

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP

Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito

Núcleo de Pesquisa em Direito Comercial

Vanessa Pirró

**Contratos de fornecimento know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) no seu registro**

Mestrado em Direito

São Paulo

2016

Vanessa Pirró

Contratos de fornecimento know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro

Mestrado em Direito

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Comercial, sob a orientação do Prof. Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão.

São Paulo

2016

Vanessa Pirró

Contratos de fornecimento know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro

Mestrado em Direito

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Comercial, sob a orientação do Prof. Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão.

Data de aprovação

____/____/____

Banca Examinadora

DEDICATÓRIA

Para Marlene Cardoso Pirró, mãe batalhadora e amorosa e um verdadeiro exemplo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos aqueles que me apoiaram e tornaram este trabalho possível, em especial:

ao Professor José Roberto d’Affonseca Gusmão, pelo apoio e dedicação na orientação deste trabalho e pela gentileza em dividir um pouco da sua incrível e inspiradora trajetória e experiência;

a Márcio Junqueira Leite e José Mauro Decoussau Machado, primeiros incentivadores dos meus estudos, que desde o início da minha carreira despertaram o meu interesse sobre o tema;

ao KLA Advogados, em especial aos membros da equipe de Propriedade Intelectual, que me acolheram tão bem e me brindaram com muito companheirismo e apoio para a conclusão deste trabalho;

aos meus pais, que me ensinaram o quanto o estudo é gratificante;

ao meu irmão e pessoas especiais que fazem parte da minha vida, por tudo o que representam.

RESUMO

O fornecimento de know-how é importante meio para a difusão de conhecimentos técnicos e informações estratégicas, operando também como importante precedente para a geração de inovações locais. Trata-se de matéria relativamente recente, que ainda não alcançou uma maturidade institucional no Brasil. O know-how não possui regulamentação legal específica, não sendo verificada uma definição uniforme do seu conceito. Diante das características peculiares do know-how e da sua forma de proteção, os contratos que impliquem fornecimento de know-how se mostram complexos e devem endereçar cláusulas essenciais e demais aspectos que possam ter implicação no seu objeto. O objetivo desta obra é tratar da importância do fornecimento de know-how como instrumento de desenvolvimento, bem como das especificidades em contratos que tratem do seu fornecimento. Para tanto, procuramos abordar o conceito de know-how e institutos afins, os elementos que compõem o know-how, a sua natureza jurídica e tutela pelo direito brasileiro e internacional. Também analisamos os principais elementos dos contratos de know-how. É dedicado um capítulo especial à regulamentação específica de contratos de know-how pelo INPI, sendo apresentada ainda uma análise do contexto histórico da sua criação e das suas fases de atuação, incluindo a atuação nos dias atuais, a qual ainda é marcada por uma postura de ingerência do Instituto.

Palavras-chave: Transferência de tecnologia. Contratos de fornecimento de know-how. Regulação. Propriedade industrial. Política industrial. Importação de tecnologia. Concorrência.

ABSTRACT

Know-how transaction is an important instrument for the dissemination of technical knowledge and strategic information, also operating as an important precedent for the generation of local innovations. This is a relatively recent subject which has not yet achieved institutional maturity in Brazil. Know-how does not have specific legal regulations, and a uniform definition of its concept is not verified. Given the peculiar characteristics of know-how and its form of protection, the contracts that imply know-how transactions are complex, and must address essential clauses and other aspects that may have repercussions in its object. The purpose of this work is to discuss the importance of know-how transaction as a development tool as well as the specificities in contracts that deal with its transactions. In order to do so, we seek to approach the concept of know-how and related institutes, the elements that compose know-how, its legal nature and tutelage under Brazilian and international law. We also analyze the main elements of know-how contracts. A special chapter is dedicated to the specific regulation of know-how contracts by the Brazilian PTO (INPI), with an analysis of the historical context of its creation and the phases of its operation, addressing its present-day operation, which is still marked by an interfering position of the Institute.

Keywords: Technology transfer. Know-how transaction contracts. Regulation. Industrial property. Industrial policy. Technology importation. Competition.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	10
PARTE 1 – PRINCÍPIOS CONCEITUAIS ENVOLVENDO KNOW-HOW	13
TÍTULO I – KNOW-HOW E ESPECIFICIDADES	13
CAPÍTULO 1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS ENVOLVENDO O OBJETO DE ESTUDO.....	13
§ 1º DEFINIÇÃO DE KNOW-HOW	13
§ 2º DEFINIÇÕES DE INSTITUTOS RELACIONADOS	16
A – CONCEITO DE TECNOLOGIA	16
B – CONCEITO DE SEGREDO INDUSTRIAL E SEGREDO DE NEGÓCIO.....	20
CAPÍTULO 2 – ELEMENTOS DO KNOW-HOW	22
§ 1º CONHECIMENTOS QUE COMPÕEM O KNOW-HOW	22
A – CONHECIMENTOS TÉCNICOS E INFORMAÇÕES.....	22
B – CONHECIMENTOS RESTRITOS	24
§ 2º NÃO SER PROTEGIDO POR PATENTE	28
§ 3º PASSÍVEL DE TRANSMISSIBILIDADE.....	33
CAPÍTULO 3 – NATUREZA JURÍDICA DO KNOW-HOW	35
§ 1º TEORIA DO DIREITO DA PERSONALIDADE	35
§ 2º TEORIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE	38
§ 3º TEORIA DO DIREITO DA POSSE	42
§ 4º TEORIA DOS BENS IMATERIAIS	44
CAPÍTULO 4 – PROTEÇÃO CONFERIDA AO KNOW-HOW.....	46
§ 1º NORMAS DE REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL	47
§ 2º RESPONSABILIDADE CIVIL	49
§ 3º TEORIA DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA	50
§ 4º PROTEÇÃO CONTRATUAL	51
§ 5º REFLEXÕES SOBRE A NATUREZA E A PROTEÇÃO JURÍDICA DO KNOW-HOW	52
CAPÍTULO 5 – A TUTELA DO KNOW-HOW NO DIREITO INTERNACIONAL.....	53
§ 1º CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUTA EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.....	54
§ 2º A CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (CUP)	56
§ 3º <i>AGREEMENT ON TRADE-RELATED INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS – TRIPS</i>	58
A – NEGOCIAÇÕES ENVOLVENDO O TRIPS	58

B – PRINCÍPIOS GERAIS DO TRIPS	59
C – PROTEÇÃO CONFERIDA AO KNOW-HOW	60
TÍTULO II – CONTRATOS INTERNACIONAIS DE FORNECIMENTO DE KNOW-HOW	62
CAPÍTULO 1 – CONTRATOS INTERNACIONAIS	63
§ 1º CONCEITO DE CONTRATOS DE KNOW-HOW	66
§ 2º CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS DE KNOW-HOW	68
CAPÍTULO 2 – ELEMENTOS DOS CONTRATOS DE KNOW-HOW	74
§ 1º ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO DE KNOW-HOW	75
A – PARTES DO CONTRATO DE KNOW-HOW	75
B – OBJETO DO CONTRATO DE KNOW-HOW	76
C – FORMA DO CONTRATO DE KNOW-HOW	78
§ 2º ELEMENTOS ACIDENTAIS DO CONTRATO DE KNOW-HOW	79
A – CAUSA DO CONTRATO	79
B – GARANTIAS CONCEDIDAS PELAS PARTES	79
C – REMUNERAÇÃO PELO USO DO KNOW-HOW	80
D – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE KNOW-HOW	81
§ 3º OBRIGAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE	83
A – UNILATERALIDADE OU BILATERALIDADE DA OBRIGAÇÃO	84
B – OBJETO DO SIGILO E DO INSTRUMENTO JURÍDICO PREVENDO O SIGILO	85
C – EXTENSÃO E PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE SIGILO	86
CAPÍTULO 3 – NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS DE KNOW-HOW	87
§ 1º CORRENTE QUE ENTENDE SER POSSÍVEL A CELEBRAÇÃO DE LICENÇA DE KNOW-HOW	88
§ 2º CORRENTE QUE ENTENDE SER POSSÍVEL SOMENTE A CELEBRAÇÃO DE CESSÃO DE KNOW-HOW	92
PARTE 2 – A INTERVENÇÃO DO INPI NA AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE KNOW-HOW	97
CAPÍTULO 1 – A CRIAÇÃO DO INPI	97
§ 1º CONTEXTO POLÍTICO E ECONÔMICO QUE ANTECEDEU A CRIAÇÃO DO INPI	97
§ 2º DA ATUAÇÃO DO INPI	106
A – PRIMEIRA FASE DE ATUAÇÃO DO INPI	106
B – SEGUNDA FASE DE ATUAÇÃO DO INPI	112
C – FLEXIBILIZAÇÃO NA INTERVENÇÃO DO INPI	118
§ 3º LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E ATO NORMATIVO Nº 135/1997	121
CAPÍTULO 2 – FUNÇÕES DO REGISTRO DE CONTRATOS PELO INPI	125
§ 1º PRODUÇÃO DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS	126

§ 2º DEDUTIBILIDADE DE PAGAMENTO POR PARTE DO LICENCIADO DA TECNOLOGIA.....	127
§ 3º REMESSA DE ROYALTIES E REMUNERAÇÃO AO EXTERIOR	130
CAPÍTULO 3 – O ATUAL INTERVENCIONISMO ADOTADO PELO INPI.....	132
§ 1º LIMITAÇÕES QUANTO AOS VALORES REMETIDOS A TÍTULO DE ROYALTIES	135
§ 2º LIMITAÇÕES QUANTO AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA FINS DE REMESSA DE ROYALTIES E REMUNERAÇÃO	144
§ 3º RECUSA EM CLÁUSULAS QUE IMPLIQUEM EM CESSAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DO KNOW-HOW E DETERMINEM CONFIDENCIALIDADE QUANTO ÀS INFORMAÇÕES FORNECIDAS.....	146
§ 4º ENTENDIMENTO DO INPI SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS	152
§ 5º ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A INTERVENÇÃO DO INPI	163
§ 6º CRÍTICAS QUANTO À ATUAÇÃO DO INPI NO REGISTRO DE CONTRATOS QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.....	176
CONCLUSÃO.....	181
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	184

INTRODUÇÃO

O fenômeno da tecnologia, sua expansão e importância para a sociedade são objeto de diversos estudos nas mais diferentes áreas. O termo tecnologia é utilizado de forma ampla para designar bens intangíveis ou imateriais, relacionados ao conhecimento e desenvolvimento do intelecto humano, que possuam valor econômico.

Bens de natureza imaterial ou intangível adquiriram grande importância nas últimas décadas do século XX. Cada vez mais o valor de uma empresa é representado principalmente pelos seus bens intangíveis, como tecnologia de ponta, design, marcas, patentes, software etc.

Na primeira metade do século XX, o desenvolvimento de um país era definido pelo número de indústrias pesadas ou de base. Tal parâmetro foi consequência da Revolução Industrial, responsável pelo progresso da produção industrial em massa, acarretando profundas mudanças nos modos de produção de bens e possibilitando ainda o aumento populacional e de riqueza.

Atualmente verifica-se uma nova fase da evolução e desenvolvimento tecnológico. O valor das empresas agora é mensurado pelos seus ativos intangíveis, as indústrias pesadas produzem melhores resultados com a aplicação de tecnologias e a maioria das empresas se utiliza de software para incrementar sua autonomia e produção¹.

A tecnologia não proporciona apenas recursos econômicos e lucros para as empresas, mas também promove mudanças que acarretam melhoria nos níveis de vida das pessoas, o que reforça a sua ligação com o homem.

A tecnologia também é considerada um fator de aprimoramento do processo produtivo, sendo de grande relevância para o desenvolvimento. O desenvolvimento de um país pode ser mensurado por meio de uma comparação entre o bem-estar atual e as condições do passado de um povo. No Brasil, embora ainda sejam verificadas diversas dificuldades e problemas de infraestrutura, políticos e econômicos, não há dúvidas quanto à qualidade de vida superior quando comparada a outras épocas. Obviamente, a

¹ VIEGAS, Juliana L. B. In: SANTOS, Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 147.

melhoria das condições de vida deve-se parcialmente à abertura econômica do país, com a possibilidade de intercâmbio tecnológico com países desenvolvidos².

Essa melhora na qualidade de vida e acesso a diferentes tecnologias foi possível graças à disseminação tecnológica, a qual ocorre por meio de pesquisa e desenvolvimento autônomos, mas também pela celebração de contratos, que permitem acesso dinâmico a tecnologias já desenvolvidas.

Conforme será abordado ao longo do presente trabalho, uma forma importante de disseminação de tecnologia e de conhecimentos úteis no desenvolvimento das atividades empresariais é a celebração de contratos que envolvam a licença ou cessão de know-how³, os quais são imprescindíveis à circulação e aprimoramento de tecnologias, conhecimentos e informações aplicáveis a setores empresariais.

O que se pretende neste trabalho é um aprofundamento nos aspectos conceituais e jurídicos do know-how, em especial em sua forma de proteção pela legislação e tratamento pela prática contratual. Além disso, será apresentada uma análise crítica com relação à atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na averbação de contratos de transferência de tecnologia⁴, em especial os que envolvem know-how.

