

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO**

**A DISCIPLINA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA : ANÁLISE CRÍTICA E PERSPECTIVAS DENTRO DO
CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**

PRISCILLA GOULART DA SILVA

RIO DE JANEIRO

2008

PRISCILLA GOULART DA SILVA

**A DISCIPLINA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA: ANÁLISE CRÍTICA E PERSPECTIVAS DENTRO DO
CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**

Trabalho de conclusão de curso apresentado à
Faculdade Nacional de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim

RIO DE JANEIRO

2008

SILVA, Priscilla Goulart da

A disciplina dos contratos de transferência de tecnologia: análise crítica e perspectivas dentro do cenário de desenvolvimento tecnológico/ Priscilla Goulart da Silva – 2008.

f.93

Orientador: João Marcelo de Lima Assafim

Monografia (graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade Nacional de Direito.

Bibliografia: f. 91-93.

1. Propriedade Industrial – Monografia. 2. Transferência de Tecnologia. I. Assafim, João Marcelo de Lima. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Faculdade Nacional de Direito. III. Título.

CDD 342.27

PRISCILLA GOULART DA SILVA

**A DISCIPLINA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA: ANÁLISE CRÍTICA E PERSPECTIVAS DENTRO DO
CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**

Trabalho de conclusão de curso apresentado à
Faculdade Nacional de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Direito.

Data da aprovação: ___/___/___

Banca Examinadora:

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim

A meus pais e professores, por tudo que
aprendi nesta vida.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Amaro e Andréa, pelo apoio e amor incondicionais, sempre com valiosos ensinamentos de caráter e solidariedade.

Ao meu orientador, Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim, pelos conselhos sempre úteis e precisos com os quais, sabiamente, orientou este trabalho.

Aos meus avós, José Cândido e Luiz Carlos, dos quais guardo saudades eternas.

Aos amigos que sempre acreditaram em mim e deram-me incentivo e apoio, mesmo nos momentos mais difíceis.

À Elisa Santucci e Fernanda, as quais introduziram-me nesta encantadora área do Direito.

A esses, vale a pena o esforço deste trabalho.

“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra; de tanto ver crescer a injustiça; de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto.”

Rui Barbosa.

RESUMO

DA SILVA, Priscilla Goulart. **A disciplina dos contratos de transferência de tecnologia: análise crítica e perspectivas dentro do cenário de desenvolvimento tecnológico.** 2008. 93f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

Neste estudo é analisada a disciplina dos contratos de transferência de tecnologia sendo feita uma análise crítica sobre seus principais pontos e sendo apresentadas algumas perspectivas sobre seu efeito para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Para melhor compreensão do tema, a primeira parte volta-se aos aspectos conceituais da propriedade industrial e da transferência de tecnologia. Na segunda parte estudam-se os contratos de transferência de tecnologia, analisando seus aspectos como requisitos, características, função social, modalidades e intervenção estatal nesses contratos. A terceira parte, dedica-se ao estudo mais aprofundado da disciplina dos contratos de transferência de tecnologia, onde é abordada uma análise crítica das normas sobre eles incidentes e as implicações trazidas por tais normas no tocante ao desenvolvimento econômico, mormente ao desenvolvimento tecnológico nacional.

Palavras-chave: Transferência de Tecnologia; Contratos de Transferência de Tecnologia; Intervenção Estatal; Desenvolvimento Tecnológico.

ABSTRACT

SILVA, Priscilla Goulart da. **A disciplina dos contratos de transferência de tecnologia: análise crítica e perspectivas dentro do cenário de desenvolvimento tecnológico.** 2008. 93 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

This study analyzes the legal discipline of the technology transfer contracts under a critic view regarding its main aspects and it also presents some perspectives concerning its effects for the brazilian technological development. For a better comprehension of the theme, it has been divided in three parts. The first part of this study presents the definitions and other concepts of industrial property and transfer of technology. In the second part, the technology transfer contracts are studied as well as their aspects like requirements, characteristics, social function, types and the government control over them. Finally, the third part is dedicated to a deeper study of the legal discipline of the transfer technologic contracts, which is studied under a critic view. In this part it is equally demonstrated some consequences derived from this current legal discipline, regarding the economic development, and mostly regarding national technological development.

Key words: Technology Transfer; Technology Transfer Contracts; Government Control; Technological Development.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1. INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL	16
1.1.Noções Gerais	16
1.2. Propriedade Industrial	17
1.3. Precedentes da Legislação de Propriedade Industrial no Brasil	18
1.3.1. Fase inicial.....	18
1.3.2. Fase intermediária.....	20
1.3.2. Situação Atual.....	21
1.4. A Convenção da União de Paris	22
1.5. O Acordo TRIPs	24
1.6. O papel da OMPI	27
2. ASPECTOS CONCEITUAIS DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	29
2.1. Conceito de tecnologia	29
2.2. Transferência de tecnologia	30
2.2.1.Contexto.....	30
2.2.2. Conceito.....	31
2.3. Bens portadores de tecnologia	32
2.3.1. Patentes de Invenção.....	32
2.3.2. Modelo de utilidade	34
2.3.3. Desenho industrial	34
2.3.4. Marcas e outros sinais distintivos	36
2.3.5. Tecnologia não patenteada ou <i>know how</i>	38
2.4. Modalidades de transferência de tecnologia	40
2.5. Benefícios da transferência de tecnologia	42
3. CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	45
3.1. Introdução	45
3.2. Requisitos de validade	46

3.3 Características	47
3.4. Autonomia da vontade e a intervenção do Estado nos contratos de transferência tecnologia	49
3.5. Função social dos contratos de transferência de tecnologia	53
3.6. Modalidades	54
3.6.1. Introdução	54
3.6.2. Licença de exploração de patente	55
3.6.3. Licença de uso de marca	57
3.6.4. Licença de <i>know how</i>	59
4.A DISCIPLINA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	60
4.1 Introdução	60
4.2. Precedentes	60
4.2.1. As décadas de 70 e 80	64
4.3. Legislação atual	66
4.4. Análise crítica à disciplina dos contratos de transferência de tecnologia	74
4.5. Projeto de lei nº 2.293/2003	82
4.6. A experiência européia	84
4.7. Perspectivas dentro do cenário de desenvolvimento tecnológico	85
CONCLUSÃO	89
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	91

INTRODUÇÃO

Ao longo da trajetória da humanidade, foram modificando-se gradualmente os paradigmas dos sistemas econômicos e com eles, igualmente foram modificando-se a importância dos componentes dentro de cada sistema. A terra e a mão-de-obra, por exemplo, eram, na economia agrícola, vistos como os principais componentes para o êxito econômico. Desde então, diversos modelos econômicos foram ganhando prestígio e fixando-se como hegemônicos em suas respectivas épocas.

Conseqüentemente, com o desenvolver natural da sociedade, os paradigmas foram sendo eliminados em detrimento de outros que se apresentavam em maior conformidade com os anseios sociais e econômicos de determinada época.

Hodiernamente, afirma-se que a sociedade encontra-se na chamada era da informação e do conhecimento, onde o componente de maior relevo para o êxito é o conhecimento.¹

Pode-se dizer que o ponto de partida de todo conhecimento é a idéia, concebida aqui de maneira genérica como o produto da capacidade intelectual do homem, sem preocupações com as diversas concepções dadas ao termo,

Essa idéia, porém, quando devidamente arquitetada e estruturada, pode resultar num sem número de instrumentos capazes de atender às necessidades e propiciar regalias para a sociedade. O que se discute, porém, é até que ponto essa idéia, produto da mente humana, é passível de proteção.

Nesse aspecto, há que salientar o pensamento de *Thomas Jefferson* quanto à questão de apropriação por determinada pessoa, que declarou em carta à *Isaac McPherson*²:

Stable ownership is the gift of social law, and is given late in the progress of society. It would be curious then, if an idea, the fugitive fermentation of an

¹ SILVA, Caleb S. Pereira. P&D e Marca como Instrumento de Desenvolvimento da Empresa – Experiência Brasileira. In: XXI SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO, 2001, Vitória. Anais 2001. Rio de Janeiro: ABPI, 2001. p.14/15.

² A íntegra da carta de 13 de agosto de 1813 encontra-se em: http://press-ubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html> Acesso em 05 de set. 2008.

individual brain, could, of natural right, be claimed in exclusive and stable property.

Seguindo o raciocínio de *Thomas Jefferson*, conclui-se que a idéia, se não protegida pelo direito positivado, não é passível de objeto de direito exclusivo por parte de nenhum indivíduo, já que não está protegida pelo manto do direito natural.

Não obstante, como dito pelo próprio, a propriedade é produto do direito social. Sendo assim, à medida que a sociedade foi evoluindo e os complexos econômicos e comerciais foram se edificando, o homem começou a direcionar seu pensamento no sentido da importância da proteção dos produtos resultantes da criatividade e capacidade intelectual humana, acreditando que seria uma das formas de promover o desenvolvimento econômico e, conseqüentemente social.

Respondendo a essa necessidade, nasce o Direito da Propriedade Intelectual, para tutelar a proteção às criações em conformidade ao comando do artigo 5º, XXIX, da Carta Magna de 1988³ que prevê:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (...)

Previu o legislador a importância da proteger tais criações como meio de fomento e estímulo ao desenvolvimento social e econômico do país, sobretudo quando se leva em consideração os atuais paradigmas do cenário macroeconômico.

Dentro da necessidade de desenvolvimento nacional, muitas medidas podem ser adotadas para alcançar tal objetivo, e uma delas trata-se do desenvolvimento tecnológico. Como mencionado, a informação é o instrumento imprescindível para manter-se em uma

³ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm > Acesso em 01 out. 2008..

posição privilegiada dentro do sistema atual, a qual por sua vez, tem como importantíssima ferramenta a tecnologia.

De acordo com o entendimento de muitas teorias econômicas que tiveram expoentes de peso como *Marx* e *Schumpeter*, a introdução de novas técnicas é importante e necessária para o desenvolvimento econômico, uma vez que o empresário ao introduzir novas técnicas no mercado acaba por desestabilizar o quadro econômico estático gerando dinamicidade e progresso.⁴

Concebendo, destarte, a vital importância de deter tecnologia, o empresariado busca maneiras de obtê-la e, com muita frequência, também os países estudam meios de adquirir essa tecnologia.

Dentre as opções que esses agentes têm para obtê-la, uma das mais importantes é aquisição por meio da transmissão de tecnologia, ou seja, de um lado há um sujeito que detém determinada técnica e de outro existe um que, não possui ou não tem interesses de desenvolver tecnologia própria⁵, mas que deseja adquiri-la.

Nesse contexto, surgem os contratos de transferência de tecnologia servindo de instrumento para a transação de transmissão de tecnologia.

Ocorre que o ponto crítico dos contratos de transferência de tecnologia mostra-se quando o adquirente da tecnologia é sujeito que se encontra no Brasil e o concedente é estrangeiro, o que se trata da chamada transferência de tecnologia internacional, de tal sorte que os contratos que envolvam esse tipo de operação devem ser submetidos à intervenção da Administração Pública, *a priori* do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e eventualmente, *a posteriori*, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Tal exigência encontra fundamento no entendimento de que uma política onde os obstáculos à remessa de dividendos são escassos e até mesmo ínfimos, poderia provocar dependência à tecnologia estrangeira, prejudicando, destarte, o desenvolvimento de tecnologia nacional, prejuízo esse que não pode ser admitido àqueles países que pretendem fazer frente

⁴ LEONARDOS, Luiz. O Tratamento do Fluxo Internacional de Tecnologia Frente à Nova Lei de Propriedade Industrial e no Trips. Revista da ABPI. **Net**, 2000. Disponível em <http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/tecnoflux.pdf> > Acesso em 02 out. 2008.

⁵ O investimento em pesquisa para desenvolvimento de tecnologia é considerado com um nível de risco elevado, uma vez que a pesquisa poderá se delongar por bastante tempo e ainda assim, poderão não ser alcançados os resultados esperados.

ao acirrado comércio internacional e muito menos àqueles que visam o fortalecimento de sua economia.⁶

Além disso, como a questão envolve o pagamento da tecnologia aos seus detentores havendo, assim, questão fiscal estratégica, há interesse do Estado em atribuir mais zelo a essa questão.⁷

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996⁸, é a atualmente lei vigente para regulação sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e que em seu artigo 211⁹ estabelece o trâmite do registro dos contratos de transferência de tecnologia no INPI como o mecanismo de controle da administração pública no tocante aos contratos de transferência de tecnologia, trâmite esse refletido no Ato Normativo nº 135 do INPI¹⁰, de 15 de abril de 1997.

Ao contrário do que acontecia antes do advento da lei nº 9.279/1996, o registro e averbação dos contratos era feitos através de um processo longo e complexo, revelando um controle bastante rigoroso do Estado sobre os contratos que envolvessem transferência de tecnologia. Tal processo, hoje, devido o Ato Normativo nº 135 está mais simplificado.

Todavia, embora tenha havido a simplificação do procedimento de registro e averbação desses contratos, na prática parece o INPI ainda guiar-se por alguns dispositivos do Ato Normativo nº 15, representando um controle, por vezes, injustificado e não condizente com a realidade atual.¹¹

Ademais, vale dizer que esses contratos são regidos não somente pelos dispositivos acima citados como também, basicamente, por outras leis de cunho fiscal, cambial e concorrencial, o que confere à matéria complexidade considerável.

Outrossim, visto que existe uma gama de contratos de transferência de tecnologia, a problemática da transferência internacional de tecnologia será estudada sob a ótica das licenças de uso de patente e de marca e também do contrato de fornecimento de tecnologia.

⁶ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia**, Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. p.5.

⁷ Loc.cit.

⁸ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm > Acesso em 01 set. 2008.

⁹ “Art.211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.”

¹⁰ Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997 - Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97_html > Acesso em 01 set. 2008.

¹¹ ABAPI - Curso Avançado de Contratos de Propriedade Intelectual no Rio de Janeiro – Noções gerais sobre transferência de tecnologia e licenciamento de propriedade industrial, ministrada pela Professora Juliana Viegas em 10/04/2001.

Sendo assim, o presente estudo apresentará um panorama geral, não havendo a pretensão de esgotar a matéria de fato bastante complexa, sobre os dispositivos normativos que incidem sobre os contratos de transferência de tecnologia, inclusive traçando paralelos entre o controle exercido antes do advento da Lei nº 9.279/1996 e o atual.

Ainda serão desenhadas algumas perspectivas sobre o desenvolvimento tecnológico nacional e exposta a situação da inovação no Brasil como imprescindível aquele fim, sendo importante aliada à questão de transferência de tecnologia.

É de salientar-se a relevância do tema uma vez que está intimamente ligado ao desenvolvimento tecnológico, representando um assunto de extrema importância nos dias atuais e de necessidade igualmente para aquelas partes que se encontram em dificuldades quando da contratação de transferência de tecnologia com fornecedores estrangeiros.

Portanto, através do presente estudo pretende-se fazer uma análise crítica dos mecanismos e meios legais atuais incidentes sobre os contratos de transferência de tecnologia, apresentando as posições divergentes acerca do tema.

Por fim será apontada a existência de alternativas para o desenvolvimento tecnológico, notadamente o estágio em que se encontra o investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, o qual não implica naturalmente em necessidade de imposição do Estado sobre as negociações contratuais de transferência internacional de tecnologia, sendo, em verdade, complementar a essas negociações, e mesmo interdependente.

1. INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.1. Noções Gerais

A mente inventiva do homem e seu poder de criação resultantes de sua capacidade intelectual manifestam-se sob as mais variadas formas e em diversos domínios, como o campo da ciência, da tecnologia, das indústrias, das artes. Tais manifestações são, quando preenchidos certos requisitos, protegidas pela lei, sendo verdadeiramente objetos de relações jurídicas.¹² Assim é que, técnicas aplicadas na produção industrial, trabalhos literários, obras artísticas, por exemplo, configuram-se como objeto de relações jurídicas, sendo seus inventores os titulares dos direitos sobre essas criações.

É nesse contexto que surge o Direito da Propriedade Intelectual, capítulo do Direito que engloba a Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de variados gêneros¹³.

Para uma compreensão mais acurada sobre o escopo do Direito da Propriedade Intelectual, faz-se necessário recorrer à Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a qual em seu artigo 2º, (viii)¹⁴ define como Propriedade Intelectual os direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiofusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, de serviço e comerciais, assim como às denominações comerciais, à proteção contra a concorrência

¹² CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v.1. p.49

¹³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ªed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003. p.1.

¹⁴A respeito da Convenção da OMPI, v. 1.6 e sítio eletrônico:

http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/trtdocs_wo029.html > Acesso em 03 set. 2008

desleal e todos os outros direitos que resultem da atividade intelectual nos ramos industriais, científicos, literários ou artísticos.

1.2. Propriedade Industrial

De acordo com a Convenção da União de Paris, de 20 de março de 1883¹⁵, art.1º, §2º:

A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica e de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Por seu turno, o Código da Propriedade Industrial atualmente em vigor, Lei nº 9.279, de 15 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial (LPI) estabelece:

Art.2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV – repressão às falsas indicações geográficas; e V – repressão à concorrência desleal.¹⁶

Basicamente, a elaboração de leis no campo da Propriedade Industrial dá-se por dois motivos interligados entre si. Um é a necessidade de dar relevo e proteção aos direitos morais

¹⁵V. íntegra da Convenção da União de Paris em http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html
> Acesso em 05 set. 2008.

¹⁶ Denis faz uma crítica ao dispositivo do atual Código da Propriedade Intelectual ao afirmar que o nome comercial, apesar de indubitavelmente ser elemento pertencente à propriedade industrial, não foi incluído na Lei nº 9.279/96, o que tem gerado uma série de problemas.
BARBOSA, Denis Borges, Op.cit., p.3.

e econômicos do criador em relação as suas criações, o outro é estimular, de acordo com uma política governamental, a criatividade e conseqüentemente a aplicação de seus resultados.

Através da garantia de proteção de seus direitos, o inventor tem como grande vantagem obter retorno pecuniário pela utilização de sua obra por terceiros, o que lhe permite amortizar o investimento aplicado para desenvolver tal obra.

Isso encoraja o aumento de capital e trabalho utilizados para pesquisa e desenvolvimento em busca de novas tecnologias, criando-se, assim, um ambiente propício para o comércio e indústria e, em última instância, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

1.3. Precedentes da legislação de Propriedade Industrial no Brasil

1.3.1. Fase inicial

O primeiro precedente legislativo que marcou o início da história da propriedade industrial no país foi o Alvará de 28 de abril de 1809, de D. João VI, então Príncipe Regente, que isentava de impostos as matérias primas de uso das fábricas e concedia outros privilégios aos fabricantes¹⁷. Isso porque até antes da vinda da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, a política da metrópole tinha por único objetivo a exploração de riquezas do Brasil para exclusivo benefício de Portugal, tendo para tanto, utilizado-se de muitos meios para evitar qualquer tipo de desenvolvimento e autonomia da colônia.

A metrópole criara medidas restritivas e fiscalizatórias no intuito de sufocar eventuais surtos de atividade no Brasil, impedindo igualmente a troca comercial entre o Brasil e países estrangeiros. Apesar dos entraves impostos pela colônia, já na metade do século XVIII, existiam muitas manufaturas de porte significativamente grande, organizadas de maneira comercialmente estruturada, localizadas nos centros mais desenvolvidos.¹⁸

Contudo, não obstante esse leve ensaio de progresso industrial, a metrópole não hesitou em adotar medidas que o contivesse. Ilustrando exatamente a política portuguesa

¹⁷ BRASIL. Alvará de 28 de abril de 1809. Disponível em http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/Colecoes/Legislacao/Legimp-A3_14.pdf > Acesso em 05 set. 2008.

