



DOCTRINA DA DIVULGAÇÃO INEVITÁVEL E SUA APLICABILIDADE SOB O ORDENAMENTO BRASILEIRO

THE INEVITABLE DISCLOSURE DOCTRINE AND ITS APPLICABILITY UNDER THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM

Bruno César Lorencini

Pós-Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade São Paulo (USP).
Doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
Doutor em Direito Processual, Administrativo e Financeiro pela Universidade de Salamanca (Espanha).
Mestre em Government na Harvard University (EUA).
Mestre em Direito Político e Econômico e Especialista em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Professor de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Maitê Cecilia Fabbri Moro

Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUCSP).
Mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUCSP).
Graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Professora de Direito Empresarial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC).

Como citar: LORENCINI, Bruno César; MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Doutrina da divulgação inevitável e sua aplicabilidade sob o ordenamento brasileiro. **Scientia Iuris**, Londrina, v. 30, n. 1, p. 114-125, mar. 2026. DOI: 10.5433/2178-8189.2026v30n1p114-125. ISSN: 2178-8189.

Resumo: O artigo visa explicar a importância do segredo de negócio como ativo imaterial nas negociações empresariais e sua proteção. Nesse contexto, buscará compreender no que consiste a proteção do segredo de negócio e, mais precisamente, o que significa a doutrina da divulgação inevitável que tem sido aplicada pelas cortes norte-americanas impedindo a livre mobilidade de trabalhadores entre empresas concorrentes, para, por fim, analisar sua aplicabilidade no sistema brasileiro.

Palavras-chave: propriedade intelectual; segredo de negócio; concorrência; concorrência desleal; divulgação inevitável.

Abstract: This article aims to explain the importance of trade secrets as intangible assets in business negotiations and their protection. In this context, it will seek to understand what constitutes the protection of trade secrets and, more precisely, if the doctrine of inevitable disclosure, which has been applied by US courts preventing free movement of workers between competing companies, to finally analyze its applicability in the Brazilian system.

Keywords: intellectual property; trade secret; competition; unfair competition; inevitable disclosure.

INTRODUÇÃO

Em um mundo em que a informação é poder, os segredos de negócio se destacam como valiosos ativos intangíveis para as empresas, sendo objeto de negociações relevantes. Informações confidenciais sempre tiveram seu valor diante da limitação do acesso a elas; no entanto, somente com a Revolução Industrial, com produção em larga escala e uma consequente maior vulnerabilidade dos empresários pela possibilidade de divulgação dessas informações a seus concorrentes, sua proteção passou a ser considerada. Desde o famoso segredo da fórmula da Coca-Cola até os atuais segredos das grandes empresas de tecnologia, uma parte de mistério e de ‘poder’ se tem em torno do segredo de negócio, que, nos dias de hoje, com a internet, é uma forma bastante usada por empresas para inovar e se manterem competitivas no mercado.

Os segredos de negócio contam com normas protetivas nacionais e também oriundas de tratados internacionais, mas sua proteção ainda é objeto de discussões e debates doutrinários em vários países, pois sua regulamentação é geralmente mais incipiente do que a dos consolidados institutos de propriedade intelectual.

No Brasil, os segredos de negócio têm proteção pela via das regras de repressão à concorrência desleal, mas também há referências e regras esparsas sobre segredos na CLT, no Código Penal, na LGPD, dentre outras. Diante dessas normas esparsas e indiretas, apesar das inúmeras operações contratuais envolvendo segredos de negócio, observa-se, na prática, uma dificuldade de implementação das regras pelo Judiciário e de efetiva proteção quando segredos de negócio são divulgados indevidamente.

De outro lado, em outras jurisdições, como a norte-americana, onde há uso intensivo e reconhecimento mais sólido dos segredos, há legislação consolidada específica que valoriza a proteção dos segredos, a qual norteia recentes evoluções nesse aspecto, nas quais se verificam teses como a Doutrina da Divulgação Inevitável, que ampliam a já estabelecida proteção às informações confidenciais.

Nesse contexto, este artigo visa abordar e compreender no que consiste a proteção do segredo de negócio e, mais precisamente, a doutrina da divulgação inevitável do direito norte-americano, para, por fim, analisar sua aplicabilidade, ou não, no sistema brasileiro.