Essa análise se mostra relevante na medida em que a atuação do INPI, o qual muitas vezes opera de forma a interferir, sem qualquer embasamento legal, na autonomia de vontade das partes e em cláusulas de natureza negocial, pode implicar desincentivo na contratação com empresas nacionais, o que certamente acarretaria prejuízo e limitações no acesso a conhecimentos e informações úteis ao progresso, desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida da população.

² O intercâmbio tecnológico passou a ter importância no início dos anos 1990, com a eliminação da lista de produtos de importação proibida e revogação da proibição de remessa de royalties em decorrência de contratos de licença de marcas e patentes celebrados entre subsidiárias brasileiras e suas respectivas controladoras no exterior.

³ Conforme será demonstrado, a legislação brasileira não apresenta uma definição para know-how. Da mesma forma, a doutrina e jurisprudência não adotam uma denominação uniforme, utilizando os termos tecnologia, know-how ou segredo de negócio. Ao longo do trabalho, demonstraremos as diferenças entre esses institutos, e adotaremos, em regra, a denominação know-how.

⁴ Segundo classificação adotada pelo INPI, contratos que impliquem em transferência de tecnologia são aqueles que envolvam a comunicação de dados. Segundo o Ato Normativo nº 135/1997 do INPI, revogado pela Instrução Normativa nº 16/2013 do mesmo instituto, esses seriam os contratos de licença de uso de marca ou patente, exploração de know-how, contratos de franquia e de assistência técnica. Ressaltamos não concordar com a classificação adotada pelo INPI, que não parece levar em conta a realidade empresarial, apresentando uma classificação apenas para fins de averbação de contratos.

Assim, para que a tecnologia continue a contribuir para o desenvolvimento do país, se faz necessário o acesso ao know-how, com condições que incentivem a contratação com empresas brasileiras⁵.

⁵ Não se nega a importância do desenvolvimento autônomo, mas, para fins deste trabalho, serão ressaltadas as vantagens de acesso à tecnologia por meio da celebração de contratos de know-how.

PARTE 1 – PRINCÍPIOS CONCEITUAIS ENVOLVENDO KNOW-HOW

TÍTULO I – KNOW-HOW E ESPECIFICIDADES

CAPÍTULO 1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS ENVOLVENDO O OBJETO DE ESTUDO

Não se verifica na doutrina, tampouco na prática jurídica, uma definição pacífica para o know-how. Ao contrário, percebe-se a utilização de termos afins que, embora possuam características similares às do know-how, correspondem a institutos diversos.

A dificuldade na conceituação do know-how reside, principalmente, na ausência de definição legal no ordenamento brasileiro. A falta de delimitação jurídica expressa acarreta a tentativa de se chegar à definição de know-how por meio da realidade empresarial na qual se verifica o seu emprego, sendo levadas em consideração também suas características econômicas essenciais.

A tentativa da definição de know-how partindo de sua aplicação prática implica uma vulgarização do termo e do seu emprego. Dessa forma, outras expressões relacionadas ao tema podem ser empregadas, em nosso entendimento, de maneira não correta para referir-se ao know-how.

Com o propósito de delimitar os institutos de know-how e outros relacionados, apresentaremos definições empregadas e aceitas pela doutrina, apontando as características que diferenciam cada expressão.

§ 1º DEFINIÇÃO DE KNOW-HOW

A doutrina apresenta diversas definições para o know-how, levando em consideração, principalmente, sua origem e aplicação empresarial. A origem do termo é atribuída aos Estados Unidos, no ano de 1916, e constitui uma abreviação da expressão *know how to do it*. No Brasil, não se verifica expressão equivalente, sendo utilizada em seu idioma original, sem qualquer tradução.

Além da ausência de equivalente em português brasileiro, como já mencionado, não se observa definição legal a respeito do know-how. As definições

apresentadas pelos diferentes doutrinadores levam em consideração os principais elementos do know-how, bem como a sua importância competitiva e valor econômico:

Considerar-se-ão, por isso, como know-how todas as situações de transmissão de conhecimentos e experiências (sob a forma de planos, instruções, desenhos, fórmulas, conselhos, informações, receitas, dados, cálculos, combinações, processos etc.) atinentes ao processo produtivo, não registrados sob a forma de patente ou não suscetíveis de o serem, tecnológicos ou relativos à organização produtiva ou à comercialização de um produto, secretos (no sentido subjetivo que lhe atribuiremos) e com valor produtivo, capazes de serem transmitidos e utilizados pelo adquirente de forma autónoma.⁶

[...] conhecimento técnico não protegido por patente ou qualquer outro direito de propriedade industrial, de acesso extremamente restrito, passível de ser transmitido, e que, quando aplicado ao processo produtivo industrial, implica vantagens para o seu titular.⁷

[...] conjunto de conhecimentos técnicos, científicos, comerciais, administrativos, financeiros ou de outra natureza, de carácter e utilidade práticos, para uso empresarial ou profissional.⁸

Conhecimentos técnicos (não patenteados) ou comerciais que tenham valor económico, sejam transmissíveis, sejam secretos ou relativamente secretos (isto é, cujo acesso a outras pessoas que atuam em determinado ramo industrial ou comercial seja difícil) e que tragam vantagem competitiva ao seu detentor.⁹

⁶ DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. *A assistência técnica nos contratos de know-how*. Coimbra: Universidade de, Coimbra, 1995, p. 35.

⁷ FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 55.

⁸ VIEGAS, op. cit., p. 147.

⁹ ZAITZ, Daniela; ARRUDA, Gustavo Fávoro. A função social da propriedade intelectual: patentes e know-how. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 96, set./out. 2008, p. 37.

[...] conhecimento técnico não protegido por patente ou por qualquer outro direito de propriedade industrial, de acesso extremamente passível de ser transmitido, e que, quando aplicado a processo produtivo industrial, implica vantagem para seu titular.¹⁰

A falta de definição uniforme a respeito do know-how também é verificada no direito argentino. Nesse sentido, Guillermo Cabanellas de las Cuevas¹¹, após citar diversas definições para know-how, apresenta um conceito simples, condicionado à análise mais detalhada dos elementos essenciais do know-how, caracterizando-o como conhecimentos técnicos referentes a determinadas operações mediante as quais se obtém a transformação desejada das coisas que nos cercam¹².

Ao contrário do que se verifica no ordenamento legal brasileiro e argentino, o instituto do know-how é tratado nos Estados Unidos pelo *Restatement of the law of torts*, de 1939, seção 757. O termo empregado na definição é *trade secret*¹³:

A trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it¹⁴.

Nos Estados Unidos, o assunto também é estudado no âmbito da concorrência desleal, no artigo 39 do *Restatement of the law of Unfair Competition*, que conceitua o *trade secret* como “any information that can be used in the operation of the business or

¹⁰ PAULIN, Luiz Alfredo R. da S. Contribuição aos estudos do contrato internacional de know-how. 1994. 374 f. Tese (Doutorado em Direito)–Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994, p. 27.

¹¹ Em sua obra, o autor esclarece aos leitores que o termo a ser utilizada ao referir-se a know-how será conhecimentos técnicos. (*Régimen jurídico de los conocimientos técnicos: know-how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Heliasta, 1984, p.18.)

¹² Ibid., p.32.

¹³ Elizabeth Kasznar Fekete aponta que a maioria da doutrina e jurisprudência americana consideram know how e trade secret como sinônimos. (op. cit., p. 48)

¹⁴ Tradução livre: “Um segredo de negócio pode consistir em qualquer fórmula, modelo, dispositivo ou compilação de informações usadas no negócio de um indivíduo, e que lhe confere uma oportunidade de obter vantagem sobre os competidores que não o conhecem ou não o utilizam.” Utilizamos o termo segredo de negócio na tradução, mas entendemos que o conceito se aplica ao know-how.

other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others”¹⁵.

Ainda que abordado pela legislação norte-americana, as definições de know-how apresentadas pelos doutrinadores dos Estados Unidos tampouco são pacíficas e também partem dos elementos essenciais que tais doutrinadores entendem estar presentes no know-how. Assim, estudiosos norte-americanos divergem, dentre outros aspectos, se os conhecimentos que compõem o know-how poderiam ser aplicados no âmbito comercial, ou seriam limitados ao campo industrial, bem como se poderiam ser habilidades técnicas pessoais e experiências técnicas ou se consistiriam exclusivamente em adaptações e ajustes técnicos¹⁶. Tais divergências também são observadas na doutrina brasileira, conforme será apontado.

Diversas jurisdições consideram os elementos essenciais do know-how para conceituá-los, de modo que trataremos desses aspectos com mais detalhes. No entanto, antes de nos dedicarmos aos elementos do know-how, apresentaremos definições a respeito de institutos relacionados ao know-how, a fim de delimitar suas especificidades.

§ 2º DEFINIÇÕES DE INSTITUTOS RELACIONADOS

A ausência de definição objetiva e pacífica com relação ao know-how permite a utilização de termos empregados no conceito de outros institutos que, embora possuam características semelhantes ao know-how, não se confundem com esse bem.

Para fins do presente trabalho, cuidaremos de estudar o instituto do know-how. No entanto, se faz necessária a apresentação de conceitos de bens imateriais relacionados, principalmente para delimitar as suas características peculiares.

A – CONCEITO DE TECNOLOGIA

Embora em não raras ocasiões os termos tecnologia e know-how sejam utilizados como sinônimos, o conceito de tecnologia é mais amplo. De forma geral, a

¹⁵ Tradução livre: “Qualquer informação que possa ser usada na operação de um negócio ou de outro empreendimento e que seja suficientemente valiosa e secreta para sustentar uma efetiva ou potencial vantagem econômica sobre os outros.”

¹⁶ CORREA, Carlos M. Legal nature and contractual conditions in know-how transactions. *Georgia Journal of International and Comparative Law*, v. 11, n. 3, 1981, p. 457.

tecnologia pode ser definida como um “conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”¹⁷.

Importante ressaltar que o conceito de tecnologia pode ser apresentado sob a ótica econômica, com ênfase nas melhorias e progressos realizados em decorrência de sua utilização no processo produtivo, bem como na melhoria de condição de vida decorrente dela. Fernando Albino de Oliveira¹⁸ dá ênfase à relevância da tecnologia no desenvolvimento econômico, da seguinte forma:

No estágio atual de desenvolvimento econômico, não seria exagero afirmar que a tecnologia assume papel da mais alta importância, constituindo-se mesmo em divisor de águas entre os países desenvolvidos e aqueles denominados em via de desenvolvimento. Tivessem estes maior volume de capital, certamente o direcionariam para a aquisição e o desenvolvimento da tecnologia.

Mais importante que a detenção de fontes de matérias-primas, que a presença de uma grande população ou mesmo de um enorme território é o domínio dos processos tecnológicos de produção. Assim como o valor econômico mais importante na sociedade medieval era a terra, da mesma forma como a posse de metais preciosos significa poder durante o mercantilismo, pode-se afirmar que o domínio da tecnologia se constitui em requisito básico, desde a revolução industrial, para o desenvolvimento.

Marcelo Assafim também aponta a tecnologia como meio importante para evitar crises empresariais e permitir o controle de custos de produção, atuando ainda como fator fundamental para o aumento do valor agregado e da competitividade de produtos e serviços oferecidos por uma empresa.¹⁹

No âmbito jurídico, a definição de tecnologia é mais restrita – embora ainda ampla quando comparada com o conceito de know-how –, consistindo em

¹⁷ Dicionário de Língua Portuguesa Novo Aurélio, Século XXI, 1999.

¹⁸ OLIVEIRA, Fernando Albino de. Aspectos comerciais e fiscais da transferência de tecnologia. *Revista de Direito Público*, São Paulo, v. 18, n. 76, p. 265-276, out./dez. 1985.

¹⁹ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 14-15.

informações técnicas gerais ou especializadas, conhecimentos, know-how, habilidades e experiências corporificadas em pessoas, documentos ou equipamentos, com aplicação em todos os setores formais e informais da economia para a produção de bens e prestação de serviços, dos mais simples aos mais complexos, bem como para propiciar o desenvolvimento econômico como um todo.²⁰

A definição de tecnologia também é apresentada da seguinte forma:

É o conjunto das várias áreas de conhecimento que uma organização empresarial armazena, e que constitui o diferencial para o sucesso junto ao mercado em seu campo de atuação.

A tecnologia pode ser vista de forma restrita, sob o ponto de vista industrial ou empresarial, ou em sentido amplo, ao realçar aspectos humanos e sociológicos; de qualquer maneira, ela é a soma de tudo o que as mãos e a mente do homem podem criar, para proporcionar interação criativa e inovadora, não só com o mundo organizacional, mas também com o meio em que se encontra inserido.