¹⁸ CERQUEIRA, João da Gama. Op.cit.,p.2

frente ao crescimento manufatureiro no Brasil, tem-se o Alvará de 05 de janeiro de 1785, o qual estabelecia que:

*(..) E consistindo a verdadeira, e sólida riqueza nos Frutos, e Produções da terra, as quaes sómente se conseguem por meio de Colonos, e Cultivadores, e não de Artistas, e Fabricantes (...) Hei por bem Ordenar, que todas as fábricas, Manufacturas (...); exceptuando-se tão somente aquelles dos ditos Teares, e Manufacturas, em que se técem, ou manufacturão Fazendas grossas de Algodão, que servem para o uso, e vestuario dos Negros, para enfardar, e empacotar Fazendas, e para outros Ministérios semelhantes; todas as mais serão extinctas, e abolidas em qualquer parte onde se acharem nos Meus Domínios do Brasil (...)*¹⁹

Em termos constitucionais, a proteção dos bens imateriais apareceu pela primeira vez na Constituição Imperial, de 25 de março de 1824,²⁰ que utilizou também pela primeira vez o termo “propriedade” para designar o direito dos inventores sobre suas produções, ao assegurar em seu artigo 179, XXVI que; “Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”.

Em 28 de agosto de 1830 foi promulgada a lei tendente a tornar efetiva a proteção dos inventores sobre suas invenções, conforme previa a Constituição de 1824. De acordo com essa lei, composta de doze artigos, era garantido ao descobridor ou inventor de uma indústria útil a propriedade e o uso exclusivo de sua descoberta ou invenção, sendo a duração do privilégio de cinco a vinte anos, dependendo da natureza da descoberta ou invenção, podendo, contudo, ser fixado um prazo maior, mediante lei especial (art.5)²¹

Um aspecto curioso a respeito dessa lei foi a possibilidade de receber um subsídio concedido pelo Governo aquele que no Brasil estabelecesse uma “indústria estrangeira”, ou seja, que trouxesse tecnologia nova ao país.²²

¹⁹ KOSHIBA, Luiz.; PEREIRA, Denise Manzi Frayze. **História do Brasil**. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atual, 1996. p. 69/70.

²⁰ BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm > Acesso em 05 set. de 2008.

²¹ BRASIL. Lei de 28 de agosto de 1830. Concede privilégio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio ao que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua concessão. Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/lei_sn_1830.html > Acesso em 06 set. 2008.

²² João da Gama Cerqueira assinala que durante a vigência dessa lei de 1830, o prêmio passou a ser substituído por um privilégio de exploração de duração variável, *ad referendum* do Poder Legislativo, visto

Enquanto isso, as marcas encontravam-se em total desamparo pela lei, o que gerava freqüentemente conflitos entre comerciantes e industriais com relação às marcas utilizadas, já que alguns cometiam abusos e possuíam atitude de má-fé para obter algum tipo de vantagem frente a seus concorrentes. O caso de contrafação que se tornou bastante conhecido foi o da ação Meuron & Cia.²³

Tendo em vista esse grande atraso em que o país se encontrava nesse ponto particular, foi aprovado o Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, que reconhecia a qualquer industrial ou comerciante o direito de marcar os produtos de sua indústria ou comércio com sinais que os tornassem distintos dos de outra procedência.²⁴

Quanto à questão de patentes, a Lei de 1830, que vigorara por mais de 50 anos, era raramente aplicada, estando significativamente atrasada e com uma série de imperfeições. Diante de tal situação obsoleta da Lei de Patentes, foi sancionada a Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882, considerada bastante estruturada e em conformidade com o sistema tecnológico internacional.

Alguns anos após a Lei de Patentes de 1882, veio a Constituição Republicana, de 24 de janeiro 1891, a qual não somente continuou a assegurar proteção às invenções, como também assegurou “a propriedade das marcas de fábrica.”²⁵ Seguindo essa tendência foi aprovada, em 24 de setembro de 1904, a Lei de Marcas.

Quase duas décadas após a sanção da Lei de Marcas de 1904, foi aprovado o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, o qual tinha por objetivo gerenciar tudo o que dizia respeito à propriedade industrial, criando a “Diretoria Geral de Propriedade Industrial”, garantindo-lhe a atribuição de proceder aos serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio, ora reorganizados”. Em 1933, a Diretoria Geral de Propriedade Industrial passou a denominar-se “Departamento Nacional da Propriedade Industrial”, subordinado ao antigo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

1.3.2 Fase intermediária

que, pelo que tudo indicava havia falta de verba orçamentária destinada à concessão desses prêmios instituídos em lei.

CERQUEIRA, João da Gama. Op.cit., p. 10.

²³ Ibid. p.13.

²⁴ ABAPI. **Propriedade Industrial no Brasil – 50 anos de História**. São Paulo, 1998. p.22.

²⁵ BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm > Acesso em 06 de set. 2008.

Nas décadas de 30 e 40 do século XX foram elaborados novos Código de Processo Civil, Penal e Processo Penal. Esses corpos normativos, ao indicarem orientação sobre a matéria de propriedade industrial, em verdade, acabaram por repetir erros de leis anteriores, contribuindo para uma maior desorientação doutrinária e técnica da matéria.

A falta de estrutura uniforme das diversas leis que tratavam do tema, agravada com o advento desses Códigos deram ensejo ao anseio, cada vez mais sólido, de sistematização de toda legislação de propriedade industrial e, obviamente, de correção dos dispositivos que não mais poderiam figurar.

Em resposta a essa necessidade premente de mudança face ao desenvolvimento comercial e industrial brasileiro foi promulgado, em 27 de agosto de 1945, o Decreto-lei nº 7.903²⁶, o então primeiro Código da Propriedade Industrial do Brasil. Esse texto normativo mostrou-se muito superior tecnicamente em relação a toda legislação anterior. Uma das provas dessa excelência foi o fato de que os dispositivos penais desse Código continuaram em vigor até o início da vigência da Lei nº 9.279 de 1996.

Após o Código de 1945, sobrevieram os Códigos de 1967, 1969 e 1971, tendo sido esse último o primeiro a ser votado pelo Congresso Nacional, após discussões com a indústria nacional e especialistas no assunto.

1.3.3. Situação Atual

Afirma Denis Barbosa que, a partir de 1987, o Governo dos Estados Unidos começou a impor sanções unilaterais em conformidade com a Seção 301 do *Trade Act*²⁷, pressão essa que deu origem ao processo de mudança da lei de propriedade industrial.

As discussões para a elaboração de um novo projeto de lei começaram no Governo Sarney, mas foi só no Governo Collor, que as tratativas se efetivaram. A política desse governo no tocante aos setores tecnológico e industrial tinha como diretriz a Portaria Interministerial nº 346, de julho de 1990, política essa que acabou reduzindo os mecanismos

²⁶ BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm > Acesso em 06 set. 2008.

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. Op.cit. p.7

de proteção do mercado interno e diminuindo o investimento público no desenvolvimento tecnológico.

Na opinião de Denis Barbosa²⁸, a diretriz não foi a única condicionante à elaboração de uma nova legislação de propriedade industrial, tendo sido influentes os seguintes aspectos:

- a) o aperfeiçoamento técnico e administrativo que se impunha;
- b) as modificações do contexto tecnológico e econômico brasileiro;
- c) a harmonização dos sistemas nacionais de patentes e de marcas realizados na OMPI;
- d) o estágio das negociações do GATT;
- e) a necessidade de melhora na relação entre o INPI e seus usuários.

Enfim, após uma série de discussões e debates sobre o tema com entidades governamentais, Associações, notadamente a Associação Brasileira da Propriedade Industrial e Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, representantes do Ministério da Justiça, das Relações Exteriores entre outros órgãos, foi publicada, em 1996 a Lei nº 9.279, atual Código da Propriedade Industrial.

1.4. A Convenção da União de Paris

Durante o século XIX, antes da existência de qualquer tratado internacional no campo da propriedade industrial, a obtenção de proteção de direitos da propriedade industrial em vários países era extremamente difícil tendo em vista a diversidade das leis locais. Outrossim, os pedidos de depósitos de patentes deveriam ser feitos em todos os países na tentativa de evitar que a publicação de um pedido de patente em um país eliminasse o requisito de novidade essencial para obtenção da patente em outros países.²⁹

Tais empecilhos geraram uma vontade iminente de eliminá-los. Some-se isso ao fato de que durante aquela época o comércio internacional e o fluxo de tecnologia internacional

²⁸ Ibid. p. 8/9.

²⁹ WIPO, **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**. 2nd ed. Geneva: WIPO, 2004. p.241.

estavam em plena expansão, acentuando a necessidade de haver alguma espécie de uniformização das leis relativas à propriedade industrial.³⁰

Assim, quando o Império Austro-Húngaro, em 1873, resolve promover uma exposição internacional, muitos expositores estrangeiros recusam-se a participar argumentando a ausência de proteção legal às invenções estrangeiras.

Como principal impacto desse incidente, convocou-se, naquele mesmo ano, o Congresso de Viena para a Reforma do Sistema de Patente, através do qual foi elaborado um conjunto de princípios nos quais um sistema eficaz de patente deveria basear-se.³¹

Em prosseguimento às medidas tomadas no Congresso de Viena, um Congresso Internacional de Propriedade Industrial foi convocado em Paris no ano de 1878, o qual teve como mais relevante resultado a decisão da necessidade de convocação de uma conferência internacional para que fossem determinadas as bases de uma legislação uniforme de propriedade industrial.

Finalmente, em 1883, foi convocada, em Paris, uma Conferência Diplomática que resultou na sanção e assinatura da Convenção de Paris para a Propriedade Industrial (CUP).

Essa Convenção foi assinada por onze estados, dentre eles o Brasil.³² Ressalte-se que desde sua assinatura, a Convenção já foi revista em 1900, em Bruxelas, em 1911, em Washington, em 1925 na cidade de Haia, em 1934 em Londres, em 1958 em Lisboa e em Estocolmo em 1967, tendo sido objeto de emenda em 1979.

Para fins didáticos, as disposições fundamentais estabelecidas pela Convenção³³ podem ser classificadas em quatro categorias, quais sejam: o direito ao tratamento local em cada Estado membro, o direito de prioridade, as regras comuns e a estrutura administrativa vislumbrada para implementar a Convenção.

No tocante ao tratamento local é estipulado que cada Estado contratante terá que conceder aos nacionais dos demais Estados contratantes a mesma proteção que concede a seus próprios nacionais. Nacionais que sejam de Estados não contratantes também terão direito a essa proteção caso eles estejam domiciliados ou tenham estabelecimentos comerciais ou industriais em funcionamento em um dos Estados contratantes.

³⁰ Loc. cit.

³¹ Loc.cit.

³² BRASIL. Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga da Convenção de Paris para a Propriedade Industrial revisão de Estocolmo. Disponível em <http://www.informefederal.com.br/downloads/cup75572.pdf> > Acesso em 06 set. 2008.

³³ WIPO, Op. cit. p.242

O direito de prioridade é garantido para os casos de patentes, marcas, modelos de utilidade e desenhos industriais. Significa dizer que, com base em um primeiro pedido regularmente apresentado em um dos Estados contratantes, o requerente poderá, dentro de um certo período de tempo (doze meses para patentes e modelos de utilidades e seis meses para marcas e desenhos industriais), solicitar proteção em qualquer dos Estados contratantes. O pedido posterior, portanto, será considerado como se tivesse sido depositado na data de depósito do primeiro pedido.

A grande vantagem dessa disposição é a de que, uma pessoa, interessada em obter proteção em vários países, não precisará depositar todos os seus pedidos ao mesmo tempo, tendo sim um lapso temporal de seis ou doze meses para decidir em quais países deseja a proteção, podendo dessa forma organizar-se adequadamente para alcançar tal objetivo.³⁴

Em terceiro, há as normas comuns que todos os Estados contratantes devem observar para que haja um nível mínimo de uniformidade entre eles no tocante ao tratamento dado aos estrangeiros. Em termos genéricos, dispõem sobre a independência da concessão das patentes em cada país, as situações de concessão de licença compulsória, o tráfego internacional das patentes, o uso concorrente da mesma marca por diferentes empresas, a marca de renome, os desenhos industriais, as indicações geográficas, concorrência desleal, dentre outras disposições.³⁵

Por último, encontram-se as disposições sobre a estrutura administrativa e financeira da Convenção. Nelas estão previstas, basicamente, as formas de financiamento do orçamento, a periodicidade das revisões e emendas, o meio de tornar-se Parte da Convenção, a forma de resolução de disputas, dentre outras.

1.5 O Acordo TRIPs

³⁴ Loc. cit.

³⁵ V. conteúdo total da Convenção de Paris, em: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html
> Acesso em 17 set. 2008

Primeiramente, antes de adentrar no mérito do Acordo TRIPs³⁶, que em sua versão original em inglês, significa *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*, tratando-se assim de um acordo sobre os aspectos direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio, faz-se necessário explicar sua origem.

O GATT³⁷, Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio, em existência desde 1947 tinha como objetivo fundamental a promoção de um sistema de comércio internacional multilateral. Em suas oito rodadas, nome dado às negociações do GATT, a de maior relevância foi a Rodada Uruguai, já que resultou em um acordo final para a ampla liberalização do comércio de produtos e serviços. Finalmente em 01 de janeiro de 1995 foi oficialmente substituído pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

É no contexto das negociações do GATT que foi elaborado o Acordo TRIPs. No preâmbulo desse acordo³⁸ é demonstrada a motivação para sua elaboração, qual seja o desejo de reduzir as distorções e obstáculos ao comércio internacional. Entendeu-se ainda a necessidade de promover proteção aos direitos de propriedade intelectual, através de medidas e procedimentos eficazes e adequados, sempre em conformidade com o comércio legítimo.

Diferentemente da CUP, o TRIPs procurou criar normas internacionais comuns entre os países, estabelecendo padrões mínimos de proteção que cada Estado deveria conceder aos direitos da propriedade intelectual dos membros da OMC.³⁹

Quanto a seu escopo, esse pode ser dividido em cinco aspectos:

- (1) A forma como os princípios do sistema de comércio e dos acordos internacionais da propriedade intelectual devem ser aplicados;
- (2) O modo mais adequado de proteger os direitos da propriedade intelectual;
- (3) A aplicação das normas de proteção dos direitos da propriedade intelectual em cada país;

³⁶ BRASIL. Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm Acesso em 17 set. 2008. A Ata Final incorporando os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT foi assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994. Desde 01 de janeiro de 1995, está em vigor no Brasil a referida Ata Final.

³⁷ V. relatório e análise crítica da atuação do GATT/OMC nas últimas 6 décadas, acesse:

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report07_e.pdf Acesso em 18 set. 2008

³⁸ Disponível http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#pA Acesso em 18 set. 2008.

³⁹ Cnf. nota 37.

(4) Modo de resolução de disputas em relação à propriedade intelectual entre membros da OMC;

(5) Disposições transitórias especiais durante o período de introdução do sistema.

Considera-se também a notável herança deixada pelo GATT ao TRIPs, possuindo princípios comuns àquele, como pode ser visto na seguinte passagem do preâmbulo do Acordo: “(...)Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas: a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual (...)”

Na Parte I, dos artigos de 1 ao 8 do TRIPs encontram-se as disposições gerais e princípios básicos do Acordo.

Como um dos princípios, válido apontar o do tratamento nacional que, de acordo com a Parte I, artigo 3 do Acordo, deve ser compreendido da seguinte forma:

(...) Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Outro princípio robusto e comum à regra da OMC é o da nação mais favorecida (MFN), que em linhas gerais, estabelece a vedação de discriminação entre os países da OMC, havendo, todavia, situações excepcionais em que o tratamento uniforme não precisará ser observado. Tal afirmação pode ser encontrada na Parte I, artigo 4 do Acordo, senão vejamos:

40

*(...) Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. **Está isenta desta obrigação** toda vantagem,*

⁴⁰ V. conteúdo em : http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm > Acesso em 18 set. 2008.

*favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que (...)grifos
noss*

Cumpre, ainda, ressaltar o princípio que tem como objetivo fazer com que a proteção à propriedade intelectual bem como a aplicação de normas a ela relativas contribuam para a inovação tecnológica e para a transferência de tecnologia. Conclui esse princípio que o benefício dessa proteção deverá ser tanto para aqueles que produzem como para os que usufruem o conhecimento tecnológico, a fim de que seja proporcionado um equilíbrio entre direitos e obrigações e um bem estar social e econômico.

No que se refere às normas relativas à existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual, as mesmas estão previstas na Parte II e têm como âmbito os direitos do autor e direitos conexos, as marcas, as indicações geográficas, os desenhos industriais, as patentes, as topografias de circuitos integrados, a proteção de informação confidencial e o controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licença.

Assim, o Acordo TRIPs é um instrumento interessante e importante quando depara-se com questões de propriedade intelectual, pois que é visto, prioritariamente, sob uma perspectiva do comércio internacional, contribuindo para a implantação de um sistema internacional de propriedade intelectual mais embasado e fortalecido.

1.6. O papel da OMPI

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) dedicada ao desenvolvimento equilibrado e acessível de um sistema internacional de propriedade intelectual, onde são estimuladas e prestigiadas a criatividade e inovação, fomentando, assim, o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que é protegido o interesse público. Essa organização intergovernamental foi constituída pela Convenção da OMPI assinada em Estocolmo, Suécia, em 14 de julho de 1967, e em vigor desde 1970.

Sua origem remonta a 1883 e 1886 quando a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, respectivamente, foram adotadas. Ambas as Convenções previram o

estabelecimento de um escritório internacional, tendo sido unidos os dois em 1983 e, finalmente em 1970, sendo substituídos pela atual OMPI em decorrência da referida Convenção da OMPI.⁴¹

A OMPI, que tem o Brasil como um de seus Estados-membros, desenvolve suas atividades em conformidade com o plano estabelecido no documento chamado Programa e Orçamento lançado bianualmente que tem algumas de suas metas a promoção do desenvolvimento e da harmonização da legislação de propriedade intelectual, de parâmetros e de procedimentos entre os Estados-Membros; a condução de uma gama de programas visando o aumento do uso efetivo dos instrumentos da propriedade intelectual pelas nações em desenvolvimento como ferramenta para o desenvolvimento econômico; a administração de serviços globais de proteção à propriedade intelectual, dentre outras.⁴²

⁴¹ Disponível em http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/summary_wipo_convention.html > Acesso em 18 set. 2008.

⁴² V. conteúdo em http://www.wipo.int/about-wipo/en/what/core_tasks.html

2. ASPECTOS CONCEITUAIS DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

2.1. Conceito de tecnologia

Para que seja iniciada a análise dos contratos de tecnologia, é imprescindível, primeiramente, que seja explorado o conceito de tecnologia. Ele pode ser considerado como um conceito elástico, já que pode variar dependendo da perspectiva ou mesmo de seu conteúdo, conforme a época em que é analisado.⁴³

De acordo com Caleb S. Pereira da Silva⁴⁴, a tecnologia é vista pelas variadas teorias macroeconômicas como um dos principais componentes da atividade produtiva, a qual conjugada com outros também importantes componentes facilita a troca de bens e serviços na sociedade.

Denis Barbosa faz uso da definição trazida pela pesquisa do Departamento de Estado Americano, ao mostrar que “a tecnologia pode ser definida como todo o conhecimento necessário para o funcionamento produtivo de uma empresa”, onde estariam incluídos tanto fatores materiais como fábricas, máquinas e infra-estruturas como também fatores imateriais como experiência, *know how*, conhecimento, dentre outros.⁴⁵

É lícito inferir, pois que esse é um conceito resultante de uma perspectiva somente econômica, e mais especificamente da atividade empresarial.

Sob um ponto de vista antropológico, pode-se dizer que tecnologia é o processo pelo qual “o homem modifica a natureza para atender suas necessidades e desejos”.⁴⁶

⁴³ ASSAFIM, João Marcelo de Lima, Op.cit.p.13.

⁴⁴ Op.cit. p. 14.

⁴⁵ Op.cit., p.987

⁴⁶ WHAT is tech lit? **National Academy of Engineering**. Disponível em <http://www.nae.edu/nae/techlithome.nsf/weblinks/KGRG-55A3ER>> Acesso em 23 set. 2008.

Diante dos conceitos trazidos acima, e obviamente dos muitos outros empregos dados à palavra tecnologia, é reforçada a idéia da elasticidade e mutabilidade dessa expressão, a qual será adaptada de acordo com os interesses daquele interlocutor que a utiliza.

