70. CESSARI, op. cit., 160; MANCINI, op. cit., 56; CORRADO, *Trattato*, cit., III, 238.

71. Anzi, ove si seguisse l'impostazione del MANCINI (op. cit., 58) secondo cui l'uso, per essere pregiudizievole, deve consistere nello sfruttamento, a fini concorrenziali, in proprio o favore di terzi, il divieto di utilizzare le notizie riservate verrebbe a coincidere in pieno con l'obbligo di non concorrenza. Tale interpretazione, che renderebbe superflua la seconda parte dell'art. 2105 (semprechè non la si ritenga applicabile al periodo successivo alla cessazione del rapporto) non sembra tuttavia da condividersi. Infatti, un certo margine per un uso pregiudizievole dei segreti aziendali che non si concreti direttamente in atti concorrenziali, sembra pur sempre sussistere: in particolare nei casi in cui il lavoratore perfezioni a scopo di brevettazione un'invenzione basata su segreti «obiettivi» dell'azienda. Cfr., in proposito, Cass. 28 dicembre 1962, n. 3428, in questa *Riv.*, 1963, 515, com nota di RIVA SANSEVERINO, *Sul contenuto dell'obbligo di fedeltà*; Trib. Pavia, 3 dicembre 1952, in *Orient. giur. lav.*, 1953, 129; App. Milano, 30 luglio 1956, in *Orient. giur. lav.*, 1956, 425; Trib. Milano, 26 settembre 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1958, 187.

72. Così, la maggior parte della dottrina rileva che l'obbligo al segreto perdura dopo la risoluzione del rapporto, senza precisare in base a quali norme ciò avvenga: cfr. SANTORO PASSARELLI, op. cit., 166; DI

A meu ver, deve-se acolher a tese — que aliás, leva em conta a estreita ligação existente entre a obrigação de reserva e o dever de não-concorrência — segundo a qual o art. 2105 não se aplica no período sucessivo à resolução da relação empregatícia.<sup>73</sup> De fato, neste período falta a exigência da tutela particular oferecida pela norma em questão, intervindo as normas penais, acima examinadas, e as concernentes à concorrência desleal de que se tratará no próximo item.

## CAPÍTULO VI

### Tutela do Segredo e Concorrência Desleal

As disposições vigentes em matéria de concorrência desleal não prevêm a violação dos segredos como **fattispécie** típica da concorrência desleal. Todavia, a doutrina e a jurisprudência dominantes fazem reentrar essa hipótese na cláusula geral do art. 2598 n. 3 do Código Civil.<sup>74</sup>

Naturalmente o art. 2598 não pune toda forma de apropriação ou de uso do segredo pelos concorrentes, mas só as que podem ser qualificadas como contrárias à lealdade profissional. Com efeito, não é vedado o fato em si de vir a conhecer os segredos de outrem, não sendo o segredo, objeto de um direito exclusivo, protegido **erga omnes**,<sup>75</sup> mas sim a apropriação do segredo que venha a acontecer de modo incorreto. Em particular, doutrina e jurisprudência consideram **fattispécie** de concorrência

---

MARCANTONIO. *Appunti di diritto del lavoro*, Milano, 1958, 99; MAZZONI, *Manuale del diritto del lavoro*. 1969. 535.

73. CORRADO, *Trattato*, cit., III, 236; MANCINI, op. cit., 57; BARBETTA, *La concorrenza dell'ex-dipendente*, in *Riv. dir. ind.*, 1965, II, 211 ss.

74. ASCARELLI, op. cit., 250; MOSCO, *La concorrenza sleale*, Napole, 1956, 221; GHIRON, *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALI, Torino, 1954, 45; FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino s.d. ma 1960, 122; SORDELLI, *La concorrenza sleale*, Milano, 1955, 81 ss; GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALI, Torino, 1970, 171 ss.