Segundo o Guia de Licenças para os países em desenvolvimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), de 1977, tecnologia é o conjunto de “conhecimentos sistemáticos para a fabricação de certo produto, aplicação de um procedimento ou a prestação de um serviço, refletidos em uma invenção, um desenho ou modelo industrial, um modelo de utilidade, ou uma nova variedade vegetal, ou na informação ou qualificação técnica, ou nos serviços e assistência proporcionados por especialistas para projeção, a instalação, a operação, ou a manutenção de uma fábrica ou para a

²⁰ Cf. MENGHITSU, Fisseha-Tsion. *International Transfer of Technology to Developing Countries: A Study on the Significance of Fiscal Policy for Technology Transfer for Development*. Tese de doutorado na Universidade de Amsterdam. Amsterdam: Boek, 1988, citado e traduzido por LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 68.

administração de uma empresa industrial ou comercial ou suas atividades”.²¹

[...] todo o complexo de idéias criadas pelo saber humano, pelo gênio e criatividade do ser humano. Pode ser um processo de fabricação ou produção de bens de maneira econômica, a criação de um nome ou de um produto que tenha a possibilidade de aceitação pública de forma mais segura, a fórmula de um produto químico ou de um remédio, um modo de trabalho que economiza tempo e mão-de-obra, uma cooperação entre duas empresas, maneiras de manipular matérias-primas ou combinar ligas metálicas. Característica primordial é a de que essas criações sejam aplicadas no trabalho ou na atividade empresarial.”²²

No âmbito do direito contratual, é usual a utilização do termo transferência de tecnologia para denominar contratos que envolvam a comunicação de dados, incluindo, segundo classificação do INPI²³, contratos de licença de uso de marca ou patente, exploração de know-how, contratos de franquia e de assistência técnica. Discordamos da ampla classificação do Instituto, que acaba por permitir uma ingerência em contratos que não necessariamente importem em comunicação de dados, como se verifica com contratos de licença de uso de marca, por exemplo.

Com base nas definições e aspectos jurídicos apresentados sobre know-how e tecnologia, percebe-se que o know-how é uma forma de tecnologia e está inserido no próprio conceito desta. O know-how apresenta requisitos mais específicos para a sua caracterização, em especial a vantagem competitiva conferida aos que o utilizam. A tecnologia não precisa se referir a um conhecimento ou informação que gere tal vantagem, podendo até mesmo ser obsoleta.

²¹ ARAÚJO, Nizete Lacerda; GUERRA, Bráulio Madureira. *Dicionário de Propriedade Intelectual*. Curitiba: Juruá, 2010, p. 198.

²² ROQUE, Sebastião José. *O Aviamento (Tecnologia) é ponto crucial do moderno Direito Empresarial*. [s.d.]. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/anexos/28607-28625-1-PB.pdf>>.

²³ Classificação adotada pelo Ato Normativo nº 135/1997 do INPI, revogado pela Instrução Normativa nº 16/2013 do mesmo instituto, órgão responsável pela averbação desses contratos.

B – CONCEITO DE SEGREDO INDUSTRIAL E SEGREDO DE NEGÓCIO

A legislação brasileira também não apresenta definição sobre segredo industrial ou segredo de negócio²⁴. Pontes de Miranda²⁵ entende que o segredo industrial resta configurado quando “há meio ou processo de fabricação, ou de indústria, que alguém conhece em segredo”. Para o jurista, o segredo industrial compreenderia invenções passíveis de patente, ou simples inovações, bem como processos químicos que não possam ser objeto de patente.

Expressão usualmente utilizada para a doutrina é segredo de negócio, a qual compreenderia não somente os conhecimentos técnicos empregados na indústria, mas também aqueles referentes aos negócios de uma empresa, sem aplicação técnica, porém de grande valia no campo empresarial.

Para João Marcos Silveira²⁶,

o segredo de negócio pode consistir em conhecimentos técnicos, experiências, fórmulas, processos de fabricação, métodos, listas e informações de clientes, técnicas de comercialização, marketing, custos, formação de preços e outras espécies de dados confidenciais relativos ao desempenho de atividades empresariais. Em todos os casos, tratar-se-á de um elemento incorpóreo sigiloso suscetível de aplicação prática que confere uma vantagem competitiva a seu detentor enquanto de conhecimento restrito, motivo pelo qual devem ser adotadas medidas protetivas rigorosas contra a sua revelação.

Ao compararmos as definições de segredo industrial e know-how, verificamos a diferença principalmente no âmbito de aplicação, que no caso de know-how é mais amplo, abrangendo, além do setor industrial, o comercial e estratégico, por exemplo.

²⁴ A doutrina e a jurisprudência também se utilizam de expressões como segredos de fábrica, segredo comercial ou empresarial.

²⁵ MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado: parte especial*. Tomo XVI, Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial. Atualizado por Marcos Alberto Sant’Anna Bitelli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 653

²⁶ SILVEIRA, João Marcos. A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 40, n. 121, jan./mar. 2001, p. 150.

Por outro lado, observa-se que os conceitos de segredo de negócio e know-how são bem próximos, sendo apontada a principal diferença no elemento “sigilo”, que, em regra, compõe o segredo industrial ou de negócio, não sendo obrigatório para a caracterização do know-how.

Nesse aspecto, Gabriel Francisco Leonardos apresenta uma distinção clara sobre know-how e segredo de negócio, fundamentando tal diferença no alcance do acesso às informações que os compõem, bem como na implicação de tal acesso em seu valor, ressaltando que mesmo o know-how que não seja secreto ainda possui importância econômica, podendo ser objeto de contrato:

Não se deve confundir o *segredo de fábrica ou negócio* com o *know-how*. Este é o gênero do qual aquele é espécie. O segredo é, por definição, detido apenas pelo seu titular. Isso porque ninguém mais sabe do que se trata e, se outrem desenvolver isoladamente a mesma informação, poderá também utilizá-la, e o detentor do (ex-)segredo não poderá se opor.

Assim, quem deseja aprender determinado segredo de indústria ou negócio, ressalvada a hipótese de desenvolvimento autônomo da mesma tecnologia, terá apenas uma opção: contratar com o titular do segredo. Normalmente, as partes celebram um pré-contrato de confidencialidade, para que o interessado possa examinar com vagar o objeto do segredo (que, até este momento, ele não conhecia com detalhes, pois se conhecesse, não seria segredo), e então, se as partes chegarem a acordo quanto ao objeto, preço e condições do contrato, é celebrado o contrato principal de fornecimento de informações protegidas pelo segredo.

Com relação ao *know-how*, este pode ser uma técnica ou procedimento protegido por *segredo*, mas pode ser também uma técnica ou procedimento dominado por diversas empresas, sendo que o interessado em aprendê-la poderá contratar com qualquer uma delas. Ou seja, pode haver contratos de know-how em que o objeto do contrato tanto pode estar protegido por segredo ou não, o que bem demonstra que *know-how e segredo* não se confundem.

O fato do *know-how* poder ser disponível de diversas fontes não retira o seu valor econômico, pois para quem não o possui, não há outra

forma de obtê-lo senão desenvolvê-lo autonomamente (o que pode ser caro e demorado), ou então contratando com uma das fontes para aprender com ela. É claro que o *segredo* terá, normalmente, um valor mais alto que o *know-how não protegido por segredo*, pois a existência de apenas uma fonte fará com que o preço da técnica ou procedimento seja mais alto de que se existissem outras fontes alternativas.²⁷

Como será abordado neste trabalho, concordamos com os apontamentos acima, entendendo não ser mandatório o caráter secreto de um conhecimento para que reste configurada a natureza do know-how. É necessário, apenas, o seu caráter restrito – que não seja de conhecimento geral ou domínio público. A esse respeito, apresentaremos a seguir os elementos que, em regra, compõem o know-how.

CAPÍTULO 2 – ELEMENTOS DO KNOW-HOW

Como apontado no capítulo anterior, o conceito de know-how muitas vezes é apresentado em função de sua aplicação empresarial, levando em consideração seus principais elementos. Assim, com base nas definições apresentadas pela doutrina, depreende-se que um dos elementos que compõem o know-how é o conhecimento.

§ 1º CONHECIMENTOS QUE COMPÕEM O KNOW-HOW

A – CONHECIMENTOS TÉCNICOS E INFORMAÇÕES

As definições apresentadas até o momento nos mostram um posicionamento dominante da doutrina no sentido de que o conhecimento é um dos elementos que caracterizariam o know-how. Verificamos ainda em algumas definições a utilização de expressões como informações, que, a nosso ver, são empregadas como sinônimo de conhecimento.

²⁷ LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 77-78.

Ao apontar os elementos do know-how, os estudiosos classificam o conhecimento que o compõe como “conhecimento técnico”²⁸, o que, em princípio, poderia indicar uma aplicação restrita e limitada a operações de grande complexidade. Para afastar esse entendimento, parte da doutrina esclarece que a ideia que se pretende expor ao utilizar a expressão “conhecimentos técnicos” é a aplicação de tais conhecimentos e informações a uma determinada atividade produtiva. Sobre a importância do know-how em setores não necessariamente tecnológicos, como os organizacionais, por exemplo, os apontamentos de Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo Dias²⁹:

A oportunidade de compreender na figura do know-how também conhecimentos de carácter organizativo ou comercial – conhecimentos contidos em áreas como as de contabilidade, das análises de mercado, da gestão de *stocks*, do controle de qualidade, da publicidade, etc. – tem sido afirmada com mais determinação nas doutrinas norte-americana e alemã, enquanto na literatura italiana uma parte da doutrina nega expressamente essa possibilidade, para uma outra parte implícita ou explicitamente a admitir.

Entre nós, de forma implícita, pronuncia-se Cardoso Mota a favor da admissibilidade da extensão da figura do know-how a outros domínios que não o estritamente tecnológico, admitindo um know-how comercial, de gestão e mesmo no domínio da informática.

O facto é que, no estado de coisas actual, não se pode negar que o sucesso das técnicas de gestão, organizativas e comerciais releva da mesma forma que o sucesso tecnológico, fazendo parte das técnicas de produção em pé de igualdade com as tecnologias. De resto, certos conhecimentos que podem parecer, à primeira vista, de ordem puramente comercial, revestem, na prática, uma inegável importância ao nível industrial, sobretudo no momento de instalação de um estabelecimento industrial ou comercial.

²⁸ Vide as definições apresentadas por Elisabeth Kasznar Fekete, Juliana L. B. Viegas e Luiz Alfredo R. da S. Paulin.

²⁹ DIAS, op. cit., p. 30.

Assim, não sendo possível descortinar nenhuma diferença substancial entre o know-how tecnológico e o know-how comercial, e apreciando ainda a frequência com que as técnicas de gestão vêm constituindo objecto de transferência, cremos ser da maior oportunidade admitir indistintamente as tecnologias puras e as técnicas organizativas e comerciais como integrantes da figura (e da realidade) do know-how.

Esse posicionamento é compartilhado por Karin Klempp Franco³⁰, que, mesmo utilizando-se do termo tecnologia em vez de know-how, defende a possibilidade de sua aplicação em setores diversos da produção de bens corpóreos, enfatizando a crescente importância do setor de conhecimento para a economia. O know-how, para ser passível de transmissibilidade e consequente proteção, apenas precisa estar sistematizado.

Daniela Zaitz³¹ aponta a divergência da doutrina sobre a natureza qualitativa e o campo de aplicação dos conhecimentos que comporiam o know-how, ressaltando que a parcela mais moderna da doutrina, a qual leva em consideração a realidade empresarial e a prática contratual, defende que o know-how também poderia ser composto por experiências e habilidades pessoais. Vale apontar, no entanto, que não seriam quaisquer experiências e habilidades pessoais, mas somente aquelas passíveis de comunicação, de transmissibilidade, a qual, como será abordado oportunamente, constitui característica inerente ao know-how.

B – CONHECIMENTOS RESTRITOS

A legislação norte-americana a respeito da matéria aponta como elemento importante do know-how ou *trade secret* (expressão utilizada pela legislação norte-americana) o seu acesso secreto ou restrito, o qual seria responsável por garantir um benefício econômico para o seu titular.

Embora diversas definições apontem o caráter sigiloso ou restrito do know-how, a presença de tal característica não é obrigatória para que ele confira ao seu

³⁰ FRANCO, Karin Klempp. *A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: a perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial*. 2010. 240 f. Tese (Doutorado em Direito Comercial)–Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 30

³¹ ZAITZ, Daniela. *Direito & Know-How: Uso, Transmissão e Proteção dos Conhecimentos Técnicos ou Comerciais de Valores Econômicos*. Curitiba: Juruá, 2007, p. 32.

detentor uma vantagem sobre os concorrentes que não tenham acesso às informações que o compõem. Muitas vezes, por implicar um acesso mais rápido a informações sistematizadas, ainda que um determinado grupo já tenha conhecimento do seu objeto, o know-how ainda pode gerar valor agregado, justificando a sua contratação por meio de negócios jurídicos específicos.