Ressalte-se que, no presente trabalho, será empregado um conceito mais restrito de tecnologia, qual seja, a tecnologia como “conjunto de conhecimentos técnicos, instrumentos e processos industriais empregados em um determinado setor, na fabricação de um produto ou na prestação de um serviço”⁴⁷. Assim é que o objeto desse estudo é a tecnologia como objeto de comércio.

2.2. Transferência de Tecnologia

2.2.1. Contexto

Atualmente, a economia global é, por muitos, denominada Economia Digital, que tem como força dominante a tecnologia a serviço do conhecimento.

Como instrumento ferramenta do conhecimento, surge a tecnologia, que adequadamente gerida, é uma aliada de peso àqueles que pretendem se manter em uma posição competitiva dentro de um mercado assaz dinâmico.

Para aqueles, contudo, que não possuem a tecnologia necessária para incrementar sua produção ou desenvolver-se economicamente, diversas opções surgem como forma de adquirir essa tecnologia.

Apontam *Bernard M. Hoekman, Keith E. Maskus e Kamal Saggi* a existência de três principais canais pelos quais a aquisição de tecnologia pode ocorrer, quais sejam: o intercâmbio de bens e serviços, haja vista que esses elementos têm potencial para transmitir informação tecnológica; o segundo seria o investimento estrangeiro direto, que ocorre frequentemente quando as multinacionais transferem informação tecnológica a suas subsidiárias; e o terceiro seria através da licença.⁴⁸

⁴⁷ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op. cit. p.18.

⁴⁸ HOEKMAN, Bernard M.; MASKUS, Keith E., SAGGI, Kamal. Transfer of technology to developing countries: Unilateral and Multilateral Policy Options. *Net, World*, 2004. World Bank Policy Research Working Paper 3332. p.2. Disponível em : http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/07/29/000160016_20040729155005/Rendered/PDF/wps3332.pdf > Acesso em 23 set. 2008.

A opção, portanto, por um dos modos de aquisição de tecnologia, seja internacional ou nacional, depende de muitos fatores que devem ser analisados caso a caso por aqueles que pretendem fazê-la.

Não obstante os diversos modos, é cabível salientar que no presente estudo, a forma de aquisição de tecnologia a ser estudada é a transferência de tecnologia através de instrumentos contratuais entre uma parte que, conhecedora dos processos tecnológicos pretende fornecê-los, e outra, que carente desses processos, deseja obtê-los, como será visto mais a frente.

2.2.2. Conceito

Quanto ao significado do termo transferência de tecnologia, pode-se dizer que é empregado para “descrever e analisar diversos diferentes tipos de interações variando desde daqueles entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos, entre empresas parceiras ou concorrentes através de alianças estratégicas, entre departamentos dentro de uma mesma empresa, ou entre agentes do setor público e privado”.⁴⁹

De maneira simples, pode se dizer também que transferência de tecnologia é o “processo pelo qual uma tecnologia, perícia, *know how* ou uma vantagem desenvolvida por um indivíduo, empresa ou organização é transferido a outro indivíduo, empresa ou organização”, sendo que “a efetiva transferência resulta na comercialização de um novo produto ou serviço, ou na melhora de um produto ou processo já existentes.”⁵⁰

Assim, o que legitima a operação de transferência de tecnologia é o binômio disponibilidade e aquisição⁵¹.

Finalmente, vale salientar, que o enfoque da matéria será feito sobre aquela tecnologia que é um fator cognitivo da empresa, chamada tecnologia explícita, não sendo, pois, explorada aquela tecnologia incorporada a outros bens, comumente denominada implícita.

⁴⁹PALMBERG, Christopher.; PAJARINEN, Mika.; NIKULAINEN, Tuomo. Transferring Science-based Technologies to Industry - Does Nanotechnology Make a Difference? *Net*. Helsinki, 2007. Discussion Papers 1064, The Research Institute of the Finnish Economy. p.5. Disponível em: http://www.etla.fi/files/1705_Dp1064.pdf > Acesso em 25 set. 2008..

⁵⁰ “Overview of Contractual Agreements for the Transfer of Technology”. O documento pode ser encontrado em: http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_transfer.pdf> Acesso em 15 set. 2008.

⁵¹ Nesse particular, ensina o autor que “A transferência pressupõe, de um lado, a existência de um controlador da tecnologia e, de outro, de um dependente que carece dessa tecnologia e a necessita.” ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op.cit., p.25.

2.3. Bens portadores de tecnologia

Tendo em mente o conceito de tecnologia acima exposto, é de notar que seu objeto são as criações técnicas protegidas pelo direito da propriedade industrial. Apesar dos muitos direitos, o presente trabalho tão somente irá focar nas patentes de invenção, modelo de utilidade e desenho industrial. Apesar de não estar inserida propriamente no conceito referido acima, a marca, como direito protegido pela propriedade industrial também ganhará seu espaço no presente trabalho. Por fim, também será dado enfoque aos direitos não protegidos por direito exclusivo, qual seja o *know how*.

2.3.1. Patentes de Invenção

Ao falar sobre a licença de exploração de patentes, é importante, como primeiro passo, ilustrar do que consiste uma patente de invenção.

A patente de invenção é um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado, no caso do Brasil, pelo INPI, para assegurar ao seu titular o direito de uso exclusivo da invenção. O termo invenção, para os fins dessa explicação, deve ser entendido como a solução para um problema específico do campo da tecnologia.

Apesar de freqüentemente ser chamada de monopólio, que fique claro que ela não concede ao inventor ou ao titular da patente o direito de vender, produzir ou usar a invenção, em verdade, o que a patente confere é o direito do inventor ou do titular de frustrar a exploração, por terceiros, do objeto da patente para fins econômicos sem que haja sua autorização para tal.⁵²

De acordo com o artigo 40 da atual Lei de Propriedade Industrial a patente de invenção vigora pelo prazo de vinte anos, não podendo o prazo de vigência ser inferior a dez

⁵² WIPO, Op.cit. p.17.

anos a contar da data de concessão, ressalvada algumas hipóteses nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

Quanto aos requisitos de patenteabilidade, informa o artigo 8º da referida lei que uma invenção pode ser objeto de patente desde que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Uma invenção é nova quando não estiver compreendida pelo estado da técnica em vigor no momento do requerimento do privilégio. Estado da técnica é todo conhecimento divulgado publicamente anteriormente ao pedido de depósito ou data de prioridade do requerimento do privilégio, seja por meios orais ou escritos. Para a lei brasileira, o estado da técnica pode ter sido divulgado em qualquer país do mundo, não se limitando apenas ao país onde o pedido está sendo feito.⁵³

Atividade inventiva, que segundo Gabriel Leonardos, significa o seguinte: “a invenção não pode constituir uma mera consequência óbvia ou natural do estado da técnica (ainda que seja nova), mas sim deve representar um avanço tecnológico significativo”⁵⁴

Já a aplicação industrial resta configurada quando é possível que aquela tecnologia a ser patenteada seja aplicada para fins práticos e não somente para fins teóricos, ou seja, deverá ter aplicação na indústria, considerada aqui, de maneira bem ampla.

Ainda, para ser patenteável, a invenção não pode infringir as vedações presentes no artigo 18º da LPI, entre as quais está a proibição de concessão de patentes quando forem contrárias à moral, aos bons costumes, e à saúde pública.

Em contrapartida ao privilégio concedido pelo Estado, o titular da patente deve para requerer a titularidade do direito exclusivo, apresentar um relatório descritivo da invenção, mostrando que a mesma cumpre os requisitos legais, além de apresentar outras informações exigidas pelo artigo 19 da lei. Através desse relatório descritivo, é possível que se conheça a estrutura da patente, permitindo, portanto, que a sociedade tenha acesso a ela e possa dela beneficiar-se.

Portanto, o fundamento para a concessão desse privilégio baseia-se na premissa de que essa possibilidade de receber benefícios materiais pelo invento, premiando o titular da patente pelo seu trabalho e esforço intelectuais, possibilita a ele obter o retorno das expensas que teve com a pesquisa e toda sorte de investimento feito para a criação daquela invenção,

⁵³ BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p.364.

⁵⁴ LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da Transferência de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p.75.

estimulando a pesquisa, e conseqüentemente o desenvolvimento científico e tecnológico. Simultaneamente, os potenciais benefícios trazidos por aquela invenção poderão ser desfrutados pela sociedade.

Conclui-se desse modo, que a patente de invenção é importante instrumento para o desenvolvimento de tecnologia, e como tal, é por muitos vista como um bem extremamente eficaz para a transferência de tecnologia, já que possibilita a divulgação de resultados tecnológicos e a aquisição de conhecimentos por aqueles que não podem ter acesso a ela senão através da transferência de tecnologia.

2.3.2. Modelos de utilidade

O modelo de utilidade é uma espécie de patente que segundo o artigo 9º da LPI é dito como “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

Por se tratar de um aperfeiçoamento ou melhoramento de um objeto ou parte desse, os requisitos para a concessão de patente de modelo de utilidade não são tão rígidos quanto àqueles impostos às de invenção.

Ao contrário do que previa a Lei nº 5.772/71, antigo Código da Propriedade Industrial, a lei atualmente em vigor não exigiu somente os requisitos de novidade e de aplicação industrial para a concessão dos direitos de patente, introduzindo igualmente o requisito de atividade inventiva menor. Esse chamado ato inventivo se dá, então, quando para um técnico, aquela nova disposição, não decorre de maneira vulgar ou comum do estado da técnica.⁵⁵

A vigência do modelo de utilidade é de quinze anos, não podendo ser inferior a sete anos a contar da data de concessão, salvo na ocorrência de determinadas hipóteses fixadas em lei.

Logo, não obstante o menor rigor dispensado às patentes de modelo de utilidade no que se refere à atividade inventiva, há que se relevar que estão no plano da técnica e dessa forma podem ser objeto de negócios jurídicos que envolvam transferência de tecnologia.

⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges. Op.cit. p.568.

2.3.3. Desenhos Industriais

O desenho industrial é constituído pelo aspecto ornamental ou estético de um objeto. Ele pode consistir de elementos tridimensionais tais como a forma e textura, ou de elementos bidimensionais tais como motivos, linhas e cores.⁵⁶

A lei dos desenhos industriais canadense, por exemplo, define o desenho industrial como “características ou conjunto de características visuais de um objeto no tocante à configuração, motivo ou elementos decorativos”.⁵⁷

Por sua vez, o legislador brasileiro optou por definir o desenho industrial como a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Podem ser indicados como requisitos de proteção: a novidade, a originalidade e a suscetibilidade de industrialização. A novidade nos desenhos industriais segue o mesmo entendimento aplicável às patentes de invenção e aos modelos de utilidade, com a ressalva de que aqui há uma novidade relativa, ou seja, o desenho industrial é considerado novo, ainda que suas partes já eram de conhecimento público anteriormente ao seu registro.

A originalidade é compreendida de acordo com a definição do artigo 97 da LPI, isto é, o desenho será original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Interessante observar que a linha de divisão entre os conceitos de novidade e originalidade é bastante tênue.⁵⁸

A suscetibilidade de industrialização é resultado do disposto no artigo 98 uma vez que informa que o registro não será concedido quando o desenho industrial tenha somente cunho artístico. Assim, deve ser instrumento útil aos processos industriais, nesse ponto

⁵⁶ V. conteúdo em <http://www.wipo.int/designs/fr/designs.html> > Acesso em 10 out. 2008

⁵⁷ V. conteúdo em <http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/I-9///fr> > Acesso em 10 out. 2008.

⁵⁸ Denis Barbosa traz uma explanação mais clara sobre a discussão desses conceitos. BARBOSA, Denis Borges. Op.cit. p. 577 *et seq.*

identificando-se com a aplicação industrial das patentes de invenção e de modelos de utilidade.

Por derradeiro, afirma-se que o desenho industrial, como parte de um processo ou meio industrial com vistas à atividade econômica, desempenha um papel importante nas questões de transferência de tecnologia.

2.3.4. Marcas e outros sinais distintivos

Sem o objetivo de esgotar o assunto, o qual mereceria por si só a dedicação de um trabalho inteiro, será oferecido um breve apanhado sobre os principais pontos da marca.

De acordo com a definição dada pelo escritório de marcas e patentes estadunidense (USPTO), marca seria qualquer nome, sinal, símbolo ou artifício que individualiza bens de uma determinada empresa, distinguindo seus produtos dos de seus concorrentes.⁵⁹

O legislador brasileiro infraconstitucional, contudo, limitou-se a fixar como suscetíveis de registro como marca todo sinal visivelmente perceptível desde que não previstos nas vedações legais.

Instituiu também classificação entre marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva. A primeira é aquela usada para diferenciar produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, ou seja, provenientes de produtores ou prestadores diversos. A marca de certificação tem como característica atestar a conformidade de um determinado bem ou serviço com determinadas especificações técnicas ou normativas, sobretudo no tocante à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Já a marca coletiva é utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Ficaram também previstos como não registráveis como marca os sinais constantes do rol presente pela LPI em seu artigo 124 e respectivos incisos, tais como os emblemas, brasões, bandeira, medalha, armas além de muitos outros.

Para que um sinal seja registrado como marca ele deve preencher basicamente dois requisitos, quais sejam o cunho distintivo e a veracidade. Por distintividade, concebe-se a capacidade de um sinal de distinguir produtos e serviços provenientes de uma empresa de

⁵⁹ V. conteúdo em <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/whatis.htm> > Acesso em 10 out. 2008.

produtos e serviços semelhantes ou idênticos de outra empresa. Um sinal que não consegue transmitir ao consumidor a distinção entre o produto de uma determinada empresa de outros não está apto a constituir-se como uma marca. A análise, portanto, deve ser feita caso a caso, uma vez que o que pode ser um sinal extremamente distintivo para um determinado bem ou serviço, pode não ser para outro.⁶⁰

Por outro lado, a veracidade relaciona-se com os possíveis efeitos danosos de uma marca que contenha um caráter depreciativo, ferindo a ordem pública ou a moralidade.⁶¹

Além da distintividade e veracidade, a doutrina adiciona, ainda, o requisito da novidade. A novidade, no caso das marcas, contudo, não é equivalente ao das patentes, por exemplo. Para ser considerada nova, uma marca deve ser nova em determinado ramo de negócios, ou seja, ela deve ser relativamente nova.

Ao escolher um determinado sinal para distinguir um bem ou serviço, o titular da futura marca, deve ater-se ao cuidado de não utilizar sinal distintivo pertencente a terceiros. Como bem assinala o artigo 16 do Acordo TRIPS:

O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

Percebe-se então a relatividade da novidade, haja vista que aquele que deseja registrar um sinal como marca não poderá utilizar sinal idêntico ao utilizado por outrem no mesmo ou idêntico gênero de bens e serviços. Ressalte-se que houve a clara preocupação com o próprio consumidor, pois que não havendo distinção entre as marcas, o mesmo incorreria no risco de adquirir um produto e serviço que não seria de seu gosto, pensando ser proveniente de um fabricante ou prestador de sua preferência.⁶²

⁶⁰ BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p.807 *et seq.*

⁶¹ Os dois requisitos acima apontados foram objeto do Artigo 6 *quinquies* B, da Convenção de Paris. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P174_27991 > Acesso em 10 out. 2008.

⁶² Essa opinião coaduna-se com o dispositivo no artigo 4º, VI da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

A lei brasileira prevê também, seguindo as disposições da CUP, a existência da marca notoriamente conhecida e a de alto renome, as quais recebem proteção especial, de acordo com os artigos 125 e 126 da LPI.⁶³

A vigência do registro de uma marca é de 10 (dez) anos a contar da data da concessão do registro, podendo ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos.

No tocante à proveniência, uma marca pode ser brasileira ou estrangeira. Brasileira será quando estiver regularmente depositada no país, por pessoa domiciliada no país. Por seu turno, a estrangeira é aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa não domiciliada no país, ou que, depositada em um Estado vinculado à convenção ou tratado do qual o Brasil seja signatário, é igualmente depositada no Brasil no prazo estipulado na respectiva convenção ou tratado, e cujo depósito no País contenha solicitação de prioridade levando-se em consideração a data do primeiro depósito feito no exterior.

Finalmente é importante salientar a enorme proporção que o valor da marca, na sociedade global, ganhou e vem ganhando. A marca, hoje, não é mais só vista como objeto de publicidade e de *marketing*, mas também como um dos bens mais importantes e valiosos de uma empresa.

Embora, não possa ser classificada adequadamente no conceito restrito de tecnologia, a marca merecerá atenção no presente estudo, visto que quando há a transmissão desse ativo, por meio de um negócio jurídico, está sendo transmitida, por via de consequência, o padrão de qualidade daquela marca, o que não deixa de ser um tipo de conhecimento.

2.3.5. Tecnologia não patenteada ou *know how*

Com bastante frequência, aquele que detém uma informação, a qual lhe garante algum tipo de privilégio dentro do mercado, opta por não lhe obter a propriedade. Isto pode se dar por diversas maneiras seja porque aquele conhecimento não possui os requisitos necessários de patenteabilidade, seja porque aquele conhecimento não está revestido de integral originalidade, sendo um conhecimento compartilhado por alguns, não justificando,

⁶³ O artigo 125 da LPI informa que: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade”. Já o artigo 126, refere-se às marcas notoriamente conhecidas: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6ºbis(I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

portanto, o dispêndio com o registro daquela informação, seja mesmo porque aquela é uma tecnologia de ponta que a empresa pretende manter sob segredo para possuir vantagens competitivas dentro do mercado.

Torna-se óbvio que, qualquer interessado naquela informação e sem interesse ou recursos para desenvolver aquele conhecimento, deverá celebrar negócio jurídico com o titular do segredo, uma vez que, diferentemente das patentes, no segredo a divulgação da informação não está acessível ao público.

Neste contrato, de uma parte encontra-se o detentor da informação que resolve divulgá-la ao adquirente, e de outra parte, está o adquirente que se submete à manutenção de confidencialidade dessa informação. A força contratual é a que irá impor ao adquirente o segredo e não a propriedade da informação, mesmo porque nesse caso, a última inexistente.⁶⁴

Embora o detentor do segredo possa ter uma vantagem frente a seus concorrentes visto que eles não podem ter acesso a sua informação, pelo seu caráter de não publicidade, podendo gerar condições favoráveis de competição, o detentor do segredo poderá deparar-se com problemas de apropriação de sua informação privilegiada por terceiros.

Algumas hipóteses de apropriação podem ser vislumbradas. Supondo que um terceiro consiga desenvolver técnica idêntica a do detentor, esse em nada poderá agir, já que não há que se falar em propriedade do conhecimento em comento.

Mesmo no caso de uso indevido de informação, como bem assinala Denis Barbosa⁶⁵, alguns mecanismos de proteção jurídica não poderão ser utilizados. Para autor, no caso do detentor que se ache lesado pelo uso indevido poderá, por exemplo, obter compensação mediante o arbitramento de lucros cessantes, uma vez que o eventual infrator que utilizou indevidamente a informação pode retirar-lhe a posição privilegiada dentro do mercado em que atua.

É recomendável estabelecer a diferenciação entre segredo de fábrica ou negócio e *know how*, e antes ainda, estabelecer a distinção entre segredo de fábrica e de negócio. Assinala Gabriel Leonardos⁶⁶ que não pode haver confusão entre o termo segredo de fábrica

⁶⁴ BARBOSA, Denis Borges. Conceito jurídico de *know how*. *Net*. 1979. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/109.doc> > Acesso em 10 out. 2008.

⁶⁵ Loc. cit.

⁶⁶ Gabriel Leonardos continua observando que o *trade secret* englobaria o significado de ambas as terminologias.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Op.cit. p.80

e segredo de negócio, porque a primeira terminologia dará lugar a uma inovação no campo da indústria, enquanto a segunda denota a idéia de estratégia comercial.

No que diz respeito ao *know how*, tampouco a que se confundir o termo com o segredo de fábrica ou de negócio, visto que o *know how*, em verdade, é um tipo de informação que pode ser protegida ou não pelo segredo.