75. Cfr. ASCARELLI, op. cit., 251.

desleal: a) a ação do empresário visando a obter notícias secretas através dos dependentes do concorrente, com violação do dever de fidelidade assumido por estes últimos; b) o uso ou a divulgação do segredo por parte do ex-dependente; c) a espionagem industrial em sentido estrito.<sup>76</sup>

A última hipótese, consoante aguda observação,<sup>77</sup> conquanto não seja infreqüente na prática, contudo não deu lugar a muitas discussões jurisprudenciais, entre outros motivos, pelo evidente interesse do empresário prejudicado em não piorar ulteriormente sua própria situação, através de publicidade oriunda de um processo judiciário.<sup>78</sup>

Mais comum, ao invés, é o caso no qual o concorrente obtenha as notícias pelos dependentes do empresário, fazendo com que esses violem a obrigação proveniente de sua relação empregatícia.<sup>79</sup> Além da hipótese de verdadeira e própria corrupção, podem dar-se formas mais esbatidas, como, por exemplo, a ocupação dos dependentes em horas excedentes do horário de trabalho, com o fim de obter informações sobre a azienda do empregador destes.<sup>80</sup>

Os contatos com os dependentes de um concorrente, tendo em vista sua futura contratação, podem realizar esta hipótese, onde isto aconteça sistematicamente com a finalidade de se alcançarem os segredos aziendali.<sup>81</sup> Contudo, nestes casos,

76. Ho seguito il criterio distintivo delle varie fattispecie adottato da SCHRICKER, *La repressione della concorrenza sleale negli stati membri della CEE*, vol. V, Italia, Milano s.d. ma 1968, 179 ss.

77. Cfr. GHIDINI, *La repressione della concorrenza sleale nel sistema degli artt. 2598 ss. cod. civ. (Rassegna di giurisprudenza)*, 4a. puntata, in *Riv. dir. civ.*, 1969, II, 431.

78. Con tutto ciò esistono delle sentenze relative all'ipotesi di spionaggio: cfr. App. Milano, 18 gennaio 1949, in *Foro ad.*, 1949, II, 20.

Sulla illiceità dello spionaggio industriale non vi sono dubbi: cfr. PELLEGRINO, *Lo spionaggio industriale come atto di concorrenza sleale*, in *Foro pad.*, 1948, I, 799 ss.; ASCARELLI, op. cit., 250.

79. Cass. 3 agosto 1948, n. 1344, in *Foro it.*, 1949, I, 245; App. Milano, 1 marzo 1963, in *Foro pad.*, 1963, I, 562.

80. Cass. 19 maggio 1943, n. 1207, in *Riv. dir. comm.*, 1944, II, 106.

81. App. Torino, 1 giugno 1962, in *Rass. propr. ind.*, 1962, 137.

prescindindo da eventual existência de um «estorno» dos dependentes, ocorre levar em conta o fato de que não poderá ser limitada injustamente a liberdade do trabalhador de procurar um posto de trabalho diverso (e freqüentemente melhor remunerado).<sup>82</sup> Por conseqüência, a linha de demarcação entre o lícito e o ilícito poderá ser muito fluida e depender das circunstâncias do caso concreto.

Note-se que, nas hipóteses citadas, o trabalhador poderá responder, além de pela violação do art. 2105, também pela concorrência desleal, como terceiro cúmplice.<sup>83</sup>

A terceira hipótese, enfim, — que é também a mais comum — é a do ex-dependente que, por sua conta própria (ou a expensas de um terceiro) desfrute, em concorrência com o ex-empregador os segredos de fábrica aprendidos durante sua permanência na empresa.