1 CONCEITUAÇÃO DE SEGREDO DE NEGÓCIO

Conforme definição promovida pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO, 2021, p. 1), a Propriedade Intelectual diz respeito às ‘criações da mente’, conceito cuja abrangência abarca ativos intangíveis cuja manifestação é verificada em variadas formas, tais como invenções, programas de computador e marcas. Essas modalidades têm sua tutela assegurada no ordenamento brasileiro no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição da República. Tais bens imateriais, logo, consubstanciam ativos de considerável valor no mercado nos quais se dá sua aplicação e, nesse sentido, apresentam potencial de representar relevantes fatores de diferenciação entre o agente que sobre o bem detém titularidade e seus concorrentes, implicando, enfim, aptidão a tê-lo convertido em proveitos econômicos (Arrow, 1972, p. 225).

Em decorrência de seu potencial de conversão econômica, ativos de propriedade intelectual são objeto de tutela por parte do titular do ativo mediante chancela estatal de concessão de direitos sobre tais bens, com o condão de se beneficiar ou de compensação pelos investimentos financeiros ou de tempo que, enfim, empregaram a concepção do bem imaterial de valor relevante. Em assim sendo, os direitos sobre a propriedade intelectual apresentam similitude em relação àqueles sobre a propriedade de ativos gerais, de forma que fornecem a seu titular o controle sobre a utilização do bem que é produto de seu dispêndio intelectual ou econômico (WIPO, 2021, p. 2) e, evidentemente, do retorno econômico proveniente de sua utilização, de forma que o exercício de tais direitos pode ser empreendido de forma positiva – pelo uso do ativo intelectual por parte e em bene-

fício daquele que dele é titular – assim como negativa – pelo impedimento dessa utilização por parte de terceiros potencialmente concorrentes por parte daquele que detém o ativo correspondente.

Os direitos de propriedade intelectual são compostos de distintas modalidades de bens, sendo comumente lembrados as marcas, as patentes e os direitos de autor (ou ‘copyright’ no caso dos países de common law), cada um deles com regulamentação própria, promovida no âmbito da legislação brasileira pela Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/1996 (doravante, ‘LPI’) e da Lei 9.610/98 (Lei de direitos autorais ou LDA) (Brasil, 1996).

Além dos bens de propriedade industrial que possuem regulamentação própria e clara delimitação na legislação nacional, há também institutos reconhecidos como de propriedade industrial, cuja proteção se dá por regras de repressão à concorrência desleal. Aliás, é fato que as regras de repressão à concorrência desleal constituem pano de fundo para a proteção dos institutos de propriedade industrial, pois ao proteger uma invenção por patente ou uma marca, o que se busca pela exclusividade de uso destes é manter uma concorrência saudável no mercado.

Nesse contexto, tutelados no Brasil por meio das regras de repressão à concorrência desleal, destacam-se os segredos de negócio. Sem uma proteção específica e delimitada, as regras de concorrência desleal atuam repressivamente e, no caso do Brasil, a jurisprudência mostra-se ainda não tão preparada para essas discussões. Estados Unidos, diversamente, possui lei específica sobre o tema, assim como há regras claras de reconhecimento de segredo de negócio na União Europeia, China, Índia e Coreia do Sul, por exemplo.

No entanto, o que se verifica em levantamentos de mercado é que o mecanismo de maior utilização por empresas é o segredo de negócio (Cohen; Nelson; Walsh, 2000, p. 24; Png, 2017, p. 167). Pooley (2013), ao analisar qual modalidade de propriedade intelectual é mais frequentemente utilizada por companhias para proteger sua vantagem competitiva, conclui que a maioria das pessoas responderia com uma das áreas mais conhecidas de PI – patentes, direitos de autor, marcas ou designs – mas estariam incorretas, pois a forma mais comum de proteção utilizada por empresas é o segredo. Mackrides (2022, p. 66) corrobora essa visão ao afirmar que na discussão acerca da Propriedade Intelectual, a maioria das pessoas supõe que patentes, marcas ou direitos de autor são a forma mais importante de proteção, porém a maior parte das empresas discordaria, classificando os segredos de negócio como a forma mais importante de proteção.

Na doutrina nacional destaca-se um estudo importante realizado por Elisabeth Fekete sobre o regime jurídico do segredo no direito brasileiro, que se debruça sobre a terminologia e conceito do segredo de negócio, mencionando não se adotar uma terminologia unânime e as dificuldades dos doutrinadores em estabelecer uma definição para o segredo. A autora adota a definição de Gómez Segade (1974), doutrinador espanhol reconhecido por sua obra sobre segredo industrial, segundo a qual o segredo industrial corresponde a todo conhecimento reservado sobre ideias, produtos ou procedimentos industriais que o empresário deseja manter oculto, por seu valor competitivo para a empresa (Fekete, 2003, p. 44).

Em linhas gerais, um segredo de negócio (ou segredo comercial) é configurado em referência aos seguintes atributos que lhe são fundantes: i) sigilo, medidas razoáveis de manutenção do sigilo e ausência da demanda de publicização da informação protegida sob o manto da confidencialidade; ii) generalidade; iii) natureza privada; iv) ausência de limitação temporal; v) valor econômico

cial em virtude de seu sigilo (Aplin *et al.*, 2012, p. 22.13). O conceito específico de segredo conta com definição segundo a qual o termo diz respeito a informações que não são amplamente conhecidas ou facilmente acessíveis àqueles que geralmente lidam com informações como a que se vê sob tutela, tais como por agentes do mesmo setor de mercado no qual atua a empresa que busca a tutela de determinado segredo comercial (Aplin *et al.*, 2012, p. 22.12).

Segredos de negócio dizem, portanto, respeito a uma informação cujo valor é aquele de fornecimento de vantagem competitiva à empresa que o detém, valor esse que deriva do fato de não apresentar ampla acessibilidade, sendo que se protege o fato da informação estar em segredo e não o conteúdo confidencial da informação. Como corolário dessa qualidade, a tutela dos segredos comerciais apresenta imediata discrepância em relação a outras formas de proteção da propriedade intelectual, uma vez que, ao tempo em que se verifica, em vias de exemplificação, a necessidade de divulgação da informação sobre a invenção para a concessão de uma patente, no caso dos segredos, a exigência é a da manutenção da confidencialidade da informação e do impedimento de que a publicização de tal informação ocorra¹.

Como aponta Contigiani, Hsu e Barankay (2018, p. 2922), a proteção da patente é concedida em contrapartida à divulgação detalhada, enquanto gestores têm incentivo a manter segredos de negócio sob sigilo. No mesmo sentido, Magalhães (2000, p. 75-76) destaca que os dois principais elementos do *trade secret* consistem, em síntese, no interesse prático de que se reveste a compilação das técnicas e métodos protegidos sob sua égide e no seu caráter confidencial. Trata-se de um conjunto de dados, na maior parte dos casos de aplicação industrial, dotados de valor econômico intrínseco, cujo titular busca mantê-lo inacessível, ou seja, fora do alcance dos concorrentes.

A origem e o desenvolvimento conceitual do instituto do segredo comercial remontam a jurisdições de natureza *common law* – nas quais a gênese da juridicidade não é apenas promovida pela instituição do direito positivado, mas também majoritariamente vinculada à reiteração de precedentes judiciais –, em especial nos ordenamentos de jurisdição britânica e estadunidense. Foi consolidado, por entendimentos jurisprudenciais, que a avaliação da confidencialidade ou inacessibilidade de uma informação diz respeito ao procedimento racional pelo qual o respectivo conhecimento foi adquirido. Caso o processo mental que acarreta a gênese da informação seja inatingível àqueles que não experimentem procedimento símile ou equivalente, o conhecimento correspondente será considerado confidencial e, portanto, suscetível à proteção por meio do segredo de negócio (Aplin *et al.*, 2012, p. 5.14-15).

Em decorrência da amplitude acerca daquilo que apresenta potencial de configuração de um segredo de negócio, identifica-se que, ao menos hipoteticamente, quaisquer informações podem figurar como objeto de segredo no seu uso ou conversão de seus proveitos ao titular. Atributo adicional da definição de segredo comercial é a generalidade, consignada na amplitude potencial do conhecimento que pode vir a ser coberto pelo sigilo. Sob esse aspecto, cabe referência comparativa com o instituto das patentes, cujo objeto protegido, diversamente, deve ser precisamente delimitado, por meio das reivindicações e submetido aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial².

Segredos de negócio, por outro lado, não têm sua incidência condicionada ao cumprimento desses requisitos ou de reivindicações de sua delimitação para

dencial correspondente, como por exemplo informação negativa (Jorda, 2008, p. 8; Png, 2017, p. 169) – mas que, inobstante, podem ser salvaguardadas sob a tutela dos segredos comerciais.

Diferenciação adicional com que contam os segredos de negócio em relação às outras modalidades de proteção a ativos intelectuais decorre da natureza estritamente privada de sua tutela prévia a eventual infringência. Face à violação dos segredos de negócio, seu reconhecimento será, naturalmente, de competência do Judiciário, que avaliará o sigilo da informação, bem como seus demais requisitos, o que varia de acordo com o ordenamento à luz do qual é promovida a análise e também com as circunstâncias nas quais as informações são utilizadas, acessadas ou divulgadas.

O atributo primordial dos segredos de negócio é sua confidencialidade, seu sigilo. Sem sigilo não há segredo de negócio e, para tanto, é imprescindível que o próprio titular empregue esforços no sentido de manter essa informação em sigilo para além do alcance de terceiros ou concorrentes (Contigiani; Hsu; Barankay, 2018, p. 2994; Lemley, 2008, p. 317; Magalhães, 2000, p. 77). Já o reconhecimento de violação do segredo dependerá da análise da pessoa, situação e forma da divulgação indevida da informação confidencial.

Portanto, diversamente daquilo verificado quando em paralelo a outras modalidades de propriedade industrial, os direitos atinentes a segredos de negócio não requerem submissão prévia a autoridade estatal que avalie o pleito do agente para que então, na eventualidade de aprovação do requerimento, haja o reconhecimento dos direitos do titular e consequente concessão de exclusividade de seu uso e proventos econômicos derivados. A proteção sobre segredos de negócio é, portanto, imediata e autoexecutória: incumbe ao próprio agente interessado em sua execução e incide desde a concepção do conhecimento protegido, subsistindo até que tal predicado se mantenha observado (Lemley, 2008, p. 313).

No entanto, é preciso entender que há casos em que a proteção por segredo pode não ser efetiva. Por exemplo, em casos que envolvam informações sobre uma determinada tecnologia incluída em um produto que, por engenharia reversa, seja facilmente compreendida por um técnico. Nesses casos, por mais que se busque manter a confidencialidade sobre as informações e técnicas, estes não se sustentarão, logo, em havendo a possibilidade e condições para patenteamento, estrategicamente este é o caminho recomendável.

Por fim, discrepância adicional observada em segredos de negócio em relação a patentes é a de ausência de limitação temporal sobre sua incidência e validade. Nos termos do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, a depender do tipo de criação e modalidade de patente, sua vigência vigorará pelos prazos de quinze (modelo de utilidade) ou vinte anos (invenção). Segredos comerciais, por sua vez, se mantêm sob tutela pelo tempo em que forem efetivamente mantidos como segredos, enquanto for preservado o desconhecimento coletivo acerca da informação correspondente (Magalhães, 2000, p. 76; Risch, 2007, p. 6-7).

Como destaca Png (2017, p. 167), patentes proporcionam ampla exclusividade, mas somente por um período fixo de tempo, são limitadas a inovações técnicas que cumpram determinados padrões, e exigem a publicação da inovação. Em contraste, segredos de negócio podem ser temporalmente ilimitados, não são limitados a padrões técnicos particulares e não exigem divulgação. Ademais, o escopo do segredo de negócio

sentido, tampouco contempla capítulo dedicado na LPI. No bojo dessa legislação, a caracterização dos segredos de negócio é contida na tipificação das modalidades do crime contra a Concorrência Desleal, nomeadamente por força dos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial.

Desse modo, a LPI deixou de definir expressamente o que efetivamente configura um segredo de negócio, não deixando clara sua extensão seja para os detentores de segredos, seja para o Judiciário, uma vez que se limita a coibir a exploração desautorizada daqueles conhecimentos, informações ou dados confidenciais, tornando indefinida a tutela aos segredos comerciais (Magalhães, 2000, p. 76-79).

No âmbito internacional da Organização Mundial do Comércio (OMC), por outro lado, foi assinado no ano de 1994 o acordo TRIPS, parte do ordenamento interno brasileiro por força dos Decretos nº 1.355/1994 e que trata de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, englobando, em sua seção 7, a proteção sobre a ‘informação confidencial’. Por força do artigo 39(2) do TRIPS, empresas e indivíduos serão capazes de evitar com que conhecimentos de segredos de negócio sejam divulgados, adquiridos ou utilizados sem seu consentimento por parte de terceiros. Em definição às informações confidenciais a que dizem respeito, TRIPS estabelece um conceito abrangente da noção, estipulando como passível de proteção por segredo aquela informação que cumpra com os seguintes atributos: i) sigilo; ii) valor comercial em virtude daquele sigilo; e iii) que tenha sido objeto de medidas precavativas razoáveis por parte de seu detentor (Brasil, 1994).

2 DOUTRINA DA DIVULGAÇÃO INEVITÁVEL

No âmbito da condução de seus negócios, empresários não raro são levados ao compartilhamento de conhecimento que lhes são relevantes com variados agentes, sejam eles internos, como funcionários da própria empresa; ou externos, quando, por exemplo, fornecedores. Nessas hipóteses, empresas podem reafirmar a confidencialidade de suas informações mediante celebração de contratos, sendo as mais comuns: Acordos de Confidencialidade (NDA) e Cláusulas de Não-Concorrência (ou *non-compete*) (Png, 2017, p. 170).

Acordos de Confidencialidade constituem instrumento contratual empregado com o propósito de definir uma obrigação de sigilo pela parte que receberá as informações, consideradas sensíveis e de conteúdo sigiloso e restrito. Uma cláusula de não-concorrência em um contrato igualmente tem como propósito coibir práticas de concorrência desleal, destacando-se a situação na qual seja usada em relação a um profissional que deixe a empresa, na qual teve acesso a informações confidenciais. Conforme definição da Federal Trade Commission (FTC, 2023, p. 3482), uma cláusula de não-concorrência é um termo contratual entre um empregador e um trabalhador que tipicamente impede o trabalhador de trabalhar para um empregador concorrente, ou fundar um negócio concorrente, no âmbito de determinada área geográfica ou tempo após o fim do emprego desse empregado³.

Acordos de Confidencialidade e Cláusulas de não-concorrência, uma vez que são provisões contratuais, vinculam exclusivamente as partes contratantes e, nesse sentido, ajudam a controlar e manter o segredo, mas não fornecem efetiva proteção diante da possibilidade de apropriação indevida de informações sigilosas por parte de terceiros que não mantêm relação

vimento de doutrina e jurisprudência que incorpora conjunção das noções acima referenciadas, configurando obrigação extracontratual de limitação da migração de funcionários conhecedores de segredos de negócio de uma empresa a empresas concorrentes: a *Inevitable Disclosure Doctrine*, ou, em tradução direta à língua portuguesa, ‘Doutrina da Divulgação Inevitável’.

Precedente marcante a respeito da consolidação e efetiva delinação teórica da doutrina é o caso *PepsiCo, Inc. v. Redmond* (United States, 1995), companhias que à época travavam concorrência pelo setor de isotônicos. Em síntese, a demanda tem como panorama a contratação, por parte da Quaker Oats Company, de William Redmond, funcionário de alto-escalão da PepsiCo. Devido à posição de Redmond na PepsiCo, o demandado, naturalmente, obteve acesso a informações de elevada relevância para a empresa que seriam de interesse equivalente a empresas concorrentes, reconhecidos, pela Corte, como segredos comerciais.

Redmond foi funcionário da PepsiCo por aproximados 10 anos, chegando ao cargo de *General Manager* da empresa no estado da Califórnia, o que lhe fornecia elevado grau de acesso a informações internas confidenciais, segredos de negócio (United States, 1995, p. 2-3). Entre as informações sensíveis de conhecimento de Redmond, PepsiCo demonstrou seu acesso ao ‘Plano Estratégico’ da companhia, aos Planos de Operação Anuais, aos ‘planos de ataque’ para mercados específicos, bem como informações a respeito dos sistemas de comercialização e transporte da empresa (United States, 1995, p. 3-4).

O fator que motivou o ajuizamento da demanda foi a aproximação de Redmond da empresa Quaker, concorrente direta da requerente no setor de bebidas isotônicas detentora da marca ‘Gatorade’, com oferta da posição de Vice-Presidente de vendas locais da marca. Diante disso, PepsiCo buscou impedir que Redmond tomasse posse em sua concorrente sob o fundamento de que sua atividade implicaria a divulgação e/ou uso não autorizados de informações confidenciais e segredos de negócio, sustentando que Redmond inevitavelmente divulgaria aquela informação à Quaker em sua nova posição (United States, 1995, p. 4).

O entendimento da Corte foi favorável às alegações de PepsiCo, impedindo a migração de Redmond para empresa concorrente ao reconhecer a impossibilidade de Redmond exercer sua posição na Quaker sem que inevitavelmente divulgasse os segredos comerciais da PepsiCo. Conforme a decisão, a não ser que Redmond possuísse uma capacidade extraordinária de compartimentalizar informações, ele necessariamente tomaria decisões a respeito de Gatorade e Snapple com base em seu conhecimento dos segredos de negócio (United States, 1995, p. 8).

O que suscita estranheza, no entanto, é que apesar da relação trabalhista previamente existente entre Redmond e PepsiCo, não havia qualquer registro de celebração de contrato com cláusula de não-concorrência entre as partes, o que efetivamente implicaria impedimento da migração de pessoal de uma companhia à outra concorrente.

Pelo desenvolvimento teórico da Doutrina, inicialmente, reconhece-se a centralidade do capital humano em relações de concorrência entre companhias (Png; Samila, 2015, p. 4) e sua imediata correlação com os segredos comerciais com os quais indivíduos têm contato quando da realização de suas atividades profissionais e, portanto, que a mobilidade de pessoal propicia a difusão de informações entre as empresas (Kahnke; Bundy; Liebman, 2008, p. 1), implicando aumento do risco do compartilhamento, deliberado ou não, de

dos segredos comerciais (Contigiani; Hsu; Barankay, 2018, p. 2923; Flammer; Kacperczyk, 2016, p. 3-4; Png; Samila, 2015, p. 5).

No âmbito da apreciação da ‘inevitabilidade’ da divulgação de segredos comerciais, o padrão jurisprudencial norte-americano estabelece que o agente sujeito à incidência da referida doutrina deva possuir conhecimento sobre segredos de negócio de seu empregador originário, ponderando-se ainda a natureza, grau e extensão dessa inteligência. Fator adicional de consideração é o da relação de semelhança entre as posições em que o funcionário atuaria, uma vez que a correspondência entre os ofícios exercidos nas companhias originária e de destino acarreta maior dificuldade na não-utilização das informações sigilosas (Halligan, 2021).

Em análise fática de casos concretos norte-americanos, é apreciado também o grau de concorrência travado entre as empresas correspondentes, avaliando-se em que medida o conhecimento relevante apresentaria efetiva pertinência e, logo, valor comercial, à empresa contratante. O ânimo das partes requeridas é examinado para a identificação de possível má-fé no âmbito da contratação, sopesando-se os esforços e políticas empregadas no sentido de prevenção do vazamento ou utilização do conhecimento de propriedade do empregador originário (Kahnke; Bundy; Liebman, 2008, p. 2; Png; Samila, 2015, p. 6).

A Doutrina da Divulgação Inevitável configura instrumento adicional pelo qual se objetiva a mitigação dos riscos de divulgação de informações comercialmente relevantes a empresas que as detêm, tal qual o fazem a legislação patentária, a tutela sobre segredos de negócio e disposições contratuais de não-concorrência (Flammer; Kacperczyk, 2016, p. 14). No entanto, não obstante a semelhança em relação aos desfechos alcançados, há evidentes contrastes observados entre a Divulgação Inevitável e mecanismos outros de proteção de segredos de negócio, nomeadamente a respeito de seu tempo de incidência e de sua aplicabilidade.

As violações de cláusulas contratuais e a tutela por segredos de negócio são alegadas de forma responsiva a uma eventual violação aos direitos sobre os quais determinado agente detém titularidade. Sob o manto da Divulgação Inevitável, todavia, é verificada uma tutela prévia na qual se tem aplicação preventiva de limitação da mobilidade de determinado funcionário haja vista a mera possibilidade de divulgação de segredo de negócio (Png; Samila, 2015, p. 2-3).

Cláusulas de não-concorrência dizem respeito a ajustes contratuais de restrição de mobilidade, cuja incidência é verificada estritamente no âmbito das partes celebrantes do acordo. No bojo da Divulgação Inevitável, em contrapartida, sua incidência precede e independe de ajuste contratual nesse sentido, não estando subordinada à demonstração de concordância por parte do empregado que será impedido de exercer opção pela proposta que mais lhe interesse. A Doutrina conta com aplicação geral a quaisquer indivíduos e informações, não restrita ao objeto ou às partes de determinado contrato (Kahnke; Bundy; Liebman, 2008, p. 3; Png; Samila, 2015, p. 2-3, 10).

Tais discrepâncias fazem emergir questionamentos a respeito da conveniência da aplicação da Doutrina da Divulgação Inevitável e de sua harmonia em relação a outras dimensões da juridicidade. A Doutrina é aplicada para impedir que determinado indivíduo, sem que tenha se apropriado ou indevidamente compartilhado informações confidenciais de

rencial, mas evidentemente, o trabalhista e o constitucional. Suas características conceituais, no entanto, fazem emergir questionamentos quanto à sua adequação a esses sistemas já consolidados no âmbito da legislação brasileira e a tendências internacionais, devido à aparente incompatibilidade e latente desconforto gerado pelas circunstâncias nas quais incide.

A condução, proteção e regulamentação das dinâmicas concorrenciais no bojo do ordenamento brasileiro – ou, em síntese, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) – incumbe ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), nos termos da Lei nº 12.529/2011 (Brasil, 2011). Os efeitos possivelmente anticompetitivos da celebração de cláusulas de *non-competes* foram já submetidos à análise pelo Tribunal Administrativo do Cade; no entanto, exclusivamente em consideração a cláusulas cujo objeto é não aquele de obstrução da migração de funcionários, mas em relação à proteção de investimentos comerciais mediante celebração de contratos empresariais.

No caso norte-americano, o tema foi objeto de detalhado escrutínio por parte de autoridade antitruste estadunidense, a Federal Trade Commission (FTC), em virtude de impactos de cláusulas de não-concorrência e da aplicação da doutrina do *Inevitable Disclosure*, culminando na propositura de nova regulação a respeito da matéria (FTC, 2023). Levantamentos empíricos conduzidos no âmbito de mercados relevantes nos Estados Unidos demonstram que o emprego de cláusulas de não-concorrência exerce impacto imediato nas condições concorrenciais e de trabalho em tais mercados (FTC, 2023, p. 3484).

Tais estudos estimam que aproximadamente 20% dos trabalhadores dos Estados Unidos se veem vinculados a uma cláusula de *non-competes* (FTC, 2023, p. 3484). Estudos de mercado estimam, ademais, que entre os executivos, tal qual o era Redmond, a incidência de cláusulas de não-concorrência supera a marca de 60% (Kini; Williams; Yin, 2020; SHI, 2023).

Inicialmente, a inferência realizada por parte da FTC é a de que mercados de trabalho apresentam lógica de funcionamento cuja racionalidade ou eficiência é associada à combinação ideal entre as condições buscadas pelos empregados e aquelas oferecidas por parte dos empregadores (FTC, 2023, p. 3484). Os efeitos de *non-competes* e da Divulgação do Inevitável, entretanto, vão de encontro com essa lógica uma vez que implicam limitação justamente naqueles aspectos que são os maiores diferenciais oferecidos pelos funcionários, potencialmente impedindo o uso de suas habilidades e conhecimentos acumulados para o exercício dos postos de trabalho (FTC, 2023, p. 3485).

O desfecho da limitação à migração de trabalhadores seria, sob tal prisma, a diminuição da concorrência entre empregadores pelos serviços de potenciais empregados, causando distúrbios nas eficiências de adequação no mercado de trabalho (FTC, 2023, p. 3485). Concluiu-se que impactos negativos da restrição à mobilidade de empregados são percebidos por parte de consumidores em mercados de produtos e serviços, pelo aumento de preços e concentração de mercados, diminuição de incentivos à inovação, entre outros (FTC, 2023, p. 3489-3493); e, mormente, em relação aos salários dos próprios empregados (FTC, 2023, p. 3486-3489).

Diante dos impactos observados, o Projeto proposto pela Federal Trade Commission prevê que cláusulas de não-concorrência que impeçam a mobilidade de funcionários

te' esbarraria na liberdade de exercício do trabalho, sendo de difícil aplicação em situações corriqueiras e sem justificativas contundentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou analisar a Doutrina da Divulgação Inevitável (*Inevitable Disclosure Doctrine*), desenvolvida no âmbito da jurisprudência norte-americana, e sua potencial aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, foi necessário compreender previamente o conceito e os fundamentos da proteção aos segredos de negócio, instituto que, embora seja o mecanismo de proteção de propriedade intelectual mais utilizado pelas empresas, ainda carece de regulamentação específica no Brasil.

Verificou-se que os segredos de negócio são caracterizados essencialmente por sua confidencialidade, valor comercial derivado do sigilo e pela adoção de medidas razoáveis para sua manutenção. Diferentemente das patentes, não demandam registro prévio nem divulgação pública, apresentando natureza autoexecutória e ausência de limitação temporal, desde que preservado o sigilo.

A Doutrina da Divulgação Inevitável representa uma ampliação significativa da proteção aos segredos de negócio, permitindo que empresas obtenham decisões judiciais para impedir a migração de funcionários para empresas concorrentes, mesmo na ausência de cláusula contratual de não-concorrência e sem que tenha ocorrido qualquer divulgação efetiva de informação sigilosa. Trata-se de tutela preventiva, baseada na mera possibilidade de que o empregado, ao exercer funções similares em concorrente, inevitavelmente utilizaria os conhecimentos confidenciais adquiridos em seu emprego anterior.

Contudo, a análise empreendida demonstra que a aplicação dessa doutrina no ordenamento brasileiro enfrentaria obstáculos significativos. Do ponto de vista constitucional, conflitaria com a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII, CF) e com os valores sociais do trabalho como fundamento da República (art. 1º, IV, CF). Do ponto de vista trabalhista, representaria restrição à mobilidade do trabalhador sem base contratual expressa e sem contraprestação negociada. Do ponto de vista concorrencial, conforme demonstrado pela própria análise da Federal Trade Commission estadunidense, tais restrições à mobilidade de trabalhadores tendem a gerar efeitos anticompetitivos nos mercados de trabalho e de produtos.

No contexto brasileiro, a proteção aos segredos de negócio encontra amparo nas regras de repressão à concorrência desleal, especialmente nos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, que tipificam como crime a divulgação, exploração ou utilização não autorizada de informações confidenciais. Essa tutela opera de forma repressiva, exigindo a demonstração de efetiva violação ou ameaça iminente e concreta de divulgação indevida, o que se mostra mais compatível com o sistema de proteção de direitos fundamentais do ordenamento pátrio.

Conclui-se, portanto, que a Doutrina da Divulgação Inevitável, tal como desenvolvida nos Estados Unidos, não encontra condições de aplicabilidade direta no sistema jurídico brasileiro, seja pela ausência de previsão legal específica, seja pela incompatibilidade com princípios constitucionais de proteção ao trabalhador e à livre iniciativa. A proteção efetiva dos segredos de negócio no Brasil deve ser buscada por meio do aprimoramento da aplicação das normas já existentes de repressão à concorrência desleal, bem como pela celebração de acordos de confidencialidade e, quando aplicável, de cláusulas de não-concorrência devidamente negociadas e com contraprestação adequada ao trabalhador.

REFERÊNCIAS

ARROW, Kenneth J. Economic Welfare and the allocation of resources for invention. *In*: ROWLEY, C. K. **Readings in industrial economics**. London: Palgrave Macmillan, 1972. p. 219-236.

BRASIL. **Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, DF: Presidência da República, 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm. Acesso em: 16 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011**. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm. Acesso em: 16 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 16 fev. 2024.

COHEN, Wesley M.; NELSON, Richard R.; WALSH, Josh P. Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not). **National Bureau of Economic Research**, Cambridge, n. 7552, 2000. Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7552>. Acesso em: 16 fev. 2024.

CONTIGIANI, Andrea; HSU, David H.; BARANKAY, Iwan. Trade secrets and innovation: Evidence from the ‘inevitable disclosure’ doctrine. **Strategic Management Journal**, United States, v. 39, n. 11, p. 2921-2942, 2018.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. **O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito Brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

FLAMMER, Caroline; KACPERCZYK, Aleksandra. **The risk of knowledge spillovers and corporate social responsibility**: evidence from the inevitable disclosure doctrine. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2016.

FTC - FEDERAL TRADE COMMISSION. **Non-Compete Clause Rule**. United States: Federal Register, v. 88, n. 12, 19 jan. 2023.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. **El secreto industrial (know-how) concepto y protección**. Madrid: Tecnos, 1974.

HALLIGAN, Mark. Trade secrets: the inevitable disclosure doctrine. **Reuters**, 9 Nov. 2021. Disponível em:



KINI, Omesh; WILLIAMS, Ryan; YIN, David. CEO Non-Compete Agreements, Job Risk and Compensation. **The Review of Financial Studies**, New York, May 2020.

LEMLEY, Mark A. The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*, United States, v. 61, p. 311-354, 2008.

MACKRIDES, Daniel G. Trade secret law in the wake of Defend Trade Secrets Act of 2016. **Delaware Journal of Corporate Law**, Wilmington, v. 47, p. 65-100, 2022.

MAGALHÃES, Kátia Braga de. Proteção legal aos segredos de negócio. **Revista da EMERJ**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 12, p. 75-90, 2000.

PNG, Ivan P. L. Law and innovation: evidence from state trade secret laws. **The Review of Economics and Statistics**, United States, v. 99, n. 1, p. 167-179, 2017.

PNG, Ivan P. L.; SAMILA, Sampsa. **Trade secrets law and mobility**: evidence from ‘inevitable disclosure’. Singapore: National University of Singapore, 2015. Working paper. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1986775>. Acesso em: 16 fev. 2024.

POOLEY, James. **Trade secrets: the other ip right**. WIPO Magazine, Geneva, 3 June 2013. Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0001.html. Acesso em: 16 fev. 2024.

RISCH, Michael. Why do we have trade secrets? **Marquette Intellectual Property Law Review**, Wisconsin, v. 11, n. 1, p. 1-51, 2007.

SHI, Liyan. Optimal Regulation of Noncompete Contracts. *Econometrica*, Chicago, v. 91, n. 2, 2023.

UNITED STATES. Court of Appeals (Seventh Circuit). **PepsiCo, Inc. v. Redmond**. **54 F.3d 1262**. No. 94-3942. United States: Court of Appeals, May 1995. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/54/1262/483231/>. Acesso em: 16 fev. 2024.

WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *O que é propriedade intelectual?* Geneva: WIPO, 2021. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_450_2020.pdf. Acesso em: 16 fev. 2024.

Como citar: LORENCINI, Bruno César; MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Doutrina da divulgação inevitável e sua aplicabilidade sob o ordenamento brasileiro. **Scientia Iuris**, Londrina, v. 30, n. 1, p. 114-125, mar. 2