Nada impede que o know-how seja composto por conhecimentos dominados por um determinado número de players no mercado, sem que isso implique na perda do seu valor econômico ou vantagem competitiva. Dessa forma, haveria uma distinção entre know-how puro e simples e aquele composto por conhecimento e informações secretas e restritas³²:

Não há que se confundir tecnologia (know-how) pura e simples com tecnologia secreta (secret know-how ou trade secret). Na primeira hipótese, trata-se de conhecimento que pode ser dominado por mais de uma empresa do ramo, mas de acesso restrito às demais, ao passo que, na segunda hipótese, se fala de conhecimento ao qual ninguém, além do titular, tem acesso, salvo com seu consentimento expresso.³³

A doutrina reforça a possibilidade de o know-how abranger informações e conhecimentos que não sejam absolutamente secretos³⁴, sendo necessário, no entanto, um segredo relativo:

Concorda-se com a tese de que o segredo, apesar de ser um elemento importante no know-how, juntamente com a vontade de manter o

³² Elisabeth Kasznar Fekete aponta que know-how é gênero do qual o segredo de negócio é uma espécie. A mesma autora distingue que o termo segredo de negócio abrange as categorias de segredos industriais e segredos comerciais. (op. cit., p. 45-46 e 59.)

³³ CORREA, José Antonio B. L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio: os efeitos da nova Lei da Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 27, p. 31-38, mar./abr. 1997.

³⁴ Em nível internacional, vide WENIGER, Olivier. *La Protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how)*. Genève: Droz, 1994 e MIRABITO, A. Jason. Technology Transfer of Patent/Data rights in the Commercial Sector: A Primer. *Boston College International and Comparative Law Review*, Seattle, v. 7, n. 2, p. 251-268, 1984.

conhecimento protegido, e o interesse econômico do conhecimento, não será um elemento absoluto do know-how.³⁵

Paga-se pela tecnologia, obviamente, quando não se a tem; quando, factualmente, o empresário que necessita do corpo de conhecimentos tecnológicos não o pode obter senão por aquisição onerosa. A não disponibilidade da tecnologia é uma condição usualmente descrita como “segredo”, se bem que tal expressão seja um tanto vasta e imprecisa. Não importa que todos os empresários de um setor disponham de uma tecnologia; se o novo competidor que entra no mercado dela não tem controle, e é obrigado a pagar por ela, há segredo (*secretus*=afastado) em relação a este.³⁶

A existência do know-how não exige que se esteja diante de segredo total e absoluto. Isto é, o know-how não se caracteriza somente como conhecimento determinado que pertença ao domínio limitado de uma pessoa. A existência de determinada tecnologia, quando conjugada com à inexistência de livre acesso ao mercado, por si só, poderá ser capaz de caracterizar a existência de know-how. Vale dizer: o importante é que certo conhecimento de caráter tecnológico seja de acesso limitado a dado número de entes, restrito o suficiente para que continue a ter determinado valor econômico – valor econômico em boa parte decorrente da própria inacessibilidade do know-how – e capaz de representar vantagem comparativa para seus detentores, perante os concorrentes³⁷.

Essa flexibilização pode ser observada na prática, uma vez que alguns contratos envolvendo a transmissão ou a licença de know-how têm como objeto conhecimentos não secretos, mas que, de alguma forma, sejam convenientes para as

³⁵ FLORES, Cesar. *Segredo Industrial e o Know-How: Aspectos Jurídicos Internacionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 60.

³⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Contratos em propriedade intelectual*. [s.d.]. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2016.

³⁷ PAULIN, op. cit., p. 40.

partes contratantes, economizando ao receptor tempo e recursos para adquirir tal conhecimento de forma autônoma. Aliás, a própria característica de transmissibilidade do know-how corroboraria a possibilidade de ser esse bem composto por conhecimentos não secretos. Isso porque o caráter transacional do know-how seria contrário à manutenção de segredo absoluto.

Uma corrente doutrinária diferente defende que o know-how seria necessariamente composto por conhecimentos secretos, sob pena de perder o seu valor competitivo³⁸, caracterizando, nesse caso, apenas a prestação de um serviço:

Assim sendo, esteja ou não vinculado à tecnologia protegida por um direito de propriedade industrial, deve-se considerar que o know-how, em seu sentido técnico-jurídico, é aquele que tem por objeto conhecimentos técnico-industriais secretos.³⁹

O contrato de know-how é transferência, por tempo determinado, desses conhecimentos, técnicas, ou processos, secretos e originais, a outra pessoa, que os empregará, mas não os poderá divulgar, pois tal transferência se operará mediante cláusulas especiais, sendo que uma delas impõe ao que recebe o know-how a obrigação de guardar segredo, sob pena de receber uma sanção pela sua divulgação, evitando assim que seja repassado. Logo, know-how e segredo industrial ou negocial são sinônimos.⁴⁰

³⁸ “Questão relevante é saber se know-how tem por objeto apenas conhecimentos secretos. Parece que a resposta deve ser positiva, visto que sem o segredo, o know-how perde o seu valor competitivo.” (SILVEIRA, Newton. Contratos de transferência de tecnologia. *Revista de Direito Mercantil*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 26, 1977, p. 90.)

³⁹ ASSAFIM, op. cit., p. 199.

⁴⁰ DINIZ, Maria Helena. *Tratado teórico e prático dos contratos*, v. 4. 5. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com o Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 5. Discordamos da equiparação de know-how com segredo de negócio, bem como com as características apresentadas aos contratos de know-how, tais como seu período determinado e a obrigação de cláusula de confidencialidade, uma vez que nem sempre o contrato é composto por informações sigilosas. Embora a obrigação de confidencialidade geralmente esteja determinada em contratos de know-how, a sua estipulação não é mandatória.

Nos filiamos à corrente que separa o segredo de negócio do know-how e defende que os conhecimentos que compõem o know-how não devem ser mandatoriamente secretos, sendo ressalvado, no entanto, que as informações que compõem o know-how devem ser indisponíveis, assegurando ao seu detentor e aos que estejam legitimados ao seu uso um benefício econômico e uma utilidade efetiva decorrentes da sua aplicação. Desde que demonstrada uma vantagem na contratação do know-how, não há qualquer disposição legal que possa interferir na autonomia da vontade, uma vez observado o princípio da função social do contrato.

O grau de indisponibilidade e restrição do know-how não afetará apenas a vantagem econômica por ele proporcionada e, por consequência, o seu valor comercial, mas também o grau de proteção e confidencialidade imposto a seu objeto.

§ 2º NÃO SER PROTEGIDO POR PATENTE

Um dos elementos do know-how é que seu objeto não seja protegido por patente. No entanto, não significa que o objeto do know-how não seja passível de proteção patentária, mas apenas que o seu titular optou por uma proteção diversa da conferida pela patente, deixando, desse modo, de depositá-lo perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), levando em consideração as vantagens que serão elencadas a seguir.

Através da patente, o Estado confere ao seu titular um direito de propriedade, com os consequentes benefícios econômicos, permitindo a exploração exclusiva da invenção por um determinado período, como recompensa pelo avanço tecnológico trazido pela invenção e por sua divulgação⁴¹.

João da Gama Cerqueira ensina que

a patente de invenção, expedida pela administração pública, mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, é o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o prazo exclusivo da invenção pelo prazo da lei. É o

⁴¹ Lei nº. 9.279/1996: “Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

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

título do direito de propriedade do inventor. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal para o seu exercício. Em sentido figurado, significa o próprio privilégio.⁴²

O Estado garante proteção ao titular da patente em contrapartida ao aporte tecnológico que este faz à coletividade, como estímulo às invenções e à divulgação de novas tecnologias. Sobre a natureza do instituto, é oportuno o entendimento de Denis Borges Barbosa:

Uma patente, na sua formação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade de exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.⁴³

Assim como o titular de uma patente tem o direito de explorar o seu objeto em caráter exclusivo pelo prazo previsto na legislação brasileira, o detentor do know-how também tem a prerrogativa de utilizá-lo com exclusividade, desde que os conhecimentos ou informações que os compõem permaneçam de acesso restrito, justificando uma vantagem competitiva no seu emprego. Caso o know-how tenha sido acessado por terceiros não autorizados, para que a proteção recaia, se faz necessário demonstrar que o acesso aos conhecimentos ou informações que compõem o know-how tenha se dado por meio de quebra de confiança decorrente da relação entre as partes envolvidas, ou por meios fraudulentos. Se o acesso ocorrer de forma lícita, sem qualquer violação contratual ou prática de concorrência desleal, não há que se falar em direitos de exclusividade.

⁴² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. 1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 140.

⁴³ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 295.

Em que pese essa característica comum de exclusividade assegurada pela patente e pelo know-how, trata-se de institutos diversos, com elementos, vantagens e desvantagens próprias.

Uma das diferenças consiste na duração da exclusividade. No caso das patentes, são 20 anos a contar da data do depósito⁴⁴; no caso do know-how, enquanto perdurar o seu sigilo ou caráter restrito. Assim, o prazo de exclusividade do know-how pode ser infinito ou, por outro lado, menor do que o assegurado à patente, em caso de acesso irrestrito às informações e conhecimentos.

A Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) estabelece, de forma expressa, os requisitos que devem ser observados para que uma invenção possa ser objeto de proteção patentária⁴⁵, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Para que uma invenção seja objeto de patente, a novidade deve ser absoluta, levando em consideração o que é conhecido em uma dada indústria, não podendo a invenção ter sido acessada por qualquer meio⁴⁶.

Ao contrário da patente, não há qualquer imposição legal de o know-how atender ao requisito da novidade. Como já abordado, o conjunto dos conhecimentos que são objeto do know-how deve ser “novo” para aqueles que terão interesse em adquiri-los. Dessa forma, o grau de novidade deve ser suficiente para conferir vantagens ao seu titular e a terceiros autorizados a utilizá-lo⁴⁷.

Juliana L. B. Viegas bem aponta que

⁴⁴ O mesmo prazo de proteção dado pelo Art. 40 da Lei nº. 9.279/1996 é garantido aos países membros da OMC, de acordo com o artigo 33 do TRIPS: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.”

⁴⁵ Lei nº 9.279/1996: “Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

⁴⁶ A Lei nº 9.279/1996, em seu artigo 11, determina que a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. O estado da técnica é constituído por tudo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente no Brasil ou no exterior.

⁴⁷ “Com efeito, até mesmo uma informação livremente disponível na sociedade pode vir a ser protegida por segredo de negócio, uma vez que a mera notícia de que ela é usada na empresa poderá ter importância para os concorrentes”. (LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 81.)

não se exige que o segredo industrial contenha novidade; de fato, uma lista de clientes ou fornecedores pode – se for valiosa para o detentor, não acessível e se for tratada de forma estritamente confidencial – caracterizar-se como segredo empresarial. Portanto, não se exige, para proteção como segredo industrial, que a informação tenha o mesmo grau de novidade que se exige de uma invenção patenteável.⁴⁸

Outro requisito legal para a concessão de patentes é a atividade inventiva, o que equivaleria à originalidade do know-how. Enquanto as patentes devem implicar uma inovação substancial, o conjunto de conhecimento ou informações que compõe o know-how não precisa caracterizar um grande incremento.

No tocante à aplicação industrial, parte da doutrina, com a qual concordamos, entende que o know-how pode ser empregado em qualquer setor, inclusive administrativo ou de gestão⁴⁹. Observados o valor econômico e a vantagem oferecida pelo know-how, não há qualquer fundamento para impor a sua aplicação no campo industrial, podendo o know-how ser utilizado em qualquer ramo empresarial, sem que isso impacte no seu valor.

Apontadas as diferenças entre know-how e patente, verifica-se que o know-how pode ser constituído por elementos passíveis de proteção patentária e elementos que não atendem aos requisitos legais para esse direito de propriedade industrial. A forma de proteção, seja por know-how ou por patente, constitui decisão empresarial e dependerá do ramo empresarial, do objeto a ser protegido e da sua aplicação ao longo do tempo.

Um dos fatores a ser levado em consideração em tal escolha é a obrigação de o titular de uma patente revelar as informações relativas à invenção quando do seu depósito, permitindo que um técnico no assunto realize a invenção após o prazo legal de proteção⁵⁰. Como já abordado, caso o acesso ao know-how permaneça restrito, a sua

⁴⁸ VIEGAS, op. cit., p. 151.

Em que pese a autora se utilizar do termo “segredo industrial”, entendemos que o ensinamento se aplica também ao know-how. Como já abordado, dada a ausência de expressão adotada pela legislação, muitas vezes nos depararemos com os termos tecnologia, segredo industrial, segredo de negócio, dentre outros.

⁴⁹ ZAITZ, op. cit., p. 38.

⁵⁰ Lei nº 9.279/1996: “Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: [...] II – relatório descritivo [...]

proteção e valor econômico podem perdurar indefinidamente. Ademais, o depósito de uma patente implica custos, como as taxas impostas pelo INPI, bem como um longo processo administrativo⁵¹.

A obrigação de apresentação de relatório com descrição da invenção possibilita que terceiros de má-fé reproduzam o objeto da patente, o que pode implicar um desincentivo para o depósito de patentes. A consequência é que o patenteamento se torna desinteressante para empresas que detenham uma tecnologia facilmente copiável e para aquelas que não disponham de recursos para investir em vários processos de patenteamento ao redor do mundo, ou não se sintam confortáveis ou com estrutura para ter um processo de violação de patente em cada parte do mundo, ao qual tenham de recorrer para proteger sua invenção⁵².