Para evitar uma interpretação extensiva da obrigação ao segredo que poderia privar até o extremo limite o dependente do direito de desempenhar uma atividade em concorrência com seu ex-empregador, a jurisprudência elaborou a distinção, já citada ao se levar a cabo o exame do art. 2105, entre segredos objetivos (isto é, dados pertencentes à esfera patrimonial do ex-empregador) e segredos subjetivos, consistentes nos conhecimentos que produzem um enriquecimento das capacidades profissionais do trabalhador, vindo a integrar-se na sua personalidade.<sup>84</sup>

Em outros termos, não se pode impedir o trabalhador de utilizar os conhecimentos técnicos adquiridos numa precedente relação de trabalho, visto que isto equivaleria, na prática, a verdadeira e própria proibição de concorrência, enquanto se lhe proíbe de desfrutar ou divulgar os dados objetivos conhecidos no decurso da relação de trabalho.<sup>85</sup>

---

82. ASCARELLI, op. cit., 251.

83. GHIDINI, op. cit., 431; GUGLIELMETTI, op. cit., 172.

84. Sulle origini storiche della distinzione, che si riallaccia alla legge sul-l'impiego privato, cfr. BARBETTA, op. cit., 224-225.

85. Cass. 19 maggio 1943, n. 1207, in Riv. dir. comm., 1944, II, 106; Trib. Milano, 19 maggio 1950, in Rep. Giur. it., 1950, voce Lavoro

Trata-se, é óbvio, de uma distinção que, em concreto, pode propiciar não poucas controvérsias (e isto implica, talvez, a existência de copiosa jurisprudência nesta matéria), acolhendo, também, os critérios propostos pela doutrina para superar-se o obstáculo.<sup>86</sup> Todavia, não se poderá renunciar a esta, se se quiser manter um equilíbrio entre as exigências opostas de tutela da liberdade de iniciativa econômica e de concorrência do dependente,<sup>87</sup> de um lado, e de salvaguarda do segredo industrial, de outro lado.

## CAPITULO VII

### Cláusulas Contratuais à Tutela do Segredo Industrial

Não se pode prescindir de, pelo menos, acenar às possibilidades oferecidas às partes no sentido de reforçar a tutela do segredo mediante a estipulação de cláusulas opostas ao se realizar a relação de trabalho ou também ao se pactuarem contratos de cessão ou licença de **know-how**.

Assim, a tutela do segredo relativamente ao ex-dependente fica notavelmente reforçada pela previsão de uma obrigação de não-concorrência, nos sentidos do art. 2125 do Código Civil, seja também levando-se em conta os limites impostos por esta norma. Isto, sobretudo nos casos em que a natureza do processo torna assaz difícil a distinção entre segredo objetivo e subjetivo.

Nos contratos de cessão ou de licença de **know-how**, pois, torna-se particularmente importante a previsão expressa de uma obrigação de segurança: ou melhor, neste caso o instrumento

---

(**Rapporto di**), n. 6; App. Milano, 20 aprile 1956, in **Rep. Giur. it.**, 1956, voce **Invenzioni industriali**, n. 35; Cass. 10 agosto 1960, n. 2356, in **Rep. Foro it.**, voce **Concorrenza**, n. 87; App. Milano, 23 marzo 1962, in **Rass. propr. ind.**, 1962, 119.

86. BARBETTA, op. cit., 227, secondo il quale si dovrebbe distinguere a seconda che l'imprenditore abbia un interesse apprezzabile a conservare le notizie. Ma, a parte il fatto che si tratta di un criterio che non risulta accolto dalla giurisprudenza, non sembra che esso offra in concreto all'interprete una guida più sicura di quelle finora adottate.

87. Cfr., su questo punto, GHIDINI, op. cit., 432.

contratual permite ao cedente precisar a extensão do segredo, determinar as conseqüências de sua violação (por exemplo, prevendo uma penalidade), e, eventualmente, impor ao cessionário ou licenciatário uma obrigação de não fabricar um produto coberto pelo **know-how** no período sucessivo ao fim do instrumento.<sup>88</sup>

Deste modo, e também com meios ulteriores (obrigação de guardar como secretos os vários documentos, planos, etc.), o licenciante procura impedir a divulgação das notícias que forneceu sob o vínculo do segredo. Naturalmente, é supérfluo sublinhar como cláusulas deste gênero não sejam o único elemento de salvaguarda do segredo do licenciante: antes, muitas vezes terão relevo bem maior os outros elementos, entre os quais o interesse do próprio licenciatário em evitar a divulgação, resguardando o **know-how** pela sua patente, a importância econômica do licenciamento, etc.