Na legislação brasileira, o segredo está agasalhado pelo artigo 195 da LPI, senão vejamos:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

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

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

Quanto ao conceito de know how, pode-se dizer que é “o corpo de conhecimentos, técnicos e de outra natureza, necessários para dar a uma empresa acesso, manutenção ou vantagem no seu próprio mercado.”⁶⁷ É, assim, um modelo estruturado de todas as informações que uma empresa utiliza como modelo de produção, sendo “o conjunto de conhecimentos disponíveis a respeito do modelo de produção específico de uma empresa, que lhe permite ter acesso a um mercado, manter-se nela, ou nele desfrutar vantagens em relação a seus competidores.”⁶⁸

2.4. Modalidades de transferência de tecnologia

A transferência de tecnologia ocorre sempre que haja a comunicação, nesse sentido,

⁶⁷ BARBOSA, Denis Borges. Do Segredo Industrial, 2002. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/92.doc> > Acesso em 15 out. 2008.

⁶⁸ Ibid.

entendida como a transmissão, pelo inventor, de sua tecnologia a outra parte. É de se notar, como mencionado anteriormente, que essa operação pode acontecer entre diversos agentes, isto é, entre Estados, empresas, pessoas físicas, dentre outros. Dependendo dos sujeitos envolvidos e do Direito aplicável, é possível deparar-se com algumas classificações trazidas pela doutrina, como se verá a seguir.

Quando dentro do âmbito de um mesmo Estado ocorre a transferência, cujas partes interessadas estão sob sua regência, resta claro que a lei a ser aplicada a essa transação é a lei daquele país. Nessa situação, poderá ser denominada a transferência de tecnologia de interna.

Ao passo que quando essa relação se dá entre sujeitos onde um deles encontra-se em solo estrangeiro, ela será chamada de internacional, na qual serão aplicadas disposições normativas do Direito Internacional Privado.⁶⁹

Ainda, outra classificação pode ser atribuída sob a perspectiva subjetiva, isto é, dependendo do estágio tecnológico em que as partes estão inseridas, a transferência poderá ser homogênea ou heterogênea.⁷⁰

Dada diferenciação tem o seguinte fundamento: quando a transferência acontece entre partes que estão no mesmo patamar de avanço tecnológico, como ocorre entre empresas de países desenvolvidos, ela é considerada como homogênea, na medida em que, quando a transmissão do conhecimento é realizada, há em realidade, mais uma incorporação de um novo item a seu processo tecnológico do que uma aquisição de um fator de produção.

Esse fenômeno ocorre uma vez que as estruturas científica e empresarial desses agentes estão *“aptas a prover uma concorrência tecnológica, através da geração de conhecimentos voltados para a produção, na qual o novo item se incorpora. A tecnologia transferida constitui em um fator de produção de tecnologia nova.”*⁷¹

Por outro lado, quando o adquirente está numa posição notadamente inferior em termos de estrutura tecnológica e científica em relação ao fornecedor da tecnologia, é de se dizer que essa relação configura uma transferência heterogênea. Isso ocorre frequentemente quando o fornecedor pertence a um país desenvolvido e o adquirente a um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op.cit. p.26.

⁷¹ BARBOSA, Denis Borges. Comércio de Tecnologia: Aspectos Jurídicos – Transferência, Licença e Knowhow, 1988. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/108DOC> >Acesso em 16 out. 2008

Para Carlos Correa nos casos de transferência para países ditos de terceiro mundo não há propriamente transferência de tecnologia, porque, segundo ele:

generalmente a compra das técnicas necessárias para um determinado processo produtivo, constitui somente um insumo a mais para seus adquirentes; existe uma pseudo transferência, usando a terminologia de Sachs.

Isto significa que não há assimilação da tecnologia, ela não se incorpora à bagagem intelectual do adquirente e que as possibilidades de aperfeiçoamento e adaptação são muito limitadas.

(...) em determinadas circunstâncias a tecnologia não pode ser utilizada uma vez expirado o contrato, nem sequer como um simples insumo de produção.

Igualmente, a transferência de tecnologia pode ser bilateral ou unilateral, onde a primeira acontece a partir do momento em que ambos os sujeitos da relação transmitem e adquirem reciprocamente o conhecimento, e a outra quando só um adquire e o outro transfere.

João Marcelo Assafim⁷² traz ainda a classificação que toma como base a natureza pública ou privada dos agentes da transferência de tecnologia. Neste sentido, a transferência será pública quando “concedente e adquirente são organismos ou entidades de Direito Público”, mista “nos casos em que somente uma das partes seja um ente público” e privada “nos casos em que os participantes são particulares submetidos ao Direito Privado.”

Saliente-se que a preocupação da presente análise reside na transferência denominada heterogênea e/ou internacional, conforme classificação acima indicada.

Isto porque, sob a perspectiva de um adquirente brasileiro, a transferência internacional confunde-se, em muitas ocasiões, com a heterogênea, uma vez que os países desenvolvidos e as empresas e instituições sob seu ordenamento são os maiores fornecedores de tecnologia.⁷³

Assim, sendo o fornecedor proveniente de um dos principais países exportadores de tecnologia e o adquirente, brasileiro, depara-se simultaneamente com uma transferência heterogênea, já que não se pode afirmar, ainda, que o Brasil tenha chegado ao mesmo

⁷² ASSAFIM, João de Lima. Op.cit. p.27.

⁷³ A esse respeito, ver os dados estatísticos do INPI dos principais países que fornecem tecnologia ao Brasil, em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_estatisticas/pais_html > Acesso em 15 set. de 2008.

patamar de complexidade tecnológica de países dito como desenvolvidos, com elemento de internacionalidade, portanto, sendo heterogênea e internacional.

É de se notar que, uma transferência de tecnologia realizada dentro do Estado Brasileiro, onde ambos os sujeitos estão sob o ordenamento jurídico brasileiro, verá sobre ela incidir as disposições referentes aos contratos de tecnologia, como as normas tributárias, concorrenciais e contratuais aplicáveis.

Todavia, quando a transferência em comento é a heterogênea e/ou internacional, outros aspectos deverão ser levados em consideração, aspectos esses que serão objeto de estudo do próximo capítulo.

2.5 Benefícios da transferência de tecnologia

Como dito anteriormente, existe uma variedade de formas para a aquisição de tecnologia à parte dos métodos comerciais. Uma alternativa, a exemplo, seria a capacitação de especialistas em institutos de pesquisa e centros de estudos avançados, através da qual teriam acesso a publicações, revistas e livros especializados, a cartas-patente, entre outros documentos, que, em última instância, proporcionariam a aquisição de conhecimento sobre determinada tecnologia.

Ocorre que, inevitavelmente, os métodos utilizados e o conhecimento adquirido por essa alternativa não serão eficazes a ponto de trazer àquelas pessoas a capacidade de produzir bens e produtos, especialmente, quando tais conhecimentos foram obtidos por meio de descrições de patentes de invenções.

Essa consequência é explicada, basicamente por dois fatores: o primeiro porque os direitos exclusivos sobre uma invenção pertencem a seu titular, ou seja, sem sua autorização, terceiros não poderão colocar em prática a invenção, em circunstâncias normais. Em segundo, em razão do fato de que nem todo o conhecimento, como o *know how*, que simplifica ou é útil para a manipulação da invenção está disponibilizado na descrição da invenção na carta patente⁷⁴

⁷⁴ WIPO. Op.cit. p.172

Aponta João Marcelo Assafim que os principais benefícios para o receptor ou adquirente são: “a) adquirir tecnologia que lhe permita uma melhor posição de competitividade no mercado; b) atrair, para si, uma clientela gerada pela própria tecnologia adquirida; c) complementar seus próprios programas de desenvolvimento”.⁷⁵

Já para o concedente, as razões favoráveis para que ele coloque sua tecnologia à disposição são: a) constituição de uma aliança com parceiros capazes de melhorar a concepção da tecnologia no intuito de colocá-la no mercado, b) a formação de uma aliança com parceiros com capacidade de fabricar aquele determinado produto, quando o concedente não possui de meios para sua fabricação, c) a compensação pela ausência de capacidade de exploração comercial, situação mais evidente quando se trata o concedente de um instituto de pesquisa, por exemplo.⁷⁶

3. CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

3.1. Introdução

⁷⁵ Loc. cit.

⁷⁶ MENDES, Philip. *Concession de licence et transfert de technologie*. Disponível em: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/pharma_licensing.pdf> Acesso em 10 out. 2008

A relação pela qual o detentor de tecnologia a fornece para o adquirente é de natureza essencialmente contratual. Essa transação formal entre as partes envolvidas estabelecerá as condições em que a transmissão da tecnologia estará pautada, podendo dar-se tanto onerosamente, o que ocorre na maioria dos casos, quanto gratuito.

Por contrato, a doutrina civilista entende que é um acordo de vontades, em conformidade com os parâmetros legais feito para produzir efeitos jurídicos, qual seja de adquirir, resguardas, transferir, modificar, conservar ou extinguir direitos.⁷⁷

Tal conceito pode ser aplicado também aos contratos de transferência de tecnologia haja vista que na concepção civilista o contrato é de natureza patrimonial, o que corresponde perfeitamente à natureza dos contratos em questão, considerando que o objeto desses negócios jurídicos é a transmissão de tecnologia, a qual, indubitavelmente possui valor patrimonial.

Cumprido destacar, desde já, que não se pretende afirmar que as normas contidas no vigente Código Civil⁷⁸ serão aquelas aplicáveis aos contratos de transferência de tecnologia em prevalência sobre normas tributárias, da propriedade industrial e da concorrência específicas ao tema.

Em verdade, fazendo-se menção às leis civis, busca-se tão somente adequar às disposições normativas específicas àquelas, no que couber, de tal maneira que à estrutura de análise desses contratos possa ser acrescida elementos capazes de dar uniformidade ao assunto e embasá-la igualmente dentro de uma norma mais genérica, qual seja a civil.

Sem maiores preocupações preciosistas, pode-se dizer que o contrato de transferência de tecnologia é todo contrato celebrado com vistas à transmissão de direitos protegidos pela propriedade industrial e também por direitos que, embora não sujeitos ao crivo do INPI, são bens imateriais, já que dotados de elementos necessários para que sejam considerados como tais, como por exemplo, valor patrimonial.

Nesse particular, é necessário que se diga que, o conceito de contrato de transferência de tecnologia, como bem assevera o João Marcelo Assafim,⁷⁹ “não é um mero exercício

⁷⁷ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**, , Contratos, Declaração Unilateral de Vontade. Responsabilidade Civil., 12ª edição. Editora Forense, 2005.

⁷⁸ BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm > Acessado em 16 de outubro de 2008

⁷⁹ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op. cit. p.101.

acadêmico, já que corresponde à necessidade de delimitar o âmbito dos diferentes tipos contratuais destinados à transferência de tecnologia”. Continua o doutrinador:

No Brasil, a ausência de uma normativa geral para a transferência de tecnologia nos obriga a analisar uma série de aspectos (relativos a princípios, garantias, direitos, obrigações, etc.) que constituem uma determinada unidade dos efeitos da disciplina das relações jurídicas.

No entanto, cumpre adicionar, que o objeto do presente estudo não pretende desenvolver de maneira aprofundada os elementos e características desses contratos em toda sua complexidade, mas sim observar a disciplina normativa incidente sobre eles, o que para tanto, impõe que seja, primeiramente, divulgada tal lógica legislativa.

3.2 Requisitos de validade

O contrato, como todo negócio jurídico, deve atender a certos requisitos para que tenha plena eficácia. Tais requisitos podem ser divididos em três grupos: subjetivos, objetivos e formais.

Naqueles subjetivos, podem ser classificados (I) capacidade genérica, (II) capacidade específica, e (III) consentimento. Nos objetivos estão (I) possibilidade, (II) liceidade, (III) determinação, e (IV) economicidade. No terceiro encontra-se a formalidade.⁸⁰

Importante que se ressalte que nessa parte do estudo serão somente indicadas características gerais do contrato de transferência de tecnologia à luz da doutrina do Direito Civil. Somente em um segundo momento, serão explicados individualmente os contratos de licença de exploração de patentes e uso de marcas e de fornecimento de tecnologia, especificamente o *know how*.

⁸⁰ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil: Contratos, Declaração Unilateral de Vontade. Responsabilidade Civil.**, 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v.3.p.7.

3.3. Características

Num primeiro momento, é de se observar a diversidade dos contratos de transferência de tecnologia, sendo difícil muitas vezes estabelecer características comuns a todos eles.

Contudo, algumas características podem ser apontadas tais como a consensualidade, bilateralidade, sinalagmatismo, onerosidade e atipicidade ou tipicidade.

A consensualidade ocorre na medida em que as partes envolvidas concordam com os termos daquele contrato. Segundo Caio Mário⁸¹, ela abrange três aspectos: (I) Acordo sobre a existência e natureza do contrato, (II) Acordo acerca do objeto contratado, (III) Acordo sobre os termos contratuais. Assim, um contrato de transferência de tecnologia, em que ambas as partes concordem com todos os aspectos acima referidos, e em conformidade com a lei, já será suficiente para a geração das obrigações ali contidas. Ressalva porém se faz quanto a obrigatoriedade de submissão desses contratos perante o INPI, como será visto posteriormente, para que os efeitos alcancem terceiros, o que não impede, em primeiro momento, o surto de efeitos entre as partes.

A bilateralidade nesses contratos dá-se uma vez que as obrigações são estabelecidas para ambas as partes, onde um, no caso o fornecedor, obriga-se a autorizar o uso de um determinado bem imaterial e o outro, adquirente obriga-se a remunerá-lo pelo uso desse mesmo bem.

Conseqüência da bilateralidade é o sinalagmatismo uma vez que a obrigação de um corresponde à obrigação do outro, ou seja, a autorização do uso e exploração do bem imaterial pelo concedente corresponde à remuneração paga pelo adquirente para que usufrua dessa permissão.

Quanto à onerosidade, é imprescindível que haja uma ressalva. Ao enquadrá-la como uma das características, não quer se dizer que estará presente necessariamente em todos os contratos. Ao contrário, não há qualquer tipo de proibição em fixar a natureza gratuita dessas espécies contratuais.

Contudo, optou-se aqui, por apontar a onerosidade como característica, uma vez que, como dito no item 3.4.1, o caráter patrimonial é inerente aos contratos de transferência de tecnologia. Aqueles que os celebram estão, em geral, inseridos em um alto grau de interesse

⁸¹ Ibid. p.30

econômico, o que justifica o estabelecimento de um contrato onde as partes fixam encargos recíprocos para a obtenção de benefícios para ambas.

É considerado típico todo contrato que está regulado pela lei, seja de forma concisa ou detalhada. Atípico por sua vez é o contrato que configura nova relação jurídica que não vislumbrada nos corpos normativos, mas que nasce a partir de uma necessidade das partes. Ainda que não disposto especificamente pela lei, o artigo 425 do Código Civil permite a estipulação de contratos atípicos, desde que observadas as normas gerais do Código.

Particularmente, os contratos de transferência de tecnologia, embora citados no artigo 211 da LPI, não podem ser considerados típicos pela mera nomeação legal. Neste sentido, é de se afirmar que os contratos de transferência de *know how* são atípicos, pois que inexistente é sua previsão normativa.⁸²

Embora a atipicidade esteja presente nos contratos de transferência de tecnologia em geral, e especificamente no caso do *know how*, dada caracterização não deve ser atribuída aos contratos de licença de exploração de patente e de uso de marca, pois que a LPI atribui disciplina a eles, conforme pode ser inferido abaixo:

Artigo 61 - O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Artigo 130 – Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
(...)
II – licenciar seu uso; (...)

Conclui-se então que quanto à classificação de tipicidade dos contratos de transferência de tecnologia, não existe uniformidade entre eles, contudo sendo possível afirmar que grande parte deles é atípica.⁸³

⁸² ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op.cit. p.153 *et seq.*

⁸³ LEONARDOS, Gabriel Francisco. Op.cit. p.85.

3.4. Autonomia da vontade e a intervenção do Estado nos contratos de transferência de tecnologia

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, estabelece que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.

A livre iniciativa enfatizada na Carta Magna engloba a liberdade de indústria, comércio, empresa e liberdade contratual. Referido dispositivo, portanto, reflete o princípio do liberalismo econômico⁸⁴, explicitamente previsto no parágrafo único do mesmo artigo, como se vê: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

Como consequência desse princípio, a ordem jurídica assegura aos indivíduos a possibilidade de criar vínculos obrigacionais a partir de negócios jurídicos, havendo assim a liberdade de contratar desde que observados, logicamente, os requisitos levantados no item 3.4.1. Assim, dentro de relações empresariais e econômicas, a livre iniciativa dá vida à autonomia da vontade das partes a qual é a origem da criação dos contratos em geral, e obviamente, assim sendo, também é dos contratos de transferência de tecnologia.

Essa liberdade de contratar desenvolve-se em quatro etapas. A primeira é constituída pelo arbítrio de decidir pela contratação ou não, de acordo com a conveniência e interesse de cada um.⁸⁵ Já a segunda ocorre a partir do momento em que cada um tem a faculdade de escolher a pessoa com quem deseja contratar e o que deseja contratar. Por sua vez, a terceira nada mais é do que o momento em que, tendo sido escolhido o objeto e os sujeitos do contrato, acontece a discussão das cláusulas contratuais, redigindo as partes o teor contratual segundo sua conveniência e seus interesses.

Por seu turno, a quarta etapa é aquela em que uma vez concluído o contrato, e sendo lei entre as partes, garante condições para que qualquer uma delas acione o poder

⁸⁴ SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 24ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005. p.793.

⁸⁵ Caio Mário coloca que hoje muitas vezes essa primeira etapa não é absoluta uma vez que a própria lei estabelece exceções ao princípio da autonomia como acontece por exemplo no Código do Consumidor, art. 39, II e IX-A, ao dispor que o fornecedor de produtos e serviços não pode “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes”.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op.cit. p.22.

jurisdicional do Estado a fim de que sejam respeitados os dispositivos contratuais acordados, se for caso.

Contudo, não obstante, encontrar a autonomia da vontade embasamento legal no princípio econômico constitucional de livre iniciativa, que fique claro que o último sofre limitações resultantes da própria concepção constitucional.

Isso ocorre na medida em que a livre iniciativa econômica está inserida num cenário de promoção de justiça social, melhor dizendo, o objetivo em última instância é a promoção de justiça social. Nessa medida, em considerando essa meta precípua, a livre iniciativa será mitigada em favor do interesse coletivo.⁸⁶

Neste sentido, na medida em que os negócios jurídicos que envolvem transferência de tecnologia são concebidos por muitos países e especialistas como um negócio estratégico do ponto de vista negocial e de desenvolvimento e, portanto, seriam, na falta de melhor termo, de interesse coletivo, o estado entende por bem intervir nesses contratos. Isto porque, como já referido, a tecnologia, hoje, ganha uma importância nunca antes vista na história da humanidade, representando um ativo estratégico e imprescindível para todos aqueles que desejam alcançar ou manter-se em um nível privilegiado dentro de um mercado deveras competitivo e dinâmico.

Levando-se em consideração a relevância do tema, alguns países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos começaram a adotar políticas públicas de cunho intervencionista a fim de que fosse estimulado o fortalecimento do desenvolvimento tecnológico em detrimento do quadro de importação de tecnologia estrangeiro.

Esses países entenderam que uma política muito permissiva no tocante à importação de tecnologia poderia prejudicar o desenvolvimento nacional, além do mais, na medida em que a importação de tecnologia resulta em remessa de pagamentos aos fornecedores de tecnologia, identificava-se aí, uma circunstância de possível comprometimento aos interesses das políticas cambiais e fiscais dos países.

Na América Latina, o Pacto Andino criado pelo Acordo de Cartagena de 1969, foi uma manifestação importante de alguns países latinos para a criação de medidas visando o fortalecimento da economia dos países componentes do pacto.⁸⁷

⁸⁶ SILVA, José Afonso. Op. cit. p.794.

⁸⁷ VIEGAS, Juliana. Dos Contratos de Transferência de Tecnologia sob o Regime da Nova Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, nº 34 – Mai/Jun 1998.

Especificamente no tocante aos contratos de transferência de tecnologia, a Decisão nº 24 da Comissão do Acordo de Cartagena,⁸⁸ adotada em 31 de dezembro de 1970, em seu artigo 18 aprovou que:

Todo contrato sobre importação de tecnologia e sobre patentes e marcas, deverá ser examinado e submetido à aprovação do organismo competente do respectivo País Membro, o qual deverá avaliar a contribuição efetiva da tecnologia importada mediante a estimativa de suas prováveis utilidades, o preço dos bens que incorporem a tecnologia ou outras formas específicas de quantificação do efeito da tecnologia importada.

Na mesma época, no Brasil, estavam sendo adotadas medidas intervencionistas nesses contratos, tendo em idéia toda a lógica mencionada anteriormente. Revelando essa política, o Ato Normativo nº 15 do INPI, de 11 de setembro de 1975⁸⁹ atribuiu a competência, dada pela legislação vigente à época, ao INPI para adotar medidas capazes de regular e acelerar a transferência de tecnologia, em conformidade com o interesse nacional.

Após a expedição de outros Atos Normativos complementares ao AN nº15/75, finalmente hoje vigora o Ato Normativo nº 135 do INPI, de 15 de abril de 1997⁹⁰, cujo teor será tratado em momento oportuno. Contudo, é de salientar a disposição que prevê a interveniência do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, e mais importante que informa quais seriam os contratos submetidos a esse órgão.

De acordo com o AN nº 135/97, item I.2:

O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (**exploração de patentes** ou de **uso de marcas**) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (**fornecimento de tecnologia** e **prestação de serviços de assistência técnica e científica**), e os contratos de franquia. (grifos nossos)

⁸⁸ O inteiro teor do acordo pode ser encontrado em:

http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=07 > Acesso em 10 out. de 2008.

⁸⁹ CERQUEIRA, João da Gama. Op.cit. pg. 716.

⁹⁰ O AN nº 135/1975 está disponibilizado em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97_html > Acesso em 10 out. 2008.

No mesmo sentido, o artigo 211, da LPI ao fixar que o INPI registrará os contratos que impliquem em transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para que esses produzam efeitos perante terceiros.

Portanto, os contratos indicados no AN nº 135/1997 do INPI juntamente com aqueles apontados no dispositivo da LPI supramencionado deverão ser averbados e registrados perante o INPI para que surtam efeitos perante terceiros.

Importante esclarecer que incidem sobre tais contratos um conjunto de normas esparsas, mormente de cunho tributário, concorrencial, cambial e de propriedade intelectual, as quais merecerão enfoque em momento posterior.

Em decorrência desse raciocínio, e levando em consideração a necessidade de desenvolvimento tecnológico nacional e a imperatividade de diminuição de fluxo de importação de ativos tecnológicos das grandes potências, é que se formou, para os casos de contratos internacionais de transferência de tecnologia e similares, a afirmativa de que o Estado deve intervir de alguma forma nesses contratos.

Sendo assim, o dirigismo contratual diverge da noção de autonomia da vontade apontada, encontrando proteção na idéia de que em um contrato de transferência de tecnologia internacional e heterogêneo revela a fragilidade do adquirente de tecnologia residente no Brasil, importando na necessidade de intervenção do Estado no contrato.

Como haverá oportunidade de observar, essa função de controle nesses contratos é exercida, precipuamente, pelo INPI, mas também em determinados casos, serão eles submetidos à análise do CADE quando deflagrada uma eventual e possível hipótese de abuso de poder econômico e conseqüente fragilização da livre concorrência.

Frise-se que neste presente trabalho só serão explorados os contratos de licença de exploração de patentes, de licença de uso de marca e de fornecimento de tecnologia (know how), não se pretendendo esgotar todos os aspectos conceituais e estruturais desses contratos, mas tão somente fornecer subsídios para o melhor entendimento das normas a eles aplicáveis.

3.5 Função social dos contratos de transferência de tecnologia

Como acertadamente leciona Caio Mário⁹¹, o contrato origina-se de uma declaração de vontade, tendo força obrigatória entre as partes. Todavia, deve estar ele dentro dos limites da função social do contrato e pautado no princípio da boa-fé⁹², nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Neste sentido, tais princípios também devem balizar os contratos em comento. Devido a sua importância, neste momento, será dado um panorama da função social particularmente no tocante aos contratos de transferência de tecnologia.

Como propõe o Código Civil, em seu artigo 966, empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O objeto da empresa, portanto, é a circulação e produção de riqueza, o que proporciona o desenvolvimento econômico e social, uma vez que, dentre outros aspectos, o bom andamento da empresa gera emprego, logo, maior poder de compra, aumento do consumo, assim sucessivamente, refletindo positivamente nas realidades econômica e social.

Dessa forma, os contratos empresariais, são importantíssimos para servir como instrumento através do qual o objeto da empresa, isto é, a produção ou a circulação de bens e serviços, é realizado.

No que se refere aos contratos empresariais, parece lógica a inserção dos contratos de transferência de tecnologia nessa classificação, sendo espécies do gênero contrato empresarial.⁹³

Nos contratos de transferência de tecnologia, onde o objeto é a transmissão de tecnologia, torna-se claro que a circulação de um bem imaterial como a tecnologia, representa a circulação de riqueza, já que a aquela sem dúvida é um bem de altíssimo valor que ganha relevo e importância de forma exponencial.

Some-se a isso, a questão da contribuição da divulgação e transmissão da tecnologia para o progresso social, uma vez que a aplicação dos conhecimentos tecnológicos pode trazer benefícios fundamentais para a sociedade, como é o caso dos múltiplos exemplos do cotidiano em que é possível assistir aos efeitos brilhantes que a tecnologia pode trazer, por exemplo, à saúde humana.

⁹¹ Op.cit. p.22.

⁹² A boa-fé exigida atualmente deve ser entendida sob o ponto de vista objetivo, isto é, consiste no comportamento das partes de cumprirem o estipulado no contrato de forma que os benefícios sejam aproveitados por ambas.

⁹³ AMARAL, Pedro Eichin. Função Social dos Contratos de Transferência de Tecnologia. **Revista da ABAPI**, nº66, set/out.2003. p.38

Assim como muito bem conclui Pedro Amaral⁹⁴ :

O ápice da produção e da circulação de produtos e/ou serviços por meio de um bem incorpóreo é atingido com pluralidade da sua exploração econômica, de forma harmônica, com cuidados à preservação de sua integridade e à reputação de seus titulares. (...) Qualquer entrave a essa circulação deve ser rechaçado (...)

Desse modo, faz-se necessário absorver o papel de destaque que os bens imateriais, e especialmente a tecnologia, vem exercendo para a circulação de riquezas. Isto posto, aos contratos de transferência de tecnologia igualmente não deve ser ignorado o papel de crucial importância, pois representam uma das ferramentas para que haja uma melhor eficiência da circulação da tecnologia, o que em última instância, poderá ser utilizado em prol do bem estar social.

3.6. Modalidades

3.6.1. Introdução

Como informado anteriormente, no presente estudo não se pretende explorar toda a gama de contratos de transferência. Dessa forma, a seguir serão apresentados os principais elementos dos contratos de licença de exploração de patente, de licença de uso de marca e de contratos de *know how*.

3.6.2 Licença de exploração de patente

⁹⁴ Loc. cit.

De acordo com o artigo 42 da LPI, o titular de uma patente possui meios para impedir a exploração do objeto de seu direito patentário por terceiros. Terceiros estarão impedidos de explorar aquela patente caso não tenham o consentimento de seu titular.

A *contrariu sensu*, se o terceiro recebe permissão do titular da patente de explorá-la, não existe mais impedimentos àquele terceiro para sua exploração.

Essa autorização consiste na chamada licença de exploração de patente, que é um contrato pelo qual o titular da patente concede o direito de uso do objeto de privilégio, ainda que esse esteja tão somente depositado, a outrem, mantendo-se, contudo na posição de proprietário daquele privilégio.

Essa autorização é composta por dois aspectos, um negativo e um positivo. O positivo configura-se na medida em que o titular da patente, denominado licenciante, concede ao adquirente, ora licenciado, o direito de explorar o objeto da patente, juntamente com todos os meios e poderes dele decorrentes. Já o negativo vislumbra-se quando o licenciante obriga-se a não fazer uso de seus poderes legais para impedir o uso do objeto da patente pelo licenciado.⁹⁵

Parte da doutrina brasileira somando forças com parte da doutrina estrangeira entende que o contrato de licença oneroso, e aqui deve-se entender contrato de licença de bens imateriais em geral, e não especificamente ao de exploração de patentes, é um contrato que se assemelha muito com a locação de bens materiais. Porém quando essa licença for gratuita, daí haveria maior aproximação entre a licença e o comodato.

Note que, segundo alguns autores pretendem, existe uma natureza supletiva da aplicação das normas civis atinentes à locação e ao comodato, uma vez que a LPI não oferece subsídios suficientes para agasalhar de maneira sólida a licença de patentes.

Não obstante referido entendimento, é de bom grado que se diga que o modo que se dará a exploração será observado e negociado caso a caso, sendo difícil, por vezes, elencar todas as hipóteses de plataformas de exploração. O pactuado pelas partes é que irá conduzir os efeitos da licença.

No tocante aos tipos de licença de patentes, poderá ela ser simples ou exclusiva. A primeira significa que o licenciante poderá continuar a explorar direta ou indiretamente sua

⁹⁵ BARBOSA, Denis Borges. Licenças e Cessão. **Revista da ABPI**, nº 40- Mai/Jun 1999. p.29.

patente. Na segunda, o licenciante renuncia ao direito de explorar a patente⁹⁶. Nos dois casos, contudo, o licenciante continua sendo proprietário do privilégio.

Em relação ao objeto da licença de patente, é lícito afirmar ser o direito de patente do licenciante. Outrossim, é possível que o objeto da licença recaia sobre um pedido de patente junto ao INPI, e quanto a isso não há nenhum impedimento, haja vista que a própria lei prevê ao mencionar que: “Art. 61. O titular de patente ou o **depositante** poderá celebrar contrato de licença para exploração” (grifos nossos).

No tocante à forma de remuneração, comumente as partes estipulam ou um percentual incidente sobre o preço líquido de venda ou um valor fixo por unidade vendida. Vale dizer que a remuneração nas licenças de exploração de patentes recebe a designação específica de *royalty*, termo que segundo a Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964⁹⁷ deve ser entendido da seguinte forma:

Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

(...)

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio (...) ⁹⁸

Se, contudo, o objeto da licença está baseado em um pedido de patente, não poderá haver a remuneração referida. Sendo possível, contudo, só a partir do momento que a patente for concedida, devendo ser solicitada a alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início da licença.⁹⁹

⁹⁶ Como ressalva Denis Barbosa, certos autores compreendem que a licença exclusiva não significa a renúncia do licenciante ao direito de explorar diretamente a patente, e sim renúncia no sentido de vedação de conceder novas licenças.

BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p.30.

⁹⁷ BRASIL. Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o imposto que recai sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4506.htm > Acesso em 18 out. 2008

⁹⁸ Gabriel Leonardos fornece também o conceito de royalties para o Direito Tributário Internacional, o qual segundo o artigo 12, parágrafo 2º da CM-OCDE/1992 pode ser definido como “ pagamento de qualquer natureza recebido como contraprestação pelo uso, ou pelo direito de uso, de qualquer direito autoral sobre obra literária, artística ou científica, incluindo filmes cinematográficos, qualquer patente, marca, desenho ou modelo, plano, qualquer fórmula ou processo secreto ou por informações relativas a experiência industrial, comercial ou científica.”

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Op. cit. p.105.

⁹⁹ Cnf. palestra ministrada por Lia Medeiros, Coordenadora-Geral da DIRTEC/INPI no Fórum Propriedade Industrial: Transferência de Tecnologia realizada em 05 de novembro de 2008 na EMARF.

A vigência do contrato de licença de patente pode ser estipulado pelas partes, mas nunca poderá exceder ao tempo de vigência do próprio privilégio.

Cumpra finalmente apontar que para que a licença de patente surta certos efeitos econômicos e também tenha efeitos perante terceiros é imperativa sua averbação no INPI.

3.6.3. Licença de uso de marca

De acordo com o artigo 130 da LPI, ao titular da marca ou depositante é assegurado o direito de licenciar seu uso.

A licença de uso de marca consiste em um contrato através do qual o titular da marca ou seu depositante, nesse caso o licenciante, pode conceder o direito de uso da mesma ao licenciado, permanecendo aquele com a titularidade da marca.

Assim como ocorre na licença de exploração da patente, parte da doutrina entende que a licença de marca, se onerosa, pode ser considerada como um contrato de locação, e se gratuita como um contrato de comodato.

Igualmente existe nesse caso a natureza supletiva da aplicação das normas civis atinentes à locação e ao comodato, desde que não incompatíveis com as disposições da LPI.

O que deve ser frisado, no tocante à licença de marca é a discussão decorrente da propriedade ou não de sua inclusão na classificação de contratos de transferência de tecnologia. Como mencionado anteriormente, a conceituação de tecnologia usada como referencial no presente estudo é a restrita concebendo a tecnologia como o conjunto de conhecimentos técnicos, instrumentos e processos industriais empregados em um determinado setor, na fabricação de um produto ou na prestação de um serviço.

De início, portanto, não caberia espaço para que fosse considerada como um contrato de transferência de tecnologia. Tal entendimento, contudo, não encontrou apoio na lei e tampouco no Ato Normativo nº 135/97 como se pode notar adiante:

I. DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO

2.O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de **uso de marcas**) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

Para Gabriel Leonardos¹⁰⁰, contudo, a inserção parece fazer sentido na medida em que através da licença de marca, o licenciante exerce o controle de qualidade dos produtos que serão fabricados em sua decorrência. O autor acaba por concluir que, uma vez que o padrão de qualidade dos produtos deve ser mantido, o licenciante comunicará ao licenciado as informações tecnológicas necessárias para a consecução de tal objetivo.

O objeto da licença de marca é licenciar seu uso a terceiro. Da mesma forma que na licença de patente, há a possibilidade de que seu objeto recaia sobre um pedido de marca junto ao INPI como pode se depreender do artigo 130 da LPI, *in fine*: “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) II- licenciar seu uso (...)”

No tocante à forma de remuneração, comumente as partes estipulam ou um percentual incidente sobre o preço líquido de venda ou um valor fixo por unidade vendida e assim como no caso da licença de patente a remuneração é denominada *royalty*.

Todavia, caso o objeto da licença seja um pedido de marca, não poderá haver a remuneração referida. Sendo possível, contudo, só a partir do momento que a marca estiver registrada, devendo ser solicitada a alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início da licença.

A vigência do contrato de licença de patente pode ser estipulado pelas partes, mas nunca poderá exceder ao tempo de vigência do próprio privilégio.

A sua averbação também é imperativa para que os efeitos alcancem terceiros e também para que surta efeitos econômicos.

3.6.4. Licença de *know how*

É o contrato pelo qual o controlador do *know how*, transmite ao recipiente informações técnicas não protegidas por patentes. Também pode-se dizer como “ um negócio jurídico celebrado entre pessoas – físicas ou jurídicas – em virtude do qual uma delas (o

¹⁰⁰ Op.cit.p.91

licenciante), titular do know how, autoriza sua contraparte (o licenciado ou receptor) a explorá-lo durante um tempo determinado e, com este fim, obriga-se a pô-lo em seu conhecimento efetivo.”¹⁰¹

O licenciante, salvo em alguns casos, mantém-se com a titularidade do *know how*, podendo dele continuar a obter vantagens a partir de sua exploração.

Cabe frisar que a proteção dada ao licenciante nesse tipo de contrato é mais frágil em relação àquela dada nas licenças de direitos protegidos pela propriedade industrial, já que no primeiro só há a força contratual e não a força de propriedade desse conhecimento.

4 – A DISCIPLINA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

4.1. Introdução

¹⁰¹ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op. cit. p. 210.

Considerando que o objeto do presente estudo é dar enfoque aos contratos de transferência de tecnologia heterogênea e internacional¹⁰², neste capítulo, serão abordadas as principais questões das diversas normas ao longo da história de regulamentação dos contratos de transferência de tecnologia, a fim de que possam ser entendidos o contexto histórico e a racionalidade por trás dessas normas.

Contudo, tendo em vista o grande emaranhado de leis concernentes a tal matéria bem como a sua complexidade, serão apresentados apenas os principais pontos de tais legislações, uma vez que a exposição de todos os dispositivos legais referentes ao tema usurparia demasiadamente a pretensão deste estudo.

Logo, será exposto o cenário atual das normas disciplinadoras sobre esses contratos além de serem discutidas aspectos e críticas sobre elas.

4.2. Precedentes

É possível afirmar que o Código de Propriedade Industrial de 1945 foi o primeiro corpo normativo a tratar da questão da transferência de tecnologia, estabelecendo pela primeira vez a licença de direitos da propriedade industrial ao dispor que: “Art. 50. O proprietário da patente de invenção, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, seus sucessores ou mandatários poderão conceder licença para a exploração do invento privilegiado.”

Um dado importante foi que nesse mesmo Código foi instaurada uma forma de controle estatal nos contratos de transferência de tecnologia. Ficou estabelecido, por exemplo, que para que a concessão da licença prevista no artigo 50 produzisse efeitos perante deveria haver a anotação no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, órgão antecessor ao INPI.

Igualmente, estabelecia que para produção de efeitos para os casos de licença de marcas deveria o contrato ser averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

¹⁰² Somente no que tange aos contratos de licença de exploração de patente, licença de uso de marca e de licença de *know how*, o qual também será denominado aqui como de fornecimento de tecnologia.

Em 28 de novembro de 1958, veio a Lei nº 3.470¹⁰³, trazendo com ela disposições atinentes aos contratos de licenciamento de marcas e patentes. Dispunha que, para que houvesse dedutibilidade fiscal dos pagamentos por tecnologia decorrentes de licença de patentes, de marca e contrato de fornecimento de tecnologia¹⁰⁴, era mandatório o registro desses contratos no DNPI, em conformidade com a Código de Propriedade Industrial de 1945.

Quanto a esse entendimento, vale transcrever o artigo 74 que informava:

Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do impôsto de renda, sômente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de " *royalties* " pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

§ 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata êste artigo, considerados os tipos de produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.

§ 2º Poderão ser também deduzidas do lucro real, observadas as disposições dêste artigo e do parágrafo anterior, as quotas destinadas à amortização do valor das patentes de invenção adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa jurídica.

§ 3º A comprovação das despesas a que se refere êste artigo será feita mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acôrdo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agôsto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais serviços.

Quanto à designação de *royalty*, à época, esse era também utilizado para os contratos de fornecimento de tecnologia, o que mais tarde foi mudado.

¹⁰³ BRASIL. Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958. Altera a legislação do Impôsto de Renda e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3470.htm > Acesso em 30 out. 2008.

¹⁰⁴ É preciso observar que o que é considerado para o INPI como contrato de fornecimento de tecnologia, é tratado pelas leis fiscais, freqüentemente como de assistência técnica. A falta de uniformidade entre as leis fiscais e às normas de propriedade industrial persistem até hoje, o que pode gerar muitos equívocos de aplicação de lei no tocante ao contrato de fornecimento de tecnologia. Aqui, no entanto será empregado o termo contrato de fornecimento de tecnologia.

Sendo assim, qualquer pagamento que não respeitasse aos limites estabelecidos pelo supramencionado artigo poderia ser feito, o problema, contudo residia na questão de não possibilidade de dedução dos valores eventualmente pagos.

Mais tarde, o Ministério da Fazenda editou a Portaria nº 436, de 30 de dezembro de 1958¹⁰⁵, até hoje em vigor, para estabelecer “coeficientes percentuais máximos para a dedução de *Royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade”, levando-se em consideração o setor de atuação em questão e sua essencialidade para a economia.

Ao primeiro grupo que é referente às indústrias de base ficou estabelecido o percentual de 5%, ao segundo grupo relativo às indústrias de transformação, o percentual varia entre 4% e 1%, o primeiro correspondendo a: material de acondicionamento e embalagens, produtos alimentares, produtos químicos, produtos farmacêuticos e tecidos, fios e linhas, e o segundo correspondente a outras indústrias de transformação, fazendo-se a ressalva que os *royalties*, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento), independentemente, do setor de atuação.

Disciplinando a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, foi criada a Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962¹⁰⁶, a qual estabelecia regras quanto à transferência internacional de tecnologia. Através dela foi instituída, por exemplo, uma divisão dentro da extinta Superintendência da Moeda e Comércio (SUMOC), hoje Banco Central do Brasil (BACEN) para registro das remessas de qualquer título que implicassem em transferência de rendimentos para o exterior, como era o caso da remessa de *royalties*.

O caput do artigo 9º da lei mencionada informava:

Art.9º As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência

¹⁰⁵ BRASIL. Portaria nº 436, de 30 de novembro de 1958. Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de *Royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade. Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/po_436_58_html > Acesso em 30 out. 2008.

¹⁰⁶ BRASIL. Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4131.htm

técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Impôsto sôbre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.

No tocante à remessa de pagamento decorrente de contrato de fornecimento de tecnologia com fornecedores estrangeiros, ao Conselho da SUMOC foi dada a atribuição de avaliar a efetividade da transferência de *know how* à empresa brasileira, conforme artigo o artigo 10.

Um detalhe importante quanto a essa lei foi que, diferentemente do que ocorreu na lei anterior, desejou diferenciar *royalty* dos pagamentos decorridos de contratos de fornecimento de tecnologia, estabelecendo ainda que *royalty* seria o pagamento pelo direito de uso de bem que é objeto de direito da propriedade industrial.

Ainda sobre o citado contrato, procurou a lei regulamentar o limite de cinco anos prorrogáveis pelo mesmo prazo para a dedução de despesas dele decorrentes. Observa Gabriel Leonardos¹⁰⁷, que a intenção do legislador foi o de privilegiar o sistema de patente, já que nesse último caso a dedução era possível durante todo o período de vigência do privilégio.

Mais de dois anos após a Lei de 1962, veio a Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, cuidando da questão do imposto sobre a renda e outros proventos de qualquer natureza. Regulou também o tratamento fiscal dado ao pagamento de marcas e patentes, tendo reforçado a não possibilidade de dedutibilidade do pagamento de *royalties* feitos à matriz ou controladora estrangeira, da forma que estabelecera e Lei nº 4.131/62. Novidade foi a adoção do mesmo impedimento para os casos de despesas de fornecimento de tecnologia em iguais hipóteses.

Em 1967, o então vigente Código da Propriedade Industrial de 1945 foi revogado pelo Código da Propriedade Industrial de 1967, o qual manteve a obrigatoriedade de averbação dos contratos de licença de patentes e de marcas perante o DNPI para que produzisse efeitos perante terceiros.

Pode-se dizer que as averbações de tais contratos no DNPI tinham em verdade efeito de registro público.

¹⁰⁷ Op. cit. p.169.

Com o advento do Código da Propriedade Industrial de 1969, a disciplina quanto à necessidade de averbação das licenças de patentes junto ao DNPI para a produção de efeitos a terceiros manteve-se. No tocante à licença de marcas, um aspecto importante foi trazido à baila, que foi a obrigação do licenciante de exercer o controle de qualidade sobre os produtos ou serviços que fossem decorrência da licença de marca.

4.2.1 As décadas de 70 e 80

A experiência das décadas passadas do crescente fluxo de transações de tecnologia entre o Brasil e o exterior, em que o primeiro assumia constantemente a posição de recebedor, representou um significativo envio de remessas ao exterior.

Some-se a isso, a desconfiança quanto às ações do empresariado estrangeiro, que em algumas ocasiões do passado, acabou por praticar alguns abusos em relação à remessa de *royalties*.

Isso provocou uma mudança na estrutura política de tratamento de capital estrangeiro e remessas ao exterior, tendo como resultado, as leis acima indicadas criadas na tentativa de mudança desse cenário.

Contudo, a partir do início da década de 1970, o governo estava decidido a fortalecer o empresariado nacional e promover o desenvolvimento tecnológico nacional, desejando a substituição de importações. Nessa mudança de ideologia encontravam-se também outros países da América Latina, como pode ser ilustrado da Decisão nº 24 da Comissão do Acordo de Cartagena de 1970¹⁰⁸, a qual procurava restringir a importação elevada e sem controle estatal.

Dessa maneira, desejando o fortalecimento de desenvolvimento tecnológico o Governo Brasileiro entendeu que certas medidas deveriam ser adotadas para a consecução desse objetivo.

Outro ponto era o entendimento da época de financiar o desenvolvimento nacional a partir de recursos captados no exterior, o que a longo prazo, proporcionaria o fortaleceria o

¹⁰⁸ V. item 3.4.

país e propiciasse que a detenção do capital estivesse nas mãos do empresariado brasileiro e do próprio Estado.

Com a criação do INPI pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970¹⁰⁹, o governo procurou atribuir uma força sólida ao recém criado órgão, entendendo que algumas medidas deveriam ser adotadas como: a sistematização de procedimentos administrativos, construção de mecanismos de apoio à absorção de tecnologia pela indústria nacional e promoção de estímulos ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento no país. O órgão então passou a ser um verdadeiro executor de políticas públicas¹¹⁰, como pode ser inferido do artigo 2º da lei que prevê:

Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de **estabelecer melhores condições de negociação** e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acórdos sobre propriedade industrial.

Em 1971, foi aprovado o novo Código da Propriedade Industrial, o qual previu a submissão de contratos de licença de patentes e de marcas e de contratos de transferência de tecnologia ao INPI. Ou seja, a atribuição que antes era dividida entre INPI e SUMOC foi unificada na figura do INPI. Essa lei abordou de maneira extensa os contratos de transferência tecnologia, sobretudo porque essa era uma forma de controlar a remessa de *royalties*.

Deste modo, o INPI ganhou a atribuição de análise dos contratos de transferência de tecnologia e ainda ganhou o poder de aprovar ou não os contratos de licença e de transferência que passavam pelo seu crivo.

Finalmente em 11 de setembro de 1975 foi editado o Ato Normativo INPI nº 15, considerado de natureza bastante intervencionista. Ele classificou os contratos de

¹⁰⁹ BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 2008. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm > Acesso em 01 set. 2008.

¹¹⁰ MALAVOTA, Leandro Miranda. **Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar**: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984).2006. Dissertação (Pós-Graduação em História Social) – IFCS – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

transferência de tecnologia e correlatos em 5 categorias: licença de exploração de patentes, licença para uso de marca, fornecimento de tecnologia industrial, cooperação técnico-industrial e serviços técnicos especializados.

Fixou também a averbação de contrato como condição para: (I) legitimar os pagamentos dele decorrentes, tanto internamente quanto para o exterior, (II) permitir, a dedutibilidade fiscal, quando fosse o caso e (III) comprovar, quando fosse o caso, a exploração efetiva da patente ou uso efetivo da marca no país.¹¹¹

No final da década de 80 começou a haver uma flexibilização das averbações desses contratos, mesmo porque se percebeu na prática que uma política demasiadamente restritiva não havia trazido benefícios ao país. Tal mudança foi sentida também nos países vinculados ao Pacto Andino que também haviam adotado uma posição restritiva no tocante aos contratos de transferência de tecnologia.

4.3. Legislação atual

A década de 90 foi marcada por um processo de desregulação, tom que a própria Constituição de 1988 deu ao instituir a nova ordem econômica. Esse processo foi sentido mais vigorosamente com a entrada de Collor na Presidência, pela qual aquela postura austera e intervencionista dos tempos da ditadura deu lugar ao processo de intervenção mínima do Estado na economia.

Isso foi refletido obviamente nas normas concernentes ao capital estrangeiro em geral, tendo sido eliminados, por exemplo, os obstáculos a investimentos estrangeiros, mediante a eliminação de imposto suplementar sobre remessa de lucros ao exterior, foi eliminada também a proibição de remessa de *royalties* decorrentes de licenças de marcas e patentes entre subsidiárias e respectivas controladoras estrangeiras, além de outras medidas com o objetivo de estimular os investimentos estrangeiros.

A Resolução nº 22, de 27 de fevereiro de 1991 foi emitida cancelando o Ato Normativo nº 15 que vigorara por mais de quinze anos. Ela realmente refletiu uma política mais liberal já que flexibilizou o pagamento de *royalties* e taxas de fornecimento de

¹¹¹ VIEGAS, Juliana. Dos Contratos de Transferência de Tecnologia sob o Regime da Nova Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABAPI**- nº 34 – Mai/Jun 1998.

tecnologia entre partes sem qualquer vínculo, não se submetendo essas partes aos limites impostos pela Portaria MF nº 436/58. Apesar da não observância nesse particular ponto da referida Portaria, ela vigora ainda para a dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos a título de *royalties* e para a limitação de remessas ao exterior de empresas subsidiárias e suas controladoras no exterior.¹¹²

Outro instrumento normativo que representou a flexibilização de remessas ao exterior foi a Circular 2.202 do Banco Central, de 22 de julho de 1992, uma vez que permitiu, aos bancos autorizados a operar em câmbio, a fazerem remessa ao exterior referentes a contratos de serviços técnicos ou de consultoria, sem a necessidade de aprovação do INPI ou BACEN.

Após a publicação de muitos Atos Normativos, em 1993, o então novo Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro veio retirar do INPI o poder discricionário que até então possuía em relação à ingerência sobre os contratos de licença e de transferência de tecnologia. Por outro lado, a intervenção do Estado deu-se em contratos como o de *cost sharing*.

Finalmente, em 1996 entrou em vigor o atual Código da Propriedade Industrial (LPI). O artigo 211 da LPI manteve o requisito de registro perante o INPI para efeitos em relação a terceiros nos contratos de licença de exploração de patentes e de uso de marca, fornecimento de tecnologia, assistência técnica e os de franquia.

Quanto aos serviços não averbáveis, existe uma lista¹¹³ não exaustiva disponibilizada pelo próprio INPI, dentre os quais podem ser citados os serviços de consultoria na área jurídica, comercial ou financeira, estudos de viabilidade econômica, serviços de *marketing*, distribuição de software, entre outros.

Aproximadamente um ano mais tarde da entrada em vigor da atual LPI, foi emitido o Ato Normativo nº 135, normalizando a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia, dispondo na seguinte forma:

I - DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO

2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos

¹¹² Loc. cit

¹¹³ A lista encontra-se disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_oquee/serv.dispensados_html > Acesso em 31 out. 2008.

(fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.

É imprescindível que se destaque que a importância da averbação ou registro no INPI reside nas seguintes razões: (I) legitimar pagamentos ao exterior, (II) permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados, (III) efeitos perante terceiros, ou seja, oponibilidade frente a terceiros para demonstrar exclusividade, se for o caso e dar legitimação ao licenciado para figurar como parte em eventual ação judicial, seja sozinho ou como litisconsorte, dependendo da negociação entre as partes, (IV) registro do certificado de averbação no BACEN.

Além da atual LPI e o Ato Normativo nº 135/1997, existe uma gama de outras normas incidentes e atualmente vigentes sobre os contratos de transferência de tecnologia, especialmente aqueles com elemento de internacionalidade, objeto de interesse do presente estudo.

No grupo da legislação tributária estão: (I) Lei nº 3.470/58, (II) Portaria MF nº 436/58 (III) Lei nº 4.131/62, (III) Lei nº 4.506/64, (IV) Decreto-Lei nº 1.730/79, (V) Decreto nº 55.762/65¹¹⁴, (VI) Lei nº 8.383/91¹¹⁵, (VII) Decreto nº 3.000/99¹¹⁶ e (VIII) Lei nº 10.168/00¹¹⁷.

¹¹⁴ BRASIL. Decreto nº 55.762, de 17 de fevereiro de 1965. Regulamenta a Lei nº 4.131/62. Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/de_55762_1965_html > Acesso em 01 nov. 2008

¹¹⁵ BRASIL. Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8383.htm > Acesso em 01 nov. 2008

¹¹⁶ BRASIL. Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm > Acesso em 01 nov. 2008.

¹¹⁷ BRASIL. Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000. Institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10168.htm > Acesso em 03 nov. 2008.

Em relação ao controle antitruste está a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994¹¹⁸, transformando o CADE em autarquia e dispondo sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica.

No tocante à legislação cambial, estão a Circular BACEN nº 2.816/98, a qual institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis e a Carta-Circular BACEN nº 2.795/98, que regulamenta o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis instituído pela Circular nº 2.816.

Como primeiro passo, vale destacar os dispositivos da atual LPI que induzem à necessidade de averbação dos contratos de licença de exploração de patente e de uso de marca, senão vejamos:

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.”

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Na mesma linha, encontra-se o Ato Normativo nº 135/97, conforme visto anteriormente.

No tocante aos aspectos tributários, tendo já sido demonstradas as disposições de algumas das leis até hoje em vigor, merecem atenção o Decreto nº 3.000/99 e a Lei nº 10.168/00.

¹¹⁸ BRASIL. Lei nº 8.884, de 11 de janeiro de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/18884.htm > Acesso em 03 nov. 2008.

O Decreto nº 3.000/99 em seu artigo 52 estabelece quais pagamentos não poderão ser deduzidos:

Art. 353. Não são dedutíveis (Lei nº 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):

I - os *royalties* pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes;

II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;

III - os *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:

a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua matriz;

b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;

IV - os *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, e em conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior;

V - os *royalties* pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior (...)

Quanto ao contrato de fornecimento de tecnologia, o artigo 354 dispõe as hipóteses em que as importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior poderão ser deduzidas como despesas operacionais, e mesmo assim durante de funcionamento da empresa ou da introdução do processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, prazo esse prorrogável por mais um período de cinco anos, em caso de autorização.

Lei, contudo, que merece destaque é a Lei nº 10.618/2000, a qual foi instituída para atender ao Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, que tem como condão o estímulo do desenvolvimento tecnológico no país.

Para atendimento desse Programa, foi através dessa lei instituída a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a qual de acordo com o artigo 2º da Lei é

“devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.”

O parágrafo primeiro do artigo segundo por sua vez fixa objetivamente que, para os fins específicos da lei, são contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.

Nesse particular, observa a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INVESTIMENTO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA. LEI Nº 10.168, DE 2000. CIDE X CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL.

1 - A Lei nº 10.168, 30 de dezembro de 2000, instituiu contribuição destinada a financiar o Programa de Estímulo ao à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação, incidente sobre pagamentos efetuados ao exterior por detentores de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos (royalties), bem como por signatários de contratos que impliquem transferência de tecnologia exploração de patentes ou se uso de marca e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica).¹¹⁹

Em termos concorrenciais, é sabido que a Lei nº 8.884/94 tem o objetivo de dispor sobre “a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.”

É importante que se traga o artigo 20 que dispõe:

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

- I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
- II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
- III - aumentar arbitrariamente os lucros;
- IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

¹¹⁹ BRASIL. STJ. Decisão Monocrática. Agravo de Instrumento nº 1037346. Ministra Relatora Denise Arruda. Acórdão publicado em 11/09/2008.

Já o artigo 21 lança um rol não taxativo de condutas que podem configurar as hipóteses previstas no artigo 20 e, portanto, nesse caso, serão consideradas como infração à ordem econômica.

Assim os contratos de transferência de tecnologia podem freqüentemente estar sob o crivo dessa lei uma vez que, tais contratos porque não raro celebrados por empresas com grande poder de mercado, podem resultar em infração à ordem econômica e a concorrência.

É possível vislumbrar algumas hipóteses elencadas na lei que estejam mais sujeitas de receber a atenção da Administração no tocante aos contratos de transferência de tecnologia, tais como: (I) a fixação ou a prática, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, de preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços, (II) a divisão de mercados de serviços ou produtos, (III) o impedimento ao acesso pelo concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição, (IV) tomar medidas que dificultem ou rompam a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais, dentre outros.¹²⁰

Neste sentido, acordos que podem estar sujeitos à análise *antitrust*, na medida em que possam ser considerados capazes de provocar eventual infração econômica são, dentre uma listagem não exaustiva, os acordos sobre pagamento de direitos, sobre níveis de qualidade, sobre comunicação de conhecimentos técnicos e os acordos sobre exploração posterior ao término da tecnologia licenciada.¹²¹

O artigo 54 dessa lei também é importante para a análise de eventual análise de abuso de poder econômico. Note, todavia, que apesar desse artigo dispor que os atos, nestes incluídos os contratos que de alguma forma limitem ou prejudiquem a livre concorrência, ou ainda resultem na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE, há hipóteses de ressalva para aplicação deste dispositivo.

Assim sendo, ainda que configurada a hipótese de dominação de mercado relevante, o CADE pode autorizar o ato se o acordo tiver o objetivo de, por exemplo: (I) aumentar a produtividade, (II) melhorar a qualidade de bens ou serviço ou (III) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico.

¹²⁰ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op.cit. p.275

¹²¹ Ibid. p.278 *et seq.*

Nesta seara, cumpre trazer a decisão do CADE que analisou questão de licenciamento de direitos da propriedade industrial em um Ato de Concentração a ele submetido, como se verá:

CADE

Nº Processo 0027/1995

Atos e Contratos do Artigo 54

Conselheiro Relator: Lúcia Helena Salgado e Silva

Mercado: Produtos de Higiene e Limpeza

Requerentes: Kolynos do Brasil S.A

K & S Aquisições Ltda.

Operação: Aquisição da Kolynos pela Colgate

(...)

Aprovo a operação de aquisição da atual KOLYNOS pela COLGATE COMPANY no que concerne ao mercado relevante de creme dental desde que aceito um dos três conjuntos de condições detalhados abaixo, no prazo de trinta dias, a contar da publicação desta decisão:

(...)

B) Licenciamento Exclusivo para Terceiros da Marca Kolynos

1. Licenciamento com exclusividade por 20 anos prorrogáveis, de acordo com o interesse do licenciado, por igual prazo e de forma indefinida, os direitos no Brasil sobre a marca KOLYNOS e suas extensões para a fabricação e comercialização de creme dental voltadas para o mercado interno.

1.1. O contrato de licenciamento, celebrado em até noventa dias após a manifestação da Requerente de sua opção pelo conjunto B de condições, deverá seguir os usos e costumes **na determinação das cláusulas de royalties, controle de qualidade, direitos de ação contra infratoras e medidas de controle de marca, marca dupla, uso gratuito de know how, dentre outras e deverá ser apresentado ao CADE**, para que seja apreciado sob o amparo do caput do artigo 54.

1.2. Durante o período em que vigorar o licenciamento exclusivo, a proprietária não poderá fazer uso da marca KOLYNOS e suas extensões nem de marcas similares, assim como qualquer material relacionado de embalagem, propaganda e promoção.

(...)

O CADE dará ciência ao INPI acerca desta decisão e providências dela decorrentes.(...) (grifos nossos)

Importante que se ressalte que caso o INPI entenda ter havido alguma cláusula restritiva que representa abuso de poder econômico, ele oferece duas alternativas às partes contratantes, quais sejam, ou a alteração daquelas cláusulas ou então seu envio ao CADE para análise. Isso não significa, sob nenhuma hipótese, qualquer relação de hierarquia entre CADE e INPI.¹²² Isso ocorre porque a avaliação feita pelo INPI em termos de abuso de poder econômico é tão somente caracterizada pelo ponto de vista da propriedade industrial, já a averiguação sob o ponto de vista da concorrência objetiva só será feita no próprio CADE.¹²³

¹²² BARBOSA, Denis Borges. Atual Disciplina dos Contratos de Transferência de Tecnologia. In: XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Anais 2007. p.173

No tocante à legislação cambial, frise-se o disposto na Carta Circular BACEN nº 2.795/98, particularmente em seu Regulamento anexo, Capítulo III antecipa a exigência para efeito de remessas e transferência, informando que:

Art. 9º - A aprovação do registro para operações de transferência de tecnologia e/ou franquia, bem como seu financiamento, dar-se-á após manifestação do INPI ou do Banco Central do Brasil, conforme o caso, condição indispensável ao registro de esquema de pagamento.

4.4. Análise crítica da disciplina dos contratos de transferência de tecnologia

A despeito do que foi afirmado anteriormente sobre uma tendência de política nacional de diminuição da intervenção do Estado nos contratos de transferência de tecnologia e de criação de normas aparentemente de caráter mais liberal como a atual LPI e o Ato Normativo nº 135/97, boa parte da doutrina e daqueles que laboram nesta área do Direito sentem que, na prática, poucas mudanças foram efetuadas, como se verá a seguir.

É possível perceber que, no tocante aos atos administrativos e normas referentes aos contratos de transferência de tecnologia há duas posições bastante divergentes entre si.

De um lado, estão aqueles que são favoráveis a um maior controle do Estado quando da contratação de tecnologia do exterior, tendo em vista toda a fundamentação da importância e da posição estratégica que a tecnologia ocupa hoje na sociedade.

Do outro lado, encontram-se os que influenciados pelas tendências mundiais atuais e pela importância da tecnologia para a livre circulação de riquezas e, cientes, portanto da necessidade dessa estrutura para o desenvolvimento tecnológico, acreditam que um maior controle do Estado geraria em verdade um efeito reverso ao pretendido pelos primeiros, gerando prejuízos à sociedade.

¹²³ Quanto à diferença das análises feitas pelos dois órgãos, veja Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerente: Novartis *Health Consumer* Ltda. E Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. Conselheiro Relator: Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva. Trata-se de aquisição pela Novartis dos direitos sobre uso das marcas de titularidade da Argos. Publicado no DOU no dia 19 de outubro de 2000, Seção 1, página 2.

Para os defensores de um controle mais rígido do Estado nesses contratos, são levantados alguns argumentos em sua defesa. Denis Barbosa¹²⁴, representando essa corrente defende que a averbação ou análise desses contratos por um dos órgãos estatais, como INPI, BACEN ou CADE são necessárias para:

(a) Reconhecimento da existência de interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que empresas envolvidas na operação possam se beneficiar dos incentivos e vantagens previstas em legislação específica;

(b) Reconhecimento, quando for da competência da autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da legislação fiscal;

(c) Reconhecimento, de acordo com o estabelecido pelo BACEN, de que os respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de divisas para o exterior e, quando for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação analisada;

(d) Comprovação de que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial;

(e) Reconhecimento de que a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico;

(f) Concessão de validade ou de eficácia à manifestação das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

Em sentido contrário, estão aqueles que entendem que o papel dos órgãos estatais, principalmente o do INPI, ainda é marcante e não condiz com suas atuais atribuições haja vista que a supressão do artigo 2º da Lei 5.648/70 retirou-lhe a capacidade de atuar como agente de políticas públicas e de atuar no reequilíbrio de forças das partes envolvidas.

Essa corrente tem como premissa a notável importância da tecnologia e a grande contribuição que ela traz ao desenvolvimento de um país e portanto, acredita que os entraves existentes a sua livre circulação, criam óbice ao desenvolvimento e tornam o país menos competitivo.

¹²⁴ Op. cit. p.169/170

Uma das barreiras existentes, segundo essa corrente, é o excesso de burocracia. A averbação e o registro das licenças de exploração de patentes, de uso de marca e de fornecimento de tecnologia é um fator que desestimula as negociações de tecnologia, principalmente quando essa é adquirida do exterior, tendo em vista o grande número de exigências feitas pelo INPI para o registro desse tipo de contrato.¹²⁵

No entanto, essa obstaculização à aquisição de tecnologia externa não vem acompanhada de um estímulo para o processo de fortalecimento do desenvolvimento tecnológico doméstico através de incentivo à pesquisa, ou pelo menos, se há estímulo, ele não se mostra suficiente.

Juliana Viegas¹²⁶ aponta que alguns economistas ganhadores do Prêmio Nobel de Economia manifestaram-se no sentido de que representam grandes entraves ao desenvolvimento brasileiro o excesso de burocracia e de regulamentação.

Em termos da legislação cambial, certas restrições impostas às remessas de *royalties* e de remuneração por aquisição de tecnologia também são barreiras graves à aquisição de tecnologia externa.

A exemplo tem-se o limite de remessa de *royalties* entre empresas coligadas baseada na Portaria MF nº 436/58, a qual estabeleceu coeficientes de acordo com a essencialidade do setor de atuação da negociação em questão. Ocorre que o conceito de atividade essencial ao desenvolvimento tecnológico já sofreu modificações radicais desde a edição dessa Portaria, o que provoca descompasso com a realidade.

Em contrapartida está a atual tendência de liberalização que existe quanto à remessa de dividendos derivados de capital estrangeiro. Desse modo, analisando tal quadro, talvez não se consiga justificar tão claramente a restrição de remessa de *royalties* em caso de contratos de transferência de tecnologia.¹²⁷

Alvo de discussão e controvérsia, ainda, é a restrição que impõe que o pagamento de *royalties* decorrente de licença de marca é de apenas 1% entre empresas majoritariamente coligadas. Ora, dentro de um cenário econômico em que a marca em algumas empresas é o bem de maior valor, não parece estar essa restrição coadunando tampouco com essa tendência.

¹²⁵ Atual Disciplina dos Contratos de Transferência de Tecnologia. In: XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Anais 2007. p.168.

¹²⁶ Loc. cit.

¹²⁷ Loc. cit.

Um ponto nevrálgico que tampouco parece ter pertinência é a impossibilidade de pagamento de *royalties* por licença de marcas quando essa estiver vinculada ou for decorrente de contrato de fornecimento de tecnologia ou licença de exploração de patente.¹²⁸ Novamente, a lei encontra-se em total estado de descompasso com a realidade econômica, ignorando a importância que os bens imateriais assumem na atualidade.

Ademais, como já colocado, o excesso de tributação e sua complexidade no tocante a esses contratos e mais ainda a falta de uniformidade entre as definições do Direito da Propriedade Intelectual e do Direito Tributário em relação a alguns termos, acabam por criar grave empecilho e confusão para as partes envolvidas nas negociações de transferência de tecnologia.¹²⁹

Outra crítica feita é a falta de clareza das regras aplicadas aos contratos de transferência de tecnologia que gera mesmo uma falta de segurança jurídica para as partes.

Pedro Eichin¹³⁰ cita casos reais em que o problema de ausência de clareza acabou resultando em posicionamento do Estado para a correção desse problema, tal como ocorreu para os contratos de assistência técnica em que o Fisco normatizou, em 2000, o Ato Declaratório (Normativo) nº 1. Igualmente foi o caso dos contratos de franquia, que receberam tratamento normativo somente com o Ato Imperativo de 2002.

Outrossim, pecou o legislador ao dar tratamento idêntico a contratos de naturezas distintas, agrupando-os em uma mesma categoria contratual, o que pode muitas vezes gerar consequências desacertadas.¹³¹

Por fim, cumpre destacar parecer da ABPI no tocante à legislação incidente sobre os contratos de transferência de tecnologia, notadamente o Ato Normativo nº 135/97, sob a perspectiva da política de tecnologia.

¹²⁸ Loc. cit.

¹²⁹ José Goutier demonstra em uma tabela hipotética e comparativa entre a carga tributária de um contrato de transferência de tecnologia e de um outro contrato. No primeiro, tendo como principal a quantia de 100, no qual incidem: imposto de renda à alíquota de 15%, CIDE de 10%, resultando em valor líquido de 85 e custo de 110. Com a compensação de 15, o custo final seria de 95. Em outro contrato que não de transferência de tecnologia, esse custo sairia a 75.

RODRIGUES, José Goutier. Os contratos na área de propriedade intelectual. In: XXV SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Anais, 2005. p.48.

¹³⁰ Op.cit.

¹³¹ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Op.cit.p.40

Em tal parecer¹³², há a afirmação de que a partir da leitura do preâmbulo do mencionado Ato e levando-se em consideração o convênio firmado entre o INPI e o CADE em 1997, pode-se concluir e entender como:

clara a intenção do INPI de, ao analisar os pedidos de averbação dos contratos a ele apresentados, não se limitar à verificação quanto ao atendimento de certos aspectos formais e aos relativos à propriedade industrial licenciada. Com base nisto, o INPI poderia analisar e eventualmente vetar disposições contratuais livremente negociadas pelas partes.

Adiciona que essa intenção do órgão não se coaduna com as atuais atribuições do INPI, uma vez que por ter o artigo 240 da LPI retirado do artigo 2º da Lei nº 5.648/70 a competência de regular a transferência de tecnologia, restou-lhe apenas a função de averbar os contratos que lhe são submetidos, perdendo o poder/dever de analisar e intervir nas condições contratuais.

A intervenção do INPI nas negociações contratadas pelas partes só seria legítima caso fosse para situações em que uma análise da situação dos direitos da propriedade industrial fosse necessária.

Outro problema apontado é quanto ao cumprimento do prazo do parágrafo único do artigo 211. De acordo com ele, o INPI tem até trinta dias para decidir a averbação ou registro dos contratos. O problema reside, porém, quando o INPI identificando eventual abuso de poder econômico na negociação contratual submete-a ao crivo do CADE. Ora, para que seja cumprido o prazo determinado pela lei, faz-se necessária a criação de mecanismo de maneira que seja possível que a completa análise do contrato, já levando em consideração a análise pelo CADE seja feita em trinta dias.

Muito pertinente é a questão trazida pelo parecer no que diz respeito ao silêncio do Ato Normativo nº 135/ 97 em relação aos contratos de *cost sharing*. O Ato Normativo nº 116, de 27 de outubro de 1993,¹³³ revogado expressamente pelo referido Ato, dispunha o seguinte:

¹³² VIEGAS, Juliana.; AMARAL, Luiz Henrique.; FLESCH, Ester. Parecer da ABPI: Política de Tecnologia sob a Nova Lei da Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, nº 31 – Nov/Dez 1997.

¹³³ BRASIL. Ato Normativo nº 116, de 27 de outubro de 1993. Dispõe sobre a averbação de contratos de participação nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que estabeleçam fluxo de tecnologia entre empresas domiciliadas no País e centros de pesquisa, ou empresas, com capacidade de geração de tecnologia, no País ou no exterior. Disponível em http://ftp.mct.gov.br/legis/outros_atos/an116_93.htm > Acesso em 10 set. 2008.

CONSIDERANDO a necessidade de estimulação do processo de desenvolvimento tecnológico do País;

CONSIDERANDO a necessidade de incrementar a competitividade do setor produtivo brasileiro, o que se dará com o acesso à tecnologias mais avançadas e a internalização destas no País;

CONSIDERANDO o elevado grau de desenvolvimento tecnológico encontrado em grandes centros de desenvolvimento científico e tecnológico, no País ou no exterior;

(...)

CONSIDERANDO os benefícios advindos de uma interação mais efetiva e profícua entre os centros de pesquisa e a iniciativa privada;

(...)

CONSIDERANDO, finalmente, ser prioritário o apoio à criação de pólos, parques e incubadoras tecnológicas e ao estímulo de programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico associativo,

RESOLVE:

1. O **INPI averbará os contratos de participação nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico** que estabeleçam fluxo de tecnologia entre empresas domiciliadas no País, adiante denominadas receptoras, e centros de pesquisa, ou empresas, com capacidade de geração de tecnologia, no País ou no exterior, adiante denominadas fornecedoras, inclusive entre empresas com vinculação societária entre si. (grifos nossos)

Apesar da importância que tais contratos representam para o fomento do desenvolvimento tecnológico, considerando feito pelo próprio INPI no Ato Normativo nº 116, o Ato Normativo nº 135/97 ao listar os contratos averbáveis perante o INPI nada mencionou quanto a esses contratos.

A falta de contemplação desse Ato no que se refere aos contratos de *cost sharing* representa um retrocesso em relação a uma política que concebe a importância do intercâmbio de conhecimento entre agentes seja nacionais ou estrangeiros para o desenvolvimento nacional, o que por si só já é bastante preocupante.

A despeito de toda a controvérsia acerca da disciplina dos contratos de transferência de tecnologia e de seus efeitos no desenvolvimento tecnológico, não havia na jurisprudência decisão acerca dos limites da atuação do INPI sobre esses contratos. Até antes da legislação de 1996, era possível encontrar julgados sobre essa discussão na seguinte linha como se vê adiante:

INPI – TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. LEIS Nº 5.648/70 E 5.772/71. AVERBAÇÃO DE CONTRATO NO INPI.

Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle dos atos e contratos.

Discricionariedade do exame, que não obsta ao recurso ao Judiciário, mas se exerce amplamente em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do País.

In casu – exigência dentro dos limites regulares de atuação.

Recuso Extraordinário conhecido e provido.

(...)

Incumbe-lhe verificar aspectos os quais alheio, ou indiferente ao interesse particular: como o controle de empresas nacionais, que pode ser posto em risco sob várias formas, aparentes ou subreptícias; a efetividade e conveniência da transferência da tecnologia pretendida; os limites em que se dará; os processos utilizados;etc.¹³⁴

Nada obstante, no tocante à Justiça competente para revisão de contratos de transferência de tecnologia, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manifestou-se no seguinte sentido:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO PROCESSUAL.
REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Se a ação se destina a cobrar tão-somente o valor das remunerações ou realdades (*royalties* em versão anglófona) pelo uso da patente, deve ser processada a causa na Justiça estadual.

2. **A incidência do ato normativo nº 135 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que regula a celebração de contratos de cessão de uso de patente, não atrai necessariamente a competência da Justiça Federal**, a não ser que o próprio ato seja questionado, o que não ocorre nos autos, pois a atividade do INPI, no que toca ao presente feito, é estritamente notarial (art. 211, Lei 9279-96).

3. A existência de demanda proposta na Justiça Federal, na qual se requer a prorrogação da eficácia de algumas das patentes licenciadas aos agravados, de quinze para vinte anos, não induz (*rectius*: produz) litispendência nem atrai a competência desta Justiça, em razão das especiais características do sinalagma em contratos de execução continuada, cujos efeitos da revisão podem a qualquer tempo ser alterados pela prorrogação (ou não) da patente, sem que haja necessidade do reconhecimento da conexão por prejudicialidade.

4. Agravo provido, com a exclusão do INPI do presente feito, e remessa dos autos à Justiça estadual.

[...]

A ação em comento foi ajuizada pelos dois agravados em face de Philips N.V. e INPI, objetivando, *in verbis*, “*seja julgado procedente o pedido de revisão das cláusulas relativas ao pagamento de royalties dos referidos contratos de licença de patente, confirmando-se os termos da liminar, no sentido que seja arbitrado por esse MM. Juízo, a título do pagamento dos referidos royalties, o percentual de 5% (cinco por cento) do preço do preço líquido de venda de cada produto, e que as autoras deixem de recolher os royalties referentes às patentes cuja validade já expiraram e que estão sendo prorrogadas judicialmente;*” e que “*conseqüentemente, seja determinado ao INPI que proceda às necessárias anotações nas certificados relativos aos contratos de licença celebrados entre a 2ª ré e as autoras, submetidos àquela autarquia federal*”

Verifica-se, da leitura do pedido, que a ação tem por objetivo discutir o valor das remunerações que vêm sendo pagos pelas autoras, ora recorridas, à Philips, em razão do uso da patente relativa à fabricação de CDs e DVDs. Este tipo de demanda é de natureza estritamente privada, devendo ser discutida no âmbito da Justiça estadual. A presença do INPI no pólo passivo é desnecessária, pois não é a autarquia sujeito da lide, nem já afirmadamente parte em nenhum ato praticado pelos co-contratantes. (grifos nossos)

¹³⁴ BRASIL. STF. Primeira Turma. Recurso Extraordinário nº 95.382-5 – RJ. Ministro Relator Oscar Corrêa. Publicado em 05.08.83

[...] ¹³⁵

Neste diapasão, vale noticiar julgado inédito que tratou da questão da intervenção do INPI nos contratos de transferência de tecnologia. A 2ª Turma Especializada do TRF 2ª Região negou a apelação apresentada pela Koninklijke Philips Eletronics N V. em face do INPI contra sentença que permitiu àquele órgão limitar a remessa de royalties para o exterior. ¹³⁶

A apelante impetrou mandado de segurança devido ao fato de o INPI ter reduzido o percentual para a remessa de 20%, percentual esse que havia sido firmado contratualmente para 5% sobre o preço líquido de venda dos discos laser produzidos no Brasil pela Novodisc Brasil Fonográfica Ltda.

Por ter sido a sentença desfavorável à Philips, essa apelou ao TRF 2ª Região, tendo sido negada a apelação.

A origem do pagamento dos *royalties* em um percentual de 20% sobre o preço líquido de venda dos discos referiu-se ao uso da tecnologia de fabricação de discos graváveis baseados no sistema CD-R, cuja tecnologia é objeto de patente de titularidade da Philips.

A Philips argumentou que em conformidade com a lei não caberia ao INPI limitar a remessa de *royalties* definida contratualmente entre empresas que não possuem qualquer tipo de vínculo, exatamente o caso da Philips e da Novodisc. Por sua vez, o INPI sustentou que, devido à expressiva queda nos preços dos CDs em decorrência da disseminação de arquivos de música na Internet, a fixação de *royalties* em percentual elevado, representava uma cláusula abusiva.

O fundamento da Relatora para negar a apelação foi calcado no entendimento de que o licenciante na maioria das vezes está sediado em país desenvolvido, visando à maximização de seu lucro, através da exploração de novos mercados, enquanto o receptor, normalmente, encontra-se em país subdesenvolvido ou em desenvolvimento e precisa daquela tecnologia para ser competitivo no mercado.

Assim sendo, o papel do Estado é equilibrar essa relação, exatamente do modo como procedeu o referido órgão, ou seja, o Estado portanto entende estar em uma posição de

¹³⁵ BRASIL. TRF 2ª Região. 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 2005.02.01.012774-9. Desembargador Relator: André Fontes. Julgamento em 25 de abril de 2006.

¹³⁶ Notícia disponível em <http://columbo2.cjf.gov.br/portal/publicacao/engine.wsp?tmp.area=83&tmp.texto=13171> > Acesso em 10 out. 2008. BRASIL TRF2ª Região. 2ª Turma Especializada. Processo nº 2006.51.01.504157-8. Desembargadora Relatora: Liliane Roriz

hipossuficiência o receptor brasileiro em relação ao fornecedor e precisa então intervir na relação contratual das partes.

Por sua vez, proporcionando um apanhado de alguns importantes dispositivos concernentes à remessa de *royalties* ao exterior, decorrentes de contratos de transferência de tecnologia, posiciona-se excelente julgado da seguinte forma:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO.

1. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação e registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

2. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto como agente delegado da autoridade fiscal.

3. Com o advento da Lei nº 8.383/91, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as conseqüentes deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em seu item II, atinente aos royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de 1%, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e fabricação. Em outras palavras, a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia.¹³⁷

Portanto, pelo que pôde ser notado nessa parte do presente estudo, de um lado estão os favoráveis à política de dirigismo contratual, tendo como principal argumento uma posição de hipossuficiência, empregando aqui termo do Direito do Consumidor, e aqueles que não vêem essa política como adequada, mas pelo contrário, entendem que acaba gerando desconfortos e incertezas entre as partes envolvidas, prejudicando mesmo o bom andamento tecnológico nacional.

¹³⁷ BRASIL. TRF 2ª Região. 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Apelação em mandado de segurança nº 2006.51.01.511670-0. Desembargadora Relatora: Liliâne Roriz

4.5. Projeto de lei nº 2.293/2003

O projeto de lei nº 2.293/2003¹³⁸ de iniciativa do Deputado Federal Jorge Alberto procurou modificar o atual artigo 211 da Lei nº 9.279 para passar a prever na seguinte forma:

Art. 1º O art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 211.

§ 1º A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

§ 2º O INPI somente fará o registro dos contratos de que trata o caput deste artigo após análise, avaliação e aprovação dos mesmos.

De acordo com o Deputado, a mudança consideravelmente retrógrada em relação AO desejo por parte de uns de diminuição de intervenção administrativa nos contratos dessa estirpe, justificaria-se devido à perda de arrecadação que a União tem em decorrência do suposto artifício que as empresas multinacionais utilizam para disfarçar a remessa de lucros dentro de contratos de transferência de tecnologia.

Outrossim, o Deputado entende que o papel do INPI não pode ser de mero depositário de contratos, mas sim deve ter um papel de ativo no exame das inter-relações das empresas transnacionais, aspecto importante na economia atual.

Contudo, esse projeto de lei foi arquivado não tendo sido alvo de deliberação, o que representou um alívio para os que defendem a livre circulação de riquezas e mínima intervenção do Estado nos contratos de transferência de tecnologia.

4.6. A experiência européia

No tocante especificamente à França, vale notar que há aproximadamente quinze ou 20 anos atrás, todo e qualquer contrato tinha que ser registrado caso contrário não havia possibilidades de transferir ou receber nenhum dinheiro. Assim para que fosse possível, a

¹³⁸ Disponível em <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/211638.pdf> > Acessado em 30 de outubro de 2008.

remessa de *royalties*, por exemplo, o contrato de transferência tinha que ser registrado no INPI francês e só então que seria autorizada a transação pelo Banco Central francês.¹³⁹

Atualmente para que haja produza efeitos perante terceiros, esses contratos precisam ser registrados pelo INPI, porém não há qualquer tipo de controle ou intervenção em seu conteúdo.

Desde então, coincidentemente ou não, o déficit que existia há quinze anos atrás no que se referia à transferência de tecnologia foi substituído hoje por um quadro bastante lucrativo.¹⁴⁰

Na Europa como um todo parece ter sido abandonado o chamado sistema de cláusulas, já que ele padronizava os contratos, dando o mesmo tratamento a todos eles, o que acabava gerando um efeito contrário ao que se procurava produzir. Ou seja, ao invés de estimular a livre concorrência, ele acabava por abafá-la, o que obviamente limitava a livre circulação de riquezas.

O princípio da autonomia da vontade encontrava-se mitigado, porém com o entendimento de que tais restrições não estavam trazendo benefícios à concorrência e, portanto da economia, aquele princípio hoje ganhou força considerável.¹⁴¹

Assim, o que atualmente existe na Europa é um controle maior no aspecto concorrencial. Também estão acontecendo investimentos em educação e treinamento. Exemplos disso são os dois programas no âmbito da União Européia sendo conduzidos pela Comissão Européia, sendo um de cooperação, onde é debatida a questão de como se deve dar a cooperação entre empresas, entre universidades e grandes companhias, entre outras relações.

Os participantes desse programa vêm dos mais variados campos de atuação, possibilitando o intercâmbio de idéias e alternativas. Dessa forma, o investimento em capacitação profissional e conscientização da importância da transferência de tecnologia estão sendo vistos pela União Européia como um elemento chave para o desenvolvimento tecnológico.

4.7. Perspectivas dentro do cenário de desenvolvimento tecnológico

¹³⁹ SUEUR, Thierry. Atual Disciplina dos Contratos de Transferência de Tecnologia. In: XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Anais 2007, p. 176/177.

¹⁴⁰ Loc.cit.

¹⁴¹ AMARAL, Pedro Eichin, *Op.cit.*, p.39

No que se refere a essa parte do estudo, a análise será voltada à questão da política de inovação atualmente implementada no Brasil, oferecendo breve panorama sobre a situação atual e sua interação com a propriedade industrial.

Existem, nos dias atuais, premissas principais do Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal que propõem as diretrizes para a priorização de recursos em áreas consideradas estratégicas para aumentar a competitividade e produtividade brasileiras.¹⁴²

Através da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é possível avaliar dados no campo da inovação. Assim no período entre 2003 e 2005, foi constatada demasiadamente baixa a aquisição externa de pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, enquanto a aquisição de bens como máquinas e equipamentos foi significativamente alta.¹⁴³

Em outro levantamento estatístico do mesmo período, mais uma vez foi apontada a aquisição de máquinas e equipamentos como sendo o principal meio de atualização do processo industrial.

Outro problema que ocorre é a grande concentração de recursos humanos altamente qualificados na área acadêmica, ao passo que nas atividades da indústria e dos serviços, esse tipo de recurso humano é bem menor em comparação ao da área acadêmica.¹⁴⁴

Dessa forma, o Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT) pretende aumentar o número de doutores e mestres empregados na relação direta com empresas, isto é, no processo que é chamado de subvenção econômica.

Fazendo referência, novamente aos dados da Pintec, constatou-se que o licenciamento de patentes e os contratos de transferência de tecnologia, em comparação com outras fontes, tal como a referida aquisição de equipamentos, é realizado em grau bem inferior quando trata-se de fonte de informação para a inovação.

Ao contrário do esperado, o grau de parceria para a cooperação no que diz respeito à transferência de tecnologia, de aquisição de conhecimento e de internalização desse conhecimento está muito aquém do desejado.

¹⁴² ELIAS, Luiz Antônio Rodrigues. Política de Inovação e Propriedade Industrial. In: XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2007. Anais, 2007.p.60.

¹⁴³ Loc. cit.

¹⁴⁴ Ibid. p.61

A importância da proteção de direitos da propriedade industrial e análogos nas empresas brasileiras parece ainda não ter chegado no nível desejável, tampouco chegou o esforço em atividade inventiva. Contrariamente, a relação com fornecedores ainda é fator bastante forte nessas empresas.

Nesse ponto, faz-se imprescindível que se saliente o Plano de Ação do MCT para o período compreendido entre 2007 e 2010.¹⁴⁵

Tal plano está estruturado em quatro pilares. O primeiro é o entendimento de que o esforço e a alocação de recursos na área da ciência, inovação e tecnologia é necessária para firmar o nível desenvolvimento de um país. Países que investiram mais em número de pesquisadores e apostaram na relação do aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a dimensão dos recursos humanos científicos experimentaram considerável aumento de renda *per capita*, contribuindo portanto para o desenvolvimento econômico.

O segundo é a necessidade de que as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação sejam estimuladas através de um financiamento sólido também no fluxo entre universidade, empresa e institutos de pesquisas governamentais e não somente no âmbito da empresa.

Em países como Estados Unidos e Japão, as atividades de P&D são financiadas sobretudo por via industrial do que pelo Governo. No Brasil, o fluxo é verdadeiramente contrário, uma vez que a realidade é de ter o Governo como principal agente indutor do processo de inovação.

O terceiro é a conscientização da necessidade de articulação entre as políticas públicas e as de ciência, inovação e tecnologia para a mudança do quadro hoje instalado no país. Para haver, portanto, um incremento do processo de inovação local, deve haver interação entre os diversos agentes envolvidos.

Nesse particular, há que se ressaltar os problemas apontados pelas empresas como fator de desestímulo para inovação, a saber: elevados custos de inovação, riscos econômicos excessivos, escassez de fontes de financiamento, falta de pessoal qualificado, entre outros.

O quarto refere-se à questão de que o avanço de acadêmica não foi acompanhado no mesmo ritmo que em relação à indústria, ou seja, a capacidade acadêmica evoluiu de fato, não tendo o mesmo ocorrido com a capacidade produtiva nem com o incremento dessa

¹⁴⁵ Loc. cit.

capacidade. Isso demonstra que a produção científica brasileira ainda é voltada fortemente para a ciência básica.¹⁴⁶

É de se notar que países como China e Índia têm empregado grande esforço no investimento em P&D, patenteamento e alta tecnologia. A China, por exemplo, registrou taxa de crescimento dos gastos domésticos em P&D superior a 18% entre 2000 e 2005.¹⁴⁷

Por fim, um aspecto a que deve se dar relevo é a constatação de que o uso de tecnologia estrangeira, sobretudo no período da década de 70 e 80 não foi acompanhado por um esforço interno de adaptação e aprimoramento dessa tecnologia, a fim de que fosse alcançada a competitividade no cenário internacional.

Referido quadro mostra, com freqüência, uma cultura que concebe ser a aquisição de tecnologia estrangeira maléfica para o desenvolvimento do país, pois sufocaria a capacidade tecnológica nacional. Contudo, esse entendimento não pode perseverar uma vez que a aquisição de tecnologia externa não traz prejuízos à pesquisa doméstica, pelo contrário com investimento em capacitação de pesquisadores e em pesquisa de forma genérica, cria-se a possibilidade de incorporação real daquela tecnologia, representando ponto de partida para o aprimoramento tecnológico.

O argumento do suposto efeito inibidor da obtenção de tecnologia externa é facilmente eliminado ao serem observados os indicadores de países como Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Cingapura.

Esses países aproveitaram de maneira eficaz a tecnologia externa a partir de aplicação de esforços no treinamento e capacitação de recursos humanos para a adaptação dessa tecnologia. A longo prazo, isso significou a auto-suficiência tecnológica desses países em muitas áreas.

Tal constatação sugere, então, que a importação de tecnologia e inovação são, em verdade, complementares e interdependentes e não substitutivos, como pretendem muitos acreditar.

CONCLUSÃO

¹⁴⁶ Ibid. p.64.

¹⁴⁷ IEDI, Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação. **Net**. Disponível em <http://www.iedi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home&UserActiveTemplate=iedi> > Acesso em 30 out. 2008.

Este estudo dedicou-se à análise de um tema complexo e interessante, que proporciona uma discussão acalorada entre setores estratégicos da sociedade. É possível notar uma clara e notória linha divisória entre aqueles a favor de um controle mais rígido do Estado sobre os contratos de transferência de tecnologia, em benefício de um suposto fortalecimento do desenvolvimento tecnológico nacional e aqueles que acreditam que essa intervenção é anacrônica, não resultando em reais benefícios para a sociedade.

O INPI, como principal interventor nos contratos desse tipo, parece em certos momentos guiar suas ações tendo por fundamentação um papel de um órgão que deve acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, papel esse, contudo que o legislador parece não mais ter atribuído ao órgão, uma vez que na atual disciplina lhe foi retirada essa competência.

Obviamente que não se pretende afirmar que as negociações do comércio de tecnologia com fornecedores estrangeiros devam ser tomadas ao sabor das partes envolvidas, mesmo porque o adquirente brasileiro, muitas vezes, não tem a capacidade ou mesmo o discernimento de vislumbrar o prejuízo que poderá ter em decorrência do avençado. Nesse ponto, é de entender que o assunto é matéria estratégica, sendo importante a aplicação de normas que pretendam evitar abusos de poder econômico.

Talvez mesmo, a título, aqui, apenas hipotético uma viabilização para isso fosse um controle maior pelo CADE naqueles negócios em que notadamente são mais frequentes os abusos de poder econômico, diminuindo a atribuição do INPI, um pouco à luz do que é feito atualmente na União Européia, no tocante a um maior controle concorrencial.

Contudo, é imprescindível que excessos sejam eliminados e que a atuação dos agentes públicos esteja estritamente ligada ao previsto legalmente, não cabendo medidas que usurpem do balizamento legal.

Igualmente, conforme pôde se notar da experiência de países estrangeiros, o chamado dirigismo contratual não raramente resultou no efeito inverso desejado, qual seja, obstar a circulação de tecnologia, portanto a circulação de riqueza, influenciando negativamente no desenvolvimento tecnológico e econômico nacional.

Com as entraves impostas, muitas empresas fornecedoras de tecnologia acabam por não contratar com empresas brasileiras, não vendo o país atrativo para tal tipo de negociação, o que em certas situações atrapalha mesmo o próprio investimento de capital estrangeiro no país.

A prática mostra que o INPI, em determinados momentos, intervém na economia contratual reequilibrando forças negociais, agindo no sentido de afirmação de políticas públicas. Enfatize-se mais uma vez que tal competência foi lhe suprimida pela modificação do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 5.648/70 que lhe atribuía essa função.

Outro fator que acaba por desestimular a livre circulação de riquezas com a mínima intervenção estatal é a falta de clareza das regras aplicadas na análise de tais contratos. Ao contrário do que ocorria com o Ato Normativo nº 15/75, o qual muito embora tivesse cunho altamente intervencionista e autoritário, era satisfatório no que se referia à transparência das regras utilizadas para a análise dos contratos de transferência de tecnologia, o Ato Normativo nº 135/97 não demonstra transparência de regras ainda que substantivamente não seja possível afirmar que é de natureza intervencionista.

No tocante à Lei nº 9.279/96, novamente pecou o legislador ao dar tratamento idêntico a contratos de naturezas distintas, agrupando-os em uma mesma categoria contratual, o que pode muitas vezes gerar conseqüências desacertadas.

Outro flagrante problema das normas incidentes sobre esses contratos é o excesso de tributação uma vez que há um número muito alto de tributos aplicáveis ou, no mínimo, potencialmente aplicáveis para a contratação de tecnologia estrangeira, desestimulando mais uma vez o fornecedor estrangeiro, e criando uma imensa barreira à circulação da tecnologia.

Quanto à legislação tributária, o motivo também que causa grave entrave é sua já tão conhecida complexidade, que somada com a pesada carga tributária faz com que o procedimento de remessa ao exterior seja complexa e altamente cara.

Nesse ponto, há que salientar igualmente a legislação cambial que ao impor limite de remessas em alguns casos desestimula mais uma vez o desenvolvimento tecnológico.

Outrossim, é deflagrado o anacronismo da legislação brasileira ao impor que o pagamento de *royalty* por licença de marca que esteja de alguma forma vinculada ou resultante de uma licença de patentes não é possível. Ora, isso reflete um entendimento que talvez tivesse algum grau de pertinência no passado, contudo, hoje, com todo o relevo que a marca possui dentro do mercado não só interno como externo, parece absurdo colocar a marca em um segundo plano.

Além das críticas apontadas no presente trabalho, uma em particular deve ser de fato salientada, qual seja a do entendimento de que a maior flexibilização de aquisição externa levará necessariamente ao prejuízo do desenvolvimento tecnológico nacional.

Como foi possível notar a importação de tecnologia em verdade possui um caráter de complementaridade com a atividade de pesquisa e desenvolvimento e não substitutivo. Casos com a Coreia do Sul e Taiwan são exemplos concretos de que um país que deseja tornar-se referência tecnológica deve sim importar tecnologias de maneira racional e estruturada.

Não se pode olvidar que os contratos de transferência de tecnologia não são o único meio de adquirir tecnologia, pelo contrário existem outros meios também muito importantes para contribuir no desenvolvimento tecnológico do país.

O investimento em P&D, como exemplo, é fundamental para que o Brasil torne-se um país competitivo no que remete à tecnologia. A aliança entre universidade e empresa é promissora e deve ser estimulada em alto nível.

A capacitação de mão-de-obra é outro fator imprescindível para dar fôlego ao desenvolvimento, visto que um contingente bem preparado e qualificado de acordo com os parâmetros internacionais é capaz de adquirir tecnologia externa, transformando e utilizando-a de maneira eficaz e inteligente.

Ainda, faz-se necessária a formação de doutores para o campo da aplicação industrial, o que no Brasil não sendo feito, uma vez que grande parte dos doutores formados acabam sendo aproveitados na área acadêmica, criando assim pouco efeito prático para o desenvolvimento tecnológico.

Resumidamente, foram os argumentos ao longo do trabalho expostos para embasar a análise crítica da atual disciplina dos contratos de tecnologia que envolvem remessa ao exterior, tendo sido também objetivo desse trabalho apresentar uma análise crítica à atual disciplina, pincelando e vislumbrando igualmente algumas alternativas, notadamente o investimento em P&D, para o desenvolvimento tecnológico, sem haver pretensão de esgotar toda a matéria, objetivo que ultrapassaria e muito as intenções do presente trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABAPI - Curso Avançado de Contratos de Propriedade Intelectual no Rio de Janeiro – **Noções gerais sobre transferência de tecnologia e licenciamento de propriedade industrial**. Aula ministrada pela Professora Juliana Viegas em 10/04/2001.

_____. **Propriedade Industrial no Brasil – 50 anos de História**. São Paulo, 1998.

AMARAL, Pedro Eichin. Função Social dos Contratos de Transferência de Tecnologia. **Revista da ABAPI**, nº66, set/out.2003.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia**, Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ªed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003.

_____. Conceito jurídico de *know how*. **Net**. 1979. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/109.doc> > Acesso em 10 out. 2008

_____. Do Segredo Industrial, 2002. **Net**. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/92.doc> > Acesso em 15 out. 2008.

_____. Comércio de Tecnologia: Aspectos Jurídicos – Transferência, Licença e *Knowhow*, 1988. **Net**. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/108DOC> > Acesso em 16 out. 2008

_____. Licenças e Cessão. **Revista da ABPI**, nº 40- Mai/Jun 1999.

_____. Atual Disciplina dos Contratos de Transferência de Tecnologia. In: XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, **Anais 2007**, Rio de Janeiro, 2007.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v.1.

ELIAS, Luiz Antônio Rodrigues. Política de Inovação e Propriedade Industrial. In: XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2007. **Anais, 2007**. Rio de Janeiro, 2007.

HOEKMAN, Bernard M.; MASKUS, Keith E., SAGGI, Kamal. Transfer of technology to developing countries: Unilateral and Multilateral Policy Options. **Net, World**, 2004. World Bank Policy Research Working Paper 3332. p.2. Disponível em : http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/07/29/000160016_20040729155005/Rendered/PDF/wps3332.pdf > Acesso em 23 set. 2008.

IEDI, Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação. **Net**. Disponível em <http://www.iedi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home&UserActiveTemplate=iedi> > Acesso em 30 out. 2008.

KOSHIBA, Luiz.; PEREIRA, Denise Manzi Frayze. **História do Brasil**. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atual, 1996.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da Transferência de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LEONARDOS, Luiz. O Tratamento do Fluxo Internacional de Tecnologia Frente à Nova Lei de Propriedade Industrial e no Trips. *Revista da ABPI. Net*, 2000. Disponível em <http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/tecnoflux.pdf> > Acesso em 02 out. 2008.

MALAVOTA, Leandro Miranda. **Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar**: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984). 2006. Dissertação (Pós-Graduação em História Social) – IFCS – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

MENDES, Philip. *Concession de licence et transfert de technologie*. *Net*. Disponível em: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/fr/documents/pdf/pharma_licensing.pdf > Acesso em 10 out. 2008.

PALMBERG, Christopher.; PAJARINEN, Mika.; NIKULAINEN, Tuomo. Transferring Science-based Technologies to Industry - Does Nanotechnology Make a Difference? *Net*. Helsinki, 2007. Discussion Papers 1064, The Research Institute of the Finnish Economy. Disponível em: http://www.etla.fi/files/1705_Dp1064.pdf > Acesso em 25 set. 2008..

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**: Contratos, Declaração Unilateral de Vontade. Responsabilidade Civil. 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

RODRIGUES, José Goutier. Os contratos na área de propriedade intelectual. In: XXV SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Anais, 2005**. Rio de Janeiro, 2005.

SILVA, Caleb S. Pereira. P&D e Marca como Instrumento de Desenvolvimento da Empresa – Experiência Brasileira. In: XXI SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO, 2001, Vitória. **Anais 2001**. Rio de Janeiro: ABPI, 2001.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 24ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005.

SUEUR, Thierry. Atual Disciplina dos Contratos de Transferência de Tecnologia. In: XXVII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, **Anais 2007**. Rio de Janeiro, 2007.

VIEGAS, Juliana. Dos Contratos de Transferência de Tecnologia sob o Regime da Nova Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, nº 34 – Mai/Jun 1998.

_____.; AMARAL, Luiz Henrique.; FLESCH, Ester. Parecer da ABPI: Política de Tecnologia sob a Nova Lei da Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, nº 31 – Nov/Dez 1997.

WIPO, **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**. 2nd ed. Geneva: WIPO, 2004.

Overview of Contractual Agreements for the Transfer of Technology. **Net.**
Disponível em: http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_transfer.pdf> Acesso
em 15 set. 2008.