Por outro lado, a eventual demonstração da reprodução indevida de uma patente é mais fácil, exatamente em razão da necessidade de apresentação de informações a respeito do seu objeto, sendo mais efetiva a prova de identidade do objeto da patente e da “invenção” que a reproduz. Ademais, a concessão da patente confere um direito de propriedade ao seu titular, oponível a qualquer terceiro. Dessa forma, ainda que um terceiro chegue ao resultado do objeto patenteado por seus próprios meios, não poderá dele fazer uso sem autorização do titular.

Já o know-how encerra uma questão de fato: não implicando um direito de propriedade oponível a terceiros, pode ser utilizado por concorrentes que eventualmente cheguem ao seu resultado pelos seus próprios meios e de forma lícita.

Com base nas particularidades de cada instituto, bem como no alcance da exclusividade conferida, cabe ao titular do know-how/patente a decisão de buscar a proteção mais efetiva para cada caso.

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

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

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

⁵¹ O Brasil demora, em média, 11 anos para conceder uma patente. (ALVES, Murilo Rodrigues. País demora 11 anos para aprovar patentes. *O Estado de S. Paulo*, São Paulo, 24 maio 2015. Economia & Negócios. Disponível em: <<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-demora-11-anos-para-aprovar-patentes,1693427>>. Acesso em: 25 jun. 2016.)

⁵² FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 30

Principalmente em razão da vulnerabilidade da proteção garantida ao know-how, diante da inexistência de um título que garanta ao seu titular um direito de propriedade pleno com relação ao seu objeto, observa-se ser de suma importância a regulação contratual entre as partes quando de negociações envolvendo o conjunto de conhecimentos que compõem o know-how.

Além disso, a garantia de exclusividade – dadas as suas devidas particularidades – da patente e do know-how permite a busca de uma proteção alternativa ou complementar, dependendo de cada caso. A proteção alternativa ocorre como instrumento para contornar a fragilidade da exclusividade conferida ao know-how. Assim, verifica-se que os empresários algumas vezes recorrem à patente para proteger determinados aspectos do know-how, assegurando a possibilidade de impedir o seu uso por meio de direitos de propriedade industrial⁵³.

§ 3º PASSÍVEL DE TRANSMISSIBILIDADE

Um elemento importante do know-how é a sua transmissibilidade, a qual geralmente se verifica por meio da celebração de contratos de licença ou cessão.

A transmissibilidade do know-how é circunstância que pode estender o seu acesso e, por consequência, afetar a sua indisponibilidade ou disponibilidade restrita. Dessa forma, como abordaremos no Título II, Capítulo 2, § 3º, o titular do know-how deve se guardar na tentativa de restringir a circulação desnecessária dos conhecimentos ou informações que compõem o know-how, utilizando, por exemplo, cláusulas que imponham, de forma efetiva, o dever de confidencialidade e a impossibilidade de transmissão do know-how sem autorização do seu titular. Sobre os cuidados que devem ser tomados na transmissibilidade do know-how, vale apontar os ensinamentos de Luiz Alfredo R. da S. Paulin:

Neste ponto, é importante alertar para o fato de que, na maior parte das vezes, o know-how transferido ou transacionado envolve, contratualmente, três restrições, a serem observadas pelo adquirente, a saber: a não divulgação; a impossibilidade de nova cessão e a utilização restrita a determinado território.

⁵³ ZAITZ, op. cit., p. 52-53.

Quanto à primeira restrição, não se poderia, em tese, vê-la como imposta unilateralmente ao cessionário/licenciado, posto que, comumente, interesse recíproco das partes da relação contratual que não haja conhecimento de terceiro sobre a técnica transferida. A segunda restrição impossibilita o adquirente de ter, no know-how, uma mercadoria transacionável. Destarte, o adquirente, em função da restrição contratual, se torna titular tão somente do direito de utilizar a tecnologia, sem poder transferi-la. Por último, o detentor original, via de regra, transmite a tecnologia para que venha a ser aplicada apenas dentro de determinado território. Assim, o adquirente só poderá usá-la em plantas situadas em área prefixada – o que não significa, nos exatos limites em que estamos expondo a matéria, que haja impossibilidade de exportação de mercadorias produzidas com determinado know-how para outros territórios.

Na situação ora tratada exemplificativamente, a tecnologia detida por uma empresa norte-americana pode ter sido transferida a várias outras, com cláusula de confidencialidade. Logo, tal tecnologia será de conhecimento de uma empresa brasileira, de outra francesa, de outra neozelandesa, sem que isso signifique que a tecnologia tenha perdido seu sentido de know-how. Continua a ser tecnologia de acesso restrito, cujo valor econômico decorre, em especial, de sua inacessibilidade, o que concede vantagem, comparativamente, aos seus detentores, face aos demais concorrentes. Contudo, não é possível que se faça referência a ela como sendo absolutamente secreta.⁵⁴

Karin Klempp Franco⁵⁵ também pontua a necessidade de exercer-se controle sobre a transmissão do know-how, sob pena de comprometimento do seu valor econômico:

Como consequência, quanto maior a quantidade de pessoas que têm acesso ou conhecimento de uma determinada informação, menor o seu valor econômico. Aquela informação que todos conhecem ou todos da

⁵⁴ PAULIN, op. cit., p. 43-44.

⁵⁵ FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 21.

área técnica conhecem não possui um valor econômico em si mesma. Se qualquer um pode se utilizar da informação, detê-la ou desenvolvê-la e colocá-la em circulação não conferiria uma vantagem competitiva ou de mercado. Ou seja, o valor econômico da informação é inversamente proporcional à quantidade de pessoas que a conhecem. Logo, a circulação da informação tecnológica sem qualquer tipo de interferência de regulação tenderá a fornecer um nível deficiente ou muito reduzido de inovações técnicas para a sociedade. Trata-se de típico exemplo de fala de mercado.

Sem sombra de dúvida, a possibilidade de transmissão do know-how é uma das características que confere ao seu titular vantagem econômica. Dessa forma, as cautelas acima elencadas são importantes para garantir a manutenção dessa vantagem. Embora possa ser importante para o titular do know-how a transmissão do seu objeto, não nos parece ser do seu interesse a perda do controle sobre a circulação dos conhecimentos, informações e habilidades que possam fazer parte do know-how.

CAPÍTULO 3 – NATUREZA JURÍDICA DO KNOW-HOW

A doutrina nacional e internacional apresenta diversas correntes a respeito da natureza jurídica do know-how. A delimitação da natureza jurídica do know-how se mostra importante por influenciar a sua proteção e forma de utilização, especialmente após o prazo de vigência de contratos envolvendo a sua transmissão.

A seguir, abordaremos as principais teorias que se aplicam à natureza jurídica do know-how. O objetivo não é esgotar todas as teorias discutidas, mas apresentar os fundamentos das teorias mais aceitas pela doutrina brasileira.

§ 1º TEORIA DO DIREITO DA PERSONALIDADE

Carlos Alberto Bittar classifica os direitos da personalidade como aqueles “reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa dos valores inatos no

homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos”.⁵⁶

Como principais características dos direitos da personalidade, cabe destacar a sua natureza absoluta, vitalícia e a oponibilidade *erga omnes*. O Código Civil Brasileiro aponta, ainda, se tratarem de direitos intransmissíveis, irrenunciáveis, vedando limitação voluntária ao seu exercício⁵⁷.

O maior expoente da teoria de que o know-how seria regulamentado pelos direitos da personalidade é, sem dúvida, Pontes de Miranda⁵⁸, que entendia existir um vínculo entre a atividade inventiva e a personalidade do seu criador, garantindo a esse um direito moral, como se observa no direito autoral⁵⁹. Assim, o jurisconsulto defendia que violação do know-how implicaria ofensa ao direito autoral e ao direito à intimidade.

Com relação à analogia com os direitos autorais, importante salientar que a Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) somente confere proteção às obras intelectuais fixadas em suporte tangível ou intangível⁶⁰. O know-how, por outro lado, consiste em um conjunto de conhecimentos cujo suporte no qual é fixado é acessório, não se confundindo com o know-how em si⁶¹; o know-how possui caráter utilitário, podendo ser aproveitado comercialmente ou industrialmente, ao contrário das obras intelectuais protegidas por direito autoral⁶², o que afastaria a equiparação dos dois institutos.

⁵⁶ BITTAR, Carlos Alberto, *Os Direitos da Personalidade*. 6. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o novo Código Civil por Eduardo C. B. Bittar. São Paulo: Forense Universitária, 2003, p. 1

⁵⁷ Código Civil: “Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.”

⁵⁸ No tocante aos direitos conferidos ao segredo de fábrica ou indústria, podendo, nesse caso, ser entendido também o know-how, o doutrinador defendia a existência de direito autoral de personalidade, decorrente da própria descoberta ou invenção, e o direito de velar a intimidade, este relacionado ao caráter secreto do segredo. (MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*: parte especial. Tomo XVI, Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial. Atualizado por Marcos Alberto Sant’Anna Bitelli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 653.)

⁵⁹ Nesse sentido, Daniela Zaitz diz: “A teoria dos direitos da personalidade reconhece, no ato de criação das obras do engenho, uma expressão do espírito humano. Daí deriva o entendimento de que o autor, além dos direitos patrimoniais sobre suas obras, é detentor também de um direito moral. Nos países de civil law, esse é, tradicionalmente, intransmissível, imprescritível e inalienável.” (op. cit., p. 194.)

⁶⁰ Lei nº 9.610/1998: “Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro [...]”

⁶¹ FEKETE, op. cit., p. 68 e ZAITZ, op. cit., p. 195.

⁶² Lei nº 9.610/1998: “Art. 8º. Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: [...]”

A corrente doutrinária que afasta a classificação do know-how como direito da personalidade aponta também que os efeitos de uma eventual violação do seu objeto não atingiriam a personalidade do empresário detentor, gerando apenas efeitos patrimoniais⁶³.

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de o know-how fazer parte de um negócio jurídico, dada a sua transmissibilidade, elemento essencial para a sua caracterização. A possibilidade da realização de negócios jurídicos envolvendo know-how seria contrária ao caráter intransferível e inalienável dos direitos da personalidade. Para a corrente que enquadra o know-how como direito da personalidade, a sua disponibilidade não seria um obstáculo, e somente impactaria no próprio conhecimento e não na liberdade do seu detentor de divulgá-lo ou não, bem como em decidir o limite de tal divulgação⁶⁴:

Tem-se discutido e alguns juristas têm afirmado a disponibilidade do direito ao segredo, porque se pode dar o consentimento para a exposição ou publicação. A questão, de si só, revela quão fracos eram os alicerces em que tais juristas erguiam suas construções. O sigilo provém de exercício de direito à liberdade, e todos sabemos que alguns direitos se exercem por meio de negócios jurídicos formativos ora por atos jurídicos *strictu sensu*, podendo ser tácita ou presumida, a declaração da vontade, ou por tácitos ou presumidos os atos/fatos jurídicos.

A inércia volitiva, que mantém o segredo, pode cessar, se cessa, a sigilação só existiu até esse momento, a proibição de não divulgar, ou não devassar termina; o suporte fático, a que se pré-exclui o elemento vedativo, expresso, tácito ou presumido, não mais entra no mundo jurídico como fato jurídico de que irradie o direito ao sigilo. Falar-se de renúncia ao direito ao sigilo, entender-se-ia, e melhor não

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.”

⁶³ ASSAFIM, op. cit., p. 205.

⁶⁴ CARNEIRO, Rodrigo Borges. O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e as suas conexões com a propriedade intelectual. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 61, nov./dez. 2002, p. 11.

traduzisse o que se passa a pré-exclusão do elemento de suporte fático. Falar-se de disposição é absurdo.

Tendo em vista as críticas apontadas, atualmente a teoria do direito da personalidade foi superada.

§ 2º TEORIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE

Segundo essa teoria, o know-how, ainda que não patenteável, seria equiparado aos direitos de propriedade industrial, na medida em que o seu detentor poderia usufruir dos direitos inerentes da propriedade, quais sejam, usar, gozar e dispor de um bem⁶⁵, o que se aplicaria também aos bens intangíveis, a exemplo do que se verifica com os direitos de propriedade industrial previstos na Lei da Propriedade Industrial.

O primeiro ponto de crítica a essa teoria é no sentido de que no Brasil o direito da propriedade decorre da lei, que deve expressamente autorizar o enquadramento de um bem nessa categoria. Ocorre que não há no ordenamento brasileiro nenhuma disposição nesse sentido⁶⁶.

Tal limitação não é verificada nos Estados Unidos, por exemplo, onde os Tribunais podem reconhecer direitos de propriedade, independentemente de previsão legal. Nesse aspecto, a doutrina entende que a propriedade decorre do direito de impedir que terceiros pratiquem atos contrários ao exercício da posse; de gozar da coisa como bem desejar e dela dispor, bem como a garantia contra modificações por terceiros dos

⁶⁵ Código Civil: “Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

⁶⁶ “Diversos bens imateriais integrantes do fundo de comércio são protegidos pelo direito de propriedade. É o caso das invenções e modelos patenteados, das marcas registradas, dos direitos autorais, do nome comercial. No caso do segredo de negócio inexistente qualquer proteção pelo direito da propriedade. Os direitos reais são *numerus clausus*, não permitindo a criação de um novo direito de propriedade senão por expressa determinação legal.” (LABRUNIE, Jacques. *A proteção ao segredo de negócio*. In: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de (Coord.). *Direito Empresarial e Contemporâneo*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 93.)

Vale um breve apontamento no sentido de que a doutrina não é pacífica quanto à natureza jurídica de propriedade no tocante aos bens legalmente arrolados como propriedade industrial. A principal crítica dessa corrente é que o direito de propriedade é ilimitado no tempo, ao contrário, por exemplo, da exclusividade temporária concedidas às patentes e aos desenhos industriais. Ainda assim, Picard se utiliza da expressão propriedade intelectual, em razão da divisão da tradição romana, que dividia os direitos em pessoais, obrigacionais e reais, dentre os quais, o último possuía características residuais. Os direitos reais possuíam característica residual. (PICARD, Edmond. *O direito puro*. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende, 1. ed. Campinas: Romana, 2004, p. 96-97.)

direitos a ela inerentes. Para a doutrina norte-americana, o know-how se encaixaria perfeitamente em tais direitos⁶⁷.

Esse entendimento é aceito pelos Tribunais norte-americanos desde 1984. Em decisão sobre o caso *Ruckelshaus v. Monsanto Company* 467, US. 986, o qual discutia alegada usurpação da “propriedade” da Monsanto sobre seu segredo de negócio, a Suprema Corte reconheceu o direito de propriedade da Monsanto, legitimando-a a excluir terceiros do uso das suas informações. A Suprema Corte apontou ainda que a “percepção geral dos segredos de negócio como propriedade acha-se de conformidade à noção de ‘propriedade’ que se estende além da propriedade imobiliária e dos bens tangíveis e inclui os produtos do ‘trabalho e invenção’ dos indivíduos”.⁶⁸

O posicionamento dos Estados Unidos conferiu importância à teoria da propriedade. No Brasil, no entanto, além da ausência de previsão legal que a sustente, a doutrina aponta outras incompatibilidades com as características e especificidades do know-how.

Um dos pontos de atenção reside na hipótese de o know-how ser objeto de ônus real, especialmente em razão do sigilo de tais bens. Ora, muitas vezes a criação de garantias sobre o know-how poderia prejudicar o seu caráter secreto – quando aplicável –, comprometendo ainda o seu valor econômico e vantagem competitiva⁶⁹. Isso porque, ao se dar o know-how em garantia, seria necessária a apresentação de determinadas informações, a fim de se verificar o valor comercial do know-how.

José Antonio B. L. Faria Correa entende serem plenamente compatíveis com o know-how alguns institutos de garantia, como a penhora e o arresto, por exemplo. A garantia recairia sobre o suporte físico com o conjunto de conhecimentos e poderia permanecer sob custódia do seu próprio titular ou de entidade de confiança das partes:

Além disso, ainda que a muitos possa chocar, não me parece incompatível o segredo de negócio com os institutos processuais do

⁶⁷ FEKETE, op. cit., p. 145-146.

Conforme apontado por MENELL, Peter; LEMLEY, Mark; MERGES, Robert. Chapter 2: Trade Secret Law. In: _____. *Intellectual Property in the New Technological Age*, v.1: Perspectives, Trade Secrets and Patents. Clause 8, 2016, p. 4.

⁶⁸ CORREA, José Antonio B. L. Faria, op. cit., p. 32.

⁶⁹ FEKETE, op. cit., p. 150-151.

arresto ou da penhora, ou mesmo no plano civil, com o penhor. Alguém indagaria: arresta-se, penhora-se o quê? O vento? O abstrato? Sem razão, ao meu ver, a repulsa à aplicação dessas figuras civis e processuais, na medida em que da fragilidade e do caráter incorpóreo de um bem não se tira, forçosamente, a sua inaptidão para a garantia da dívida. A operacionalização torna-se, evidentemente, mais complexa, mas não de todo impossível. É preciso que o segredo constitua um corpo de conhecimentos delineados e reconhecido como sendo gerador de resultados, além de assentado em um suporte físico (o *corpus mechanicum*), que lhe dê visibilidade externa. Ao serem dados em garantia, podem continuar sob custódia do titular, como aponta a jurisprudência dominante em matéria de penhor mercantil, ou de uma entidade de confiança das partes, e devem ser tomadas as medidas necessárias e eficazes à sua intactabilidade. Na verdade, nem o titular, nem aquele a quem o segredo será oferecido em garantia tem qualquer interesse na revelação, ato que, de forma automática, implicaria a destruição do bem. A perplexidade que existe, no Brasil, tanto entre juristas quanto entre homens e negócio, diante da ideia de se dar um bem intelectual em garantia de dívida, sobretudo quando se trata de bem intelectual incorpóreo, mantido em segredo, atrela-se à falta de conscientização do valor das ideias como ferramentas de geração de riquezas, conscientização que se criou desde cedo nos Estados Unidos⁷⁰.

Com base nas particularidades do know-how, podemos apontar como fragilidade desse posicionamento a eventual perda da sua vantagem competitiva. Tal perda pode decorrer da sua transmissão indevida a terceiros, comprometendo a sua indisponibilidade, ou, ainda, em caso de ausência de sua utilização e aprimoramento, tornando a informação obsoleta.

Importante asseverar, ainda, o caráter *erga omnes* da propriedade, não verificado no know-how. Como já abordado, não há que se falar em um direito absoluto ao know-how e ao conjunto de conhecimentos que o compõe, de modo que, caso um indivíduo, por seus próprios meios, tome conhecimento dos conhecimentos ou

⁷⁰ CORREA, José Antonio B. L. Faria, op. cit., p. 36.

informações protegidas pelo know-how, sem a utilização de qualquer meio fraudulento ou ilícito, não há, em princípio, qualquer impedimento ou ilicitude no seu uso. E nem seria razoável tal proteção absoluta, na medida em que acarretaria uma completa e indefinida privação do conhecimento e sua utilização por parte da sociedade⁷¹.

Diante da ausência de direito de propriedade advindo do know-how, a regulamentação de sua titularidade e limitações à sua divulgação mostram-se de suma importância nos negócios jurídicos que o envolvam. Esse foi o posicionamento de Denis Borges Barbosa:

O competidor econômico, que não seja competidor tecnológico, só tem, desta forma, uma maneira de conseguir esta informação: pagar ao detentor dos dados escassos, submetendo-se habitualmente a uma imposição de segredo. Desta forma, estará vinculado ao fornecedor da tecnologia pela força do contrato, e não pela propriedade da informação, que no caso não existe. Repita-se: se houvesse propriedade, haveria impedimento de se fazer uso de informação, mesmo se obtida autonomamente. Faz-se o contrato justamente por não haver autonomia.[...]

Não havendo propriedade da informação, o que acontece a quem consegue obtê-la? Se a obtenção foi feita por acaso, ou por pesquisa própria, nada: novo detentor está livre para usá-la. Se a informação foi havida de alguém que a obteve por força de contrato (um tomador de tecnologia, um empregado da empresa detentora), dificilmente poderá o detentor original acionar o novo, embora quem assinou o contrato com o dever de segredo possa ser constrangido às perdas e danos. Se alguém obteve a informação diretamente do detentor, mas por vias ilegítimas copiando ilegalmente um desenho, por exemplo, poderá haver processo criminal e ação de indenização.⁷²

⁷¹ Nesse caso, seria garantido à patente um direito até mais extenso do que o direito de propriedade, o qual possui um limite temporal, sendo permitido o uso da invenção por parte da sociedade após o fim do prazo legal.

⁷² BARBOSA, Denis Borges. *O conceito jurídico de know-how*. 1979. Disponível em: <http://www.sa.iffarroupilha.edu.br/site/midias/arquivos/20126121014275conceito_juridico_de_know_how.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2016.

Embora a teoria da propriedade não seja bem recepcionada pela doutrina brasileira, há autores que defendem a sua aplicação para delimitar a natureza jurídica do know-how, justificando que o direito das coisas considera bens intelectuais como tal. Nesse sentido, a tecnologia constituiria um bem suscetível de apropriação, ou seja, de propriedade de quem a desenvolveu e criou, podendo o seu desenvolvedor fazer valer seus direitos *jus utendi, fruendi et abutendi*⁷³.

Em que pese tal entendimento, nos filiamos ao posicionamento de que a teoria da propriedade não é a mais aplicada para delimitar a natureza jurídica do know-how, especialmente diante da ausência de previsão legal nesse sentido no ordenamento brasileiro, bem como em razão da ausência de oponibilidade *erga omnes* do know-how, a qual, caso existente, poderia gerar um direito absoluto que, em alguns casos, restringiria por completo o seu acesso, implicando, em última instância, ônus à sociedade, o que não é a intenção do legislador.

§ 3º TEORIA DO DIREITO DA POSSE

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1196, define o possuidor como aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Segundo a teoria objetiva da posse, adotada pelo Código Civil Brasileiro, a posse constituiria a exterioridade da propriedade, dela decorrendo⁷⁴. Ponto comum utilizado para afastar as teorias da propriedade e da posse é a ausência de eficácia *erga omnes* do know-how. Vislumbra-se, nesse caso, uma limitação do exercício do poder de fato, o que afastaria a teoria da posse⁷⁵. Parte importante da doutrina brasileira entende, no entanto, que a teoria da posse seria a que melhor justificaria a natureza jurídica do know-how, sendo transponível tal limitação.

Elizabeth Kasznar Fekete assevera a limitação da posse, a qual seria representada pela possibilidade de o seu possuidor somente ter legitimidade para atuar na defesa do seu bem nas situações tipificadas em lei⁷⁶, mais especificamente nos

⁷³ ROQUE, Sebastião José. A transferência internacional de tecnologia solidifica as empresas nacionais. *Conteúdo Jurídico*, Brasília. 2012. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.35654&seo=1>>. Acesso em: 27 jun. 2016.

⁷⁴ GOMES, Orlando. *Direitos Reais*. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 29.

⁷⁵ ZAITZ, op. cit., p. 201.

⁷⁶ FEKETE, op. cit., p. 169.

incisos XI e XII do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial⁷⁷. Tal limitação estaria em consonância com o próprio conceito previsto no Código Civil Brasileiro⁷⁸, podendo o possuidor se valer dos demais direitos decorrentes da propriedade, tais como usar, gozar e dispor da coisa.

No mesmo sentido, José Antonio B. L. Faria Correa, mesmo reconhecendo as dificuldades e complexidades dessa teoria, principalmente em razão da ausência de exclusividade negativa do know-how que permita a exclusão de uso independentemente do conhecimento de todos, defende a teoria da posse, podendo o titular se utilizar das ações possessórias em sua defesa. Do direito da posse sobre o know-how se desdobraria a possibilidade de velar pela intimidade, por exemplo, caso o know-how estivesse refletido em informações relacionadas a terceiros, bem como os direitos autorais de personalidade, constantes na autoria do know-how, e de exploração, sofrendo esse último as limitações impostas ao know-how⁷⁹.

Juliana L. B. Viegas também defende que o detentor do conhecimento que forma o know-how possui um direito de posse, ainda que afastado o direito de propriedade. O know-how integra o patrimônio do seu detentor, não podendo se verificar qualquer empecilho para que ele disponha de tal elemento a seu exclusivo critério⁸⁰.

A teoria da posse também se justificaria em razão de ser o know-how elemento do estabelecimento empresarial, o qual é composto por bens necessários ao desenvolvimento da atividade econômica, tais como mercadorias, máquinas, equipamentos, tecnologia etc., contribuindo esses bens de forma conjunta para o aviamento⁸¹. O estabelecimento empresarial pode ser objeto de reivindicação, e o seu

⁷⁷ “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”

⁷⁸ O artigo 1.196 estabelece que o exercício dos direitos de propriedade pode ocorrer de forma plena ou não.

⁷⁹ CORREA, José Antonio B. L. Faria, op. cit., p. 31.

⁸⁰ VIEGAS, op. cit., p. 154.

⁸¹ COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 80-81.

titular está legitimado a utilizar interditos possessórios para tanto⁸². Ora, sendo o know-how um dos elementos do estabelecimento empresarial, recairia sobre ele o direito de posse.

§ 4º TEORIA DOS BENS IMATERIAIS

As particularidades do know-how, especialmente a sua não oponibilidade *erga omnes*, o seu irrefutável valor econômico, possibilidade de ser objeto de negócios jurídicos, especialmente dada a sua transmissibilidade, e ser resultado do intelecto humano, embasam a teoria dos bens jurídicos, mais especificamente dos bens imateriais.

Embora classificado como bem imaterial, o know-how pode conter, inclusive, elementos corpóreos, o que se traduz no suporte físico contendo o conjunto de informações que o compõe. Como bem, o know-how possui um valor patrimonial, podendo ser transferido ou licenciado a título oneroso. Essa é a lição de Fran Martins:

O know-how é, para a maioria dos autores que o estudaram, considerado, hoje, um bem imaterial, segundo a denominação dada por Kohler a certos bens incorpóreos. Como um bem imaterial, incorpóreo, pode ser formado por elementos diversos, até mesmo corpóreos, como no caso em que a transferência desses bens se faz através de desenhos e gráficos que configuram o modo de procedimento. E, em se tratando de um bem, tem valor patrimonial, razão pela qual a sua transferência pode ser feita, como em regra o é, a título oneroso (podendo, entretanto, ser a título gratuito, como acontece com a transferência de know-how para países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento).⁸³

Ao tratar da teoria dos bens imateriais desenvolvida por Kohler, Gama Cerqueira⁸⁴ aponta que

⁸² Ibid., p. 81.

⁸³ MARTINS, Fran. *Contratos e Obrigações Comerciais*. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 501.

⁸⁴ CERQUEIRA, op. cit., p. 74.

Segundo a sua doutrina, o direito sobre bens imateriais tem origem na criação; pois, se o trabalho constitui o fundamento da propriedade, ao mesmo tempo que sua fonte originária, toda criação deve ser um modo de adquirir direitos sobre o objeto criado. [...] A criação de um bem imaterial, portanto, confere sobre este bem um direito que se manifesta principalmente na possibilidade de dispor dele de modo mais completo. O imaterial é, pois, objeto do direito. Mas, pela sua natureza imaterial, não pode constituir objeto de propriedade, tomada esta palavra em seu sentido jurídico. Daí a necessidade de criar-se uma nova categoria de direitos, que vem a ser a dos “direitos sobre bens imateriais” ou do “direito imaterial”, expressões, ambas, empregadas por Kohler.

Embora aceita por grande parte dos doutrinadores⁸⁵, a teoria dos bens imateriais não é unânime, sofrendo algumas críticas fundamentadas, principalmente, no entendimento de que o know-how seria por demais abstrato, bem como na alegação de que os bens imateriais não poderiam ser considerados bens econômicos, não havendo um consenso quanto ao que integraria os bens imateriais.⁸⁶

A jurisprudência e doutrina espanholas defendem a natureza de bem imaterial do know-how, sendo a sua proteção embasada no segredo. A limitação de acesso, no caso, justificaria o caráter privado do know-how e proporcionaria ao seu titular uma exclusividade de fato.

Para Daniela Zaitz, a natureza jurídica do know-how como bem imaterial se justificaria em razão da sua valoração econômica, de acordo com o princípio da patrimonialidade, bem como em decorrência da sua transmissibilidade, especialmente pela via contratual⁸⁷.

Elisabeth Kasznar Fekete também é partidária dessa teoria, afirmando que a dificuldade da delimitação dos bens imateriais não seria suficiente para não enquadrar o

⁸⁵ Na doutrina brasileira, apontamos Elisabeth Kasznar Fekete, Daniela Zaitz, João Marcelo de Lima Assafim e Cesar Flores. Na doutrina estrangeira, indicamos José Antonio Gómez Segade [GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *El secreto industrial (“know how”): concepto y protección*. Madrid: Tecnos, 1974.].

⁸⁶ FEKETE, op. cit., p. 168.

⁸⁷ ZAITZ, op. cit., p. 205.

know-how nessa categoria. A autora ressalva, no entanto, que essa teoria seria aplicável na classificação do know-how, mas não justificaria a natureza do direito que o protegeria⁸⁸.

CAPÍTULO 4 – PROTEÇÃO CONFERIDA AO KNOW-HOW

O ordenamento jurídico brasileiro, reconhecendo a importância do know-how, confere ao seu titular diversos meios para a proteção desses conhecimentos e informações técnicas. Os meios de proteção ao know-how previstos no ordenamento jurídico não são excludentes, mas complementares. Os diplomas legais aplicados ao instituto reconhecem a necessidade de se reprimir o aproveitamento não autorizado da vantagem competitiva garantida pelo know-how.

A proteção conferida ao know-how visa proteger os investimentos e esforços despendidos por aquele que o desenvolveu e, por outro lado, estimular os outros empresários a criar novas soluções por seus próprios meios, fomentando, dessa forma, o mercado ao qual o know-how se aplica.

Considerando a exclusividade de fato conferida ao know-how – como já abordado, essa não se opera contra aqueles que cheguem ao objeto do know-how por meio dos seus próprios esforços e ferramentas –, a proteção ao know-how se aplica, em geral, quando verificado o uso de meios ilícitos ou desleais para a sua obtenção e aproveitamento.

Dessa forma, pretende-se equilibrar o interesse da sociedade ao acesso do know-how e benefícios por ele proporcionados, e o interesse particular do seu criador de gozar das vantagens da sua criação.

Para que as normas de proteção sejam efetivas, se faz necessário que o know-how seja aplicado em uma atividade produtiva, justificando a tutela da organização interna de uma empresa⁸⁹.

⁸⁸ FEKETE, op. cit., p. 168.

⁸⁹ Vale ressaltar que não se faz necessário que o know-how seja aplicado em setor técnico industrial, bastando, para a garantia de sua proteção, a sua utilização em qualquer ramo empresarial, inclusive os relacionados à administração e gestão.

§ 1º NORMAS DE REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

A proteção ao know-how com base nas normas de repressão à concorrência desleal é amplamente aceita pela doutrina brasileira, tendo fulcro na própria Lei da Propriedade Industrial, na Convenção da União de Paris (CUP) e no *Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights* (TRIPS).

A proteção contra a concorrência desleal em geral está embasada na repressão de condutas que violem o dever de lealdade, ou seja, se baseia nos princípios de lealdade comercial.

O artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial prevê que uma das formas de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se dê por meio da repressão à concorrência desleal⁹⁰. Embora o know-how não seja classificado como direito de propriedade industrial, tendo em vista as suas peculiaridades já abordadas neste trabalho, esse mesmo diploma legal elenca diversas condutas que podem ser tipificadas como prática de concorrência desleal⁹¹.

Para a caracterização desses atos, é necessária a presença de alguns pressupostos gerais, tais como a concorrência entre os envolvidos, mediante uma real ou potencial situação de confronto. Pontes de Miranda aponta que a concorrência ocorre entre indivíduos ou empresas que disputam o mesmo gênero de indústria ou comércio, ressaltando que

Se há alegação e prova de que os interesses do agente desleal e os do beneficiado são os mesmos ou coincidem até certo ponto, como se dá entre empresas ocultamente ligadas ou ligadas sem fusão ou relação que juridicamente apareça, o requisito da concorrência desleal compõem-se.⁹²

⁹⁰ “Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V - repressão à concorrência desleal.”

⁹¹ Importante ressaltar que eventual condenação de pagamento por perdas e danos em razão de prática tipificada como concorrência desleal não deve se ater somente às condutas elencadas no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial. Nesse sentido, o artigo 209 do mesmo diploma legal prevê o direito de o prejudicado haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de concorrência desleal não previstos na lei.

⁹² MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado: parte especial*. Tomo XVI, Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial. Atualizado por

A concorrência entre os agentes não precisa necessariamente ser simultânea ao ato de concorrência desleal, sendo admitida a concorrência futura⁹³. É necessário, ainda, que os atos empregados sejam “contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, conforme previsto na Convenção da União de Paris.

Entre as condutas de concorrência desleal elencadas na Lei da Propriedade Industrial, para fins do presente trabalho, destacam-se as previstas nos incisos XI e XII do artigo 195, as quais se referem a atos que impliquem na divulgação, exploração ou utilização, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, obtidos em decorrência de relação contratual ou empregatícia, ou por meios ilícitos ou fraudulentos⁹⁴. Os respectivos incisos impõem alguns pressupostos para sua caracterização.

Para a tipificação da prática descrita no inciso XI, se faz necessário um vínculo atual ou pretérito entre o agente e o titular do know-how, em decorrência de relação contratual ou empregatícia, bem como que o acesso ao know-how tenha ocorrido como resultado de tal relação.

Importante ressaltar que o inciso XI do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial resguarda somente informações com valor econômico que proporcionem vantagem competitiva e não sejam de conhecimento geral ou óbvias para o setor no qual tais informações sejam aplicadas.

Ademais, a aplicação do inciso XI deve levar em consideração a possibilidade de o ex-empregado utilizar determinados ensinamentos absorvidos quando da relação empregatícia. Nesse sentido, Daniela Zaitz⁹⁵ faz referência à doutrina italiana e propõe

Marcos Alberto Sant’Anna Bitelli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 653.

⁹³ DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Bushatsky; Edusp, 1975, p. 22 e BITTAR, Carlos Alberto. A concorrência desleal e a confusão entre produtos. *Revista dos Tribunais*, n. 550, ago., 1981, p. 401.

⁹⁴ “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 [...].”

⁹⁵ ZAITZ, op. cit., p. 210-211.

uma distinção entre conhecimentos objetivos e subjetivos, sendo os conhecimentos objetivos aqueles que se referem ao patrimônio do empregador e os subjetivos os que enriquecem a capacidade profissional de um empregado, fazendo parte da sua personalidade.

Com base nessa distinção, não seria razoável que a utilização de informações que contribuíram para o desenvolvimento profissional de um empregado fosse caracterizada como prática de concorrência desleal, sob pena, em última instância, de se prejudicar o mercado em geral, tolhendo, de forma injustificada, o desenvolvimento de profissionais.

No tocante à aplicação do inciso XII do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, para constituir concorrência desleal, o acesso ao know-how tem que se dar por meio ilícitos ou fraudulentos, sendo tarefa árdua elencar quais seriam tais meios fraudulentos. Outra peculiaridade do inciso XII é que a divulgação, exploração ou utilização não necessariamente precisa ter sido feita pelo mesmo sujeito que teve acesso ao know-how pelo meio ilícito ou fraudulento.

§ 2º RESPONSABILIDADE CIVIL

Como demonstrado, a proteção conferida ao know-how pelos princípios de repressão à concorrência desleal, embora efetiva, se aplica apenas quando verificados os pressupostos acima elencados. Em situações nas quais tais pressupostos não estejam claros, aplicam-se os princípios da responsabilidade civil, desde que presentes as condições gerais previstas no Código Civil Brasileiro, como dano, culpa e nexo de causalidade.

Além das previsões gerais do Código Civil Brasileiro, a Lei da Propriedade Industrial estabelece expressamente a possibilidade do ajuizamento de ações cíveis, determinando ainda parâmetros para a fixação de indenizações⁹⁶.

⁹⁶“Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

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

Da mesma forma, o artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial estabelece o direito de ressarcimento de perdas e danos em caso de atos de concorrência desleal não previstos no diploma legal, com o intuito de prejudicar os negócios alheios⁹⁷.

Verifica-se, dessa forma, uma preocupação da Lei da Propriedade Industrial em garantir proteção efetiva contra atos de concorrência desleal. Com efeito, a limitação de possibilidade de ajuizamento de ações apenas quando presentes os pressupostos elencados nos incisos do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial causaria efetivo prejuízo ao prejudicado, especialmente em razão da dinâmica econômica e mercadológica, que permite aos infratores a adoção de novas práticas não previstas na legislação aplicável.

§ 3º TEORIA DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O enriquecimento sem causa é definido como “o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem, sem que para isso tenha um fundamento jurídico”⁹⁸. Tal instituto é expressamente previsto no Código Civil Brasileiro, que estabelece a obrigação de restituição do que foi indevidamente auferido, ressalvando, no entanto, que a restituição será fundamentada no enriquecimento sem causa somente na ausência de previsão legal expressa para ressarcimento do prejuízo⁹⁹.

As disposições do Código Civil Brasileiro demonstram a aceitação da teoria do enriquecimento sem causa, em que pese o seu caráter subsidiário. A esse respeito, Silvio de Salvo Venosa assevera que “a ação é a última ratio de que se pode valer a parte, na

⁹⁷“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

⁹⁸ FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. In: *Enciclopédia Saraiva de Direito*. São Paulo: Saraiva, 1977.

⁹⁹ Código Civil. “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”

inexistência de qualquer outra no sistema jurídico, isto é, na impossibilidade de uma ação derivada de um contrato, ou de um ato ilícito, ou simplesmente da ação nulidade de um negócio jurídico”¹⁰⁰.

O Código Civil Brasileiro visa impor um limite quanto ao uso de ações baseadas no enriquecimento sem causa, devendo ser esgotadas as possibilidades previstas em lei para o ressarcimento de um prejuízo sofrido.

Embora plenamente aceita em caso de uso não autorizado de know-how, deve-se analisar com cuidado se a ação baseada no enriquecimento sem causa é o remédio mais apropriado para esse tipo de situação, especialmente em razão de os seus efeitos serem, em tese, mais limitados quando comparados com as demandas de indenização por perdas e danos, uma vez que o objetivo da coibição do enriquecimento sem causa é restabelecer o *status quo*, o equilíbrio econômico observado antes da prática que tenha acarretado tal enriquecimento.

§ 4º PROTEÇÃO CONTRATUAL

O know-how também pode ser resguardado pela via contratual, por meio da inserção de cláusulas e obrigações que limitem a sua divulgação. A regulação contratual é de suma importância na proteção do know-how, em caso de sua transmissão para terceiros.

A observância das condições contratuais impostas pelo detentor do know-how reside no princípio do *pacta sunt servanda* que, em termos gerais, determina que o acordo de vontades faz lei entre as partes. Uma vez não observada a lei acordada entre as partes, o ordenamento jurídico confere ao prejudicado meios para garantir o cumprimento das obrigações pactuadas, ou a indenização em decorrência de perdas e danos.

A aplicação do princípio do *pacta sunt servanda* atinge apenas e tão somente os contratantes, de modo que, caso os conhecimentos que componham o know-how sejam acessados por terceiros de boa-fé, o detentor do know-how em princípio nada

¹⁰⁰ VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*. São Paulo: Atlas, 2004, p. 222.

poderá fazer para impedir o seu uso. É na limitação do alcance do princípio do *pacta sunt servanda* que reside a fragilidade da proteção conferida pela via contratual.

Em que pese o seu alcance limitado às partes celebrantes do contrato, a proteção por meio deste instrumento jurídico pode ser bem efetiva, sendo de interesse das partes a delimitação clara de garantias quanto ao uso do know-how, de obrigações conferidas às partes e as preocupações a serem adotadas com o intuito de garantir o acesso restrito ao objeto do know-how.

§ 5º REFLEXÕES SOBRE A NATUREZA E A PROTEÇÃO JURÍDICA DO KNOW-HOW

Como bem apontado por Elisabeth Kasznar Fekete, é importante diferenciar a natureza jurídica do know-how e a faculdade de preservar o seu acesso restrito, mantendo o seu valor econômico e competitivo¹⁰¹.

No Capítulo 3 foi apresentado as principais teorias quanto à natureza jurídica do know-how, bem como as formas de proteção que podem recair sobre o seu objeto, formas essas não excludentes, mas de aplicação subsidiária.

Dadas as suas características particulares, em especial a sua não oponibilidade *erga omnes*, o seu irrefutável valor econômico e sua transmissibilidade, podendo ser objeto de negócios jurídicos, o know-how pode ser caracterizado como um bem imaterial, não se excluindo, no entanto, a aplicação dos direitos conferidos em decorrência do exercício de posse.

Sendo o know-how um bem imaterial sobre o qual não recaem direitos absolutos de propriedade em razão da ausência de previsão legal nesse sentido e também em decorrência de a sua proteção não se aplicar em caso de obtenção de informações por meios próprios e lícitos, entendemos possível a sua natureza jurídica ser justificada com base no direito de posse.

Com relação aos fundamentos para a sua proteção, abordamos diversos institutos cuja aplicação não é excludente, prevalecendo o instituto que, em cada caso concreto, melhor garantir os direitos do titular do know-how.

¹⁰¹ FEKETE, op. cit., p. 172.

Nesse sentido, é importante ressaltar que a convivência dos fundamentos para a proteção do know-how se justifica, principalmente, em razão de sua aplicação limitada. Como abordamos, a tutela da concorrência desleal somente se aplica em casos de concorrentes efetivos ou potenciais e sendo verificada a prática de atos desleais; o enriquecimento sem causa possui caráter subsidiário, e seu alcance vai até o limite do *status quo* observado antes da ocorrência do ato que o gerou. Além disso, a proteção pela via contratual, em princípio, somente é efetiva entre as partes contratantes. Mesmo a teoria da responsabilidade civil, de abrangência mais ampla, somente se aplica contra o agente que obteve o know-how em questão por meios ilícitos ou fraudulentos.

Dessa forma, é de suma importância ao detentor do know-how a adoção de medidas a fim de garantir a proteção mais adequada aos conhecimentos por ele adquiridos, podendo se valer da aplicação conjunta de mais de uma forma de proteção prevista neste trabalho.

CAPÍTULO 5 – A TUTELA DO KNOW-HOW NO DIREITO INTERNACIONAL

A tutela do know-how no plano internacional se deu como solução para compatibilizar os interesses de países em desenvolvimento e aqueles já industrializados no tocante à transmissão de conhecimentos técnicos e aos direitos advindos de negócios jurídicos envolvendo o know-how.

Se, de um lado, os países desenvolvidos tinham interesse em criar meios cada vez mais efetivos para proteger suas tecnologias, know-how e informações diversas, do outro os países em desenvolvimento pretendiam mitigar a proteção a tais bens, com o propósito de obter vantagens na sua aquisição e como meio de melhorar o bem-estar da sua população.

Em uma tentativa de resguardar seus interesses, os países importadores de tecnologia estabeleceram uma regulamentação quanto à aprovação e registro de contratos que implicassem fornecimento de know-how por parte da autoridade local, que, entre outras práticas regulatórias, controlava os royalties e remuneração remetidas

ao exterior e, em algumas ocasiões, intervinha no próprio objeto do contrato, dispondo sobre a adequação do know-how transmitido¹⁰².

Como resultados de tais posições conflitantes, foram iniciadas tratativas para estabelecer uma regulamentação para os negócios jurídicos envolvendo transferência de tecnologia e know-how.

§ 1º CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUTA EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

As posições conflitantes entre os países desenvolvidos e os em fase de desenvolvimento, bem como a ideia de se conferir um tratamento diferenciado a esse último grupo de países, denominado “Nova Ordem Econômica Internacional”, foram discutidas na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD),¹⁰³ que em 1974 passou a negociar o Código Internacional de Conduta em Transferência de Tecnologia (TOT CODE).

O objetivo do Código de Conduta não era vincular ou obrigar os países envolvidos em negociações sobre fornecimento de tecnologia, mas apresentar um direcionamento para a sua contratação internacional. Em linhas gerais, o Código de Conduta pretendia definir o conceito de tecnologia, apontar as condutas que seriam

¹⁰² Os contratos que impliquem em fornecimento de tecnologia ainda estão sujeitos à intervenção por parte do INPI. Na Parte 2, Capítulo 3, serão abordadas detalhadamente as formas de intervenção do INPI nos contratos envolvendo fornecimento de know-how.

¹⁰³ “UNCTAD is the United Nations body responsible for dealing with development issues, particularly international trade – the main driver of development. It produces often-innovative analyses that form the basis for recommendations to economic policymakers. The aim is to help them take informed decisions and promote the macroeconomic policies best suited to ending global economic inequalities and to generating people-centred sustainable development. In addition, UNCTAD offers direct technical assistance to developing countries and countries with economies in transition, helping them to build the capacities they need to become equitably integrated into the global economy and improve the well-being of their populations.” Disponível em: <http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx>. Acesso em: 27 jun. 2016.

Tradução livre: “UNCTAD é o órgão das Nações Unidas responsável por tratar de assuntos ligados ao desenvolvimento, especialmente comércio internacional – o principal impulsionador do desenvolvimento. Produz com frequência análises inovadoras que formam a base de recomendações para os legisladores de matéria econômica. O objetivo é ajudá-los a tomar decisões informadas e promover políticas macroeconômicas mais adequadas para acabar com as desigualdades da economia global e gerar um desenvolvimento sustentável focado nas pessoas.

Ademais, a UNCTAD oferece assistência técnica direta a países em desenvolvimento e países com economia em transição, auxiliando-os a desenvolver as capacidades necessárias para se tornarem equitativamente integrados na economia global e melhorar o bem-estar de suas populações.”

condenadas nas transações internacionais envolvendo tecnologia e facilitar aos países adquirentes o acesso às tecnologias em condições razoáveis. O Código de Conduta não foi aprovado por diversas razões, sendo apontada como a principal a diferença da noção de abuso de poder econômico adotada pelos envolvidos na negociação (Grupo dos 77, composto pelos países em desenvolvimento, e Grupo B, ou grupo dos países desenvolvidos).

Para o Grupo dos 77, o Código de Conduta funcionaria como importante instrumento para a implementação da Nova Ordem Econômica Internacional, sendo garantidas condições razoáveis na obtenção de tecnologia necessária ao seu desenvolvimento. Por outro lado, os países do Grupo B se preocupavam com a efetiva proteção conferida à tecnologia e a direitos de propriedade industrial por partes dos países importadores.

Os impasses na finalização do Código de Conduta foram sumarizados por Daniela Zaitz, que apontou as principais diferenças entre as propostas apresentadas pelos dois grupos:

I) para o “grupo dos 77” as operações de transferências sob o código deveriam compreender aquelas realizadas entre filiais ou sucursais e matrizes no exterior, enquanto no projeto dos países industrializados não havia sequer menção a esse tipo de operação;

II) os países em desenvolvimento queriam incluir disposição expressa relativa ao tratamento especial que lhes seria dado, e o “grupo B”, por sua vez, desejava a introdução de disposições de caráter geral, alegando que as operações de transferência de tecnologia eram muitas vezes realizadas entre países industrializados;

III) o “grupo dos 77” queria legitimar suas legislações restritivas sobre a matéria através do código, enquanto o objetivo do “grupo B” era justamente estabelecer limites para tais leis;

IV) apesar de ambos os grupos concordarem que as operações de tecnologia não deveriam dar espaço para práticas restritivas, o entendimento do que seriam práticas restritivas era bastante diverso. O “grupo dos 77” apresentou uma lista de 35 tipos de cláusulas restritivas, enquanto o “grupo B” falava na verdade em “práticas de negócios restritivos”, não exatamente em “práticas restritivas”;

V) diferença radical existia relativamente às consequências das referidas práticas restritivas. O “grupo B” não previa nada a esse respeito, enquanto para o “grupo dos 77” referidas cláusulas contratuais seriam nulas, e

VI) diferenças também se referiam ao problema da lei aplicável e jurisdição competente para o caso de eventual litígio.¹⁰⁴

Os interesses antagônicos dos grupos envolvidos culminaram com o fim das negociações do Código de Conduta no ano de 1995. De acordo com o comunicado da secretaria geral da UNCTAD, ainda seria possível a continuidade das negociações, em caso de convergência de posições entre os grupos envolvidos.

No entanto, tendo em vista a mudança observada na economia, com a importância da regulação do livre comércio e mesmo de aspectos relacionados à Propriedade Intelectual pela Organização Mundial do Comércio, não parece ser viável a volta de negociações envolvendo o Código de Conduta.

§ 2º A CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (CUP)

A ideia de implementação da Nova Ordem Econômica Internacional também impulsionou uma tentativa de revisão da Convenção da União de Paris, o que tampouco logrou êxito¹⁰⁵. A Convenção da União de Paris foi aprovada em 1883¹⁰⁶, com a necessidade de regular a proteção conferida a direitos de propriedade intelectual.

Cada revisão da Convenção da União de Paris teve o objetivo de aperfeiçoar a internacionalização da tecnologia e de direitos de propriedade intelectual, especialmente em razão do intercâmbio comercial entre países desenvolvidos. Não há interesse em uma uniformização das leis dos Estados membros a respeito da proteção conferida a direitos de propriedade intelectual, sendo prevista ampla liberdade legislativa para cada

¹⁰⁴ ZAITZ, op. cit., p. 147-148.

¹⁰⁵ A versão de Estocolmo é a versão que vigora no Brasil desde 1992.

¹⁰⁶ A Convenção da União de Paris foi revista em 1900, em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia; em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo.

país. O que se observa é a exigência apenas de que seja dispensado o mesmo tratamento aos nacionais e estrangeiros, consubstanciado no princípio da não discriminação¹⁰⁷.

O princípio da não discriminação foi um dos pontos contestados pelos países importadores, sob o argumento de que tal tratamento igualitário interessaria aos proprietários da tecnologia. Para os países em desenvolvimento, seria necessária a concessão de tratamento mais benéfico.

Os países em desenvolvimento também teriam outras propostas de discussão para garantir acesso à tecnologia de forma razoável. No entanto, tais propostas sequer foram analisadas pelos países desenvolvidos, especialmente em razão do pesado clima decorrente das negociações para implementação do Código Internacional de Conduta em Transferência de Tecnologia.

A versão de Estocolmo, vigente no Brasil, estabelece em seu artigo 10 bis a obrigatoriedade de os países da União assegurarem proteção efetiva contra a concorrência desleal, caracterizando-a como qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial¹⁰⁸.

Em que pese a Convenção da União de Paris não estabelecer, de forma expressa, proteção ao know-how, a sua apropriação sem autorização constitui ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, sendo suficiente para a proteção desse instituto.

Nesse sentido, importante ressaltar que, até a adoção do TRIPS, a Convenção da União de Paris serviu como base legal internacional para a proteção do know-how. Além disso, como se verá a seguir, o texto do TRIPS faz referência expressa às disposições do artigo 10 bis da Convenção da União de Paris.

¹⁰⁷ BARBOSA, 2010, p. 165.

¹⁰⁸ “Art. 10 bis

(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

(3) Deverão proibir-se particularmente:

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.”

§ 3º AGREEMENT ON TRADE-RELATED INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS – TRIPS

A – NEGOCIAÇÕES ENVOLVENDO O TRIPS

O TRIPS é parte integral do Acordo que estabeleceu a Organização Mundial do Comércio (OMC). Trata-se de Acordo com caráter obrigatório para os Estados membros, de modo que se um país é membro da OMC, necessariamente tem que ser parte do TRIPS. No caso do Brasil, o TRIPS foi ratificado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, com a subsequente promulgação do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Em linhas gerais, as discussões de aspectos envolvendo propriedade intelectual no âmbito do GATT¹⁰⁹ ocorreram como pressão norte-americana para o aumento da proteção conferida a tais direitos¹¹⁰. A necessidade de proteção adequada a direitos que afetariam o comércio internacional também recebeu