Como se vê, a tutela do segredo sob base contratual, exatamente porque, de tempos em tempos, vai sendo adequada pelas partes a seus interesses específicos, mal se presta a uma exposição de caráter geral. No momento, o que se quis foi sublinhar sua importância como meio de tutela, ao lado dos previstos pela lei.

## CAPÍTULO VIII

### Conclusões

Deixamos visto, nos parágrafos precedentes, como a tutela do **know-how**, operando em planos distintos, oferece ao seu titular uma proteção fragmentária, mas nem por isto falha de relevo, que se concretiza numa série de instrumentos jurídicos aptos a facilitarem ao empresário a manutenção de seu privilégio de fato, baseado no segredo, cujo alcance econômico poderá muitas vezes equiparar-se ao que provém de uma verdadeira e própria patente de invenção.

---

88. Per alcune possibili soluzioni in materia, v. STUMPF, op. cit., 159 ss.

Para concluir, convirá reassumir, sob o perfil dos vários tipos de ação concretamente exprimíveis, qual seja, a posição do empresário que se viu privado ilegitimamente do seu **know-how**, quer se trate de conhecimentos obtidos na própria empresa, quer se trate de **know-how** desfrutado como licença (caso em que surgirão ulteriores problemas de responsabilidade do licenciatário para com o licenciante, que não podem ser aprofundados agora).

Em primeiro lugar, o detentor do **know-how** terá a possibilidade de promover uma ação penal contra os dependentes ou colaboradores infiéis que tenham divulgado segredos de fabricação, com base nos arts. 622 e 623 do Código Penal;<sup>89</sup> além da possibilidade de infligir sanções disciplinares aos dependentes que violaram o art. 2105 do Código Civil.<sup>90</sup> Naturalmente, nada disso redundará em restabelecer a situação precedente à divulgação, mas, em alguns casos, o efeito da dissuasão produzido pelas providências desse tipo não deve ser subestimado.

Em segundo lugar, poderá recorrer-se à ação de ressarcimento do dano segundo os princípios aplicáveis às várias hipóteses. Em particular configurar-se-á responsabilidade contratual no caso de violação do art. 2105 ou, genericamente, em todas as hipóteses de inobservância de obrigações específicas assumidas ao se efetuar o contrato (isto vale sobretudo a favor do licenciatário de **know-how**) enquanto se apelará à responsabilidade aquiliana, com fundamento no art. 2043, nos outros casos, sobretudo em se tratando de violação das normas penais sobre

---

89. Si noti, per inciso, che si tratta di delitti punibili a querela della persona offesa: infatti, si è voluta lasciare all'imprenditore la scelta sull'opportunità di un'azione penale che potrebbe — grazie alla pubblicità derivante dal processo — aggravare ulteriormente il pregiudizio cagionato dalla divulgazione.

90. Si tratta di sanzioni che possono giungere fino al licenziamento in tronco: Trib. Pavia, 3 dicembre 1952, in *Orient. giur. lav.*, 1953, 129; Trib. Torino, 24 giugno 1953, in *Orient. giur. lav.*, 1953, 422; App. Milano, 30 luglio 1956, in *Orient. giur. lav.* 1956, 425; Trib. Milano, 1 aprile 1957, in *Orient. giur. lav.*, 1958, 150; Trib. Milano, 26 settembre 1957 in *Mass. giur. lav.*, 1958, 187; Trib. Bologna, 14 marzo 1961, in *Orient. giur. lav.*, 1962, 20.

o segredo; e, enfim, no caso de violação das normas referentes à concorrência desleal, será objeto de consideração a ação de ressarcimento disciplinada pelo art. 2600 do Código Civil.

Como se vê, não é possível, neste campo do direito, acolher diretiva de caráter geral, como foi tentado por alguns autores, seja apenas com referência ao caso particular do caso da divulgação da invenção não patenteada, queira recorrendo à responsabilidade aquiliana,<sup>91</sup> queira à responsabilidade contratual pela violação das obrigações específicas.<sup>92</sup> Na realidade deve-se avaliar a situação caso por caso, considerando que, enquanto em algumas hipóteses subsistirão os pressupostos para ambas as ações <sup>93</sup> (por exemplo, violação do segredo por conta de um dependente que realize simultaneamente os pressupostos do art. 2105 do Código Civil e do art. 623 do Código Penal) em outras hipóteses uma apenas dentre estas ações será tentada (por exemplo, violação do segredo que integre tão somente os elementos constitutivos do art. 623, realizada após cessação da relação).

Em terceiro lugar, (e isto poderá constituir o instrumento mais eficaz à disposição de quem detém o **know-how**) o empresário poderá agir, mediante ação inibitória, relativamente a quem se utilize secretamente dos conhecimentos auferidos com violação dos arts. 622 e 623 do Código Penal ou do art. 2105 do Código Civil, visando a fazer cessar o ilícito desfrute do **know-how**.<sup>94</sup> Além disso, a ação inibitória poderá ser exercida contra os concorrentes que se apoderaram do **know-how**, violando normas sobre concorrência desleal, por exemplo, mediante corrupção dos dependentes.<sup>95</sup>

Naturalmente, todos esses meios têm eficácia limitada, dado que operam apenas com relação a determinados sujeitos, que violaram relações de caráter fiduciário ou que obtiveram o segredo

---

91. SGROI, op. cit., 198.

92. GRECO-VERCELLONE, op. cit., 335.

93. Non entro, ovviamente, nel merito della questione della cumulabilità tra azione aquiliana e azione ex contractu.

94. GRECO-VERCELLONE, op. cit., 336; ASCARELLI, op. cit., 567-568.

95. GRECO-VERCELLONE, op. cit., 336.

por meios desleais. Nenhuma tutela se oferece, conforme se viu, no concernente aos terceiros que fruem da sobrevivenda (não obstante ilícita) divulgação ou que, de qualquer maneira, advieram ao conhecimento do segredo por meios ilícitos (por exemplo, mediante exame do produto).

Nisto consiste, precisamente, o grande limite da tutela oferecida pelo segredo, conseqüência lógica das opções feitas pelo legislador, o qual atribui proteção **erga omnes** apenas à invenção patenteada (e, naturalmente, às demais formas de propriedade industrial) entre limites bem determinados e em troca da publicidade do invento proveniente do depósito da patente.

Nos casos em que o empresário não quer valer-se deste instrumento de tutela, ou não pode fazê-lo (por se tratar de soluções técnicas de pouco alcance a que o ordenamento nega a tutela da patente, ou ainda por se tratar de invenções não patenteáveis) deverá contentar-se com a proteção do segredo, com todas as vantagens, mas também com todos os riscos e limites que derivam da sua opção.

FABIO BORTOLOTTI

Prof. Inc. nell'Università di Padova

---

Este trabalho foi traduzido pelo Doutorando Anchises Brêtas, devidamente credenciado por quem de direito, conforme consta dos dizeres da carta abaixo transcrita:

2 ottobre 1979 PG/gl

Scusandomi per il ritardo con il quale dò riscontro alla Vs. del 4 agosto 1979, ben volentieri autorizziamo a riprodurre nella Vs. rivista di diritto l'articolo al quale Voi fate riferimento nella lettera.

Naturalmente Vi preghiamo di effettuare debita citazione della fonte.

Molti cordiali saluti

Dott. A. Giuffrè Editores S. p. A.»

Fonte bibliográfica

BORTOLOTTI, Fabio. La tutela del know-how nell'ordinamento italiano. In: **Il diritto dell'economia**, Milano, Giuffrè, Editore, Anno XVI, 1970, n. 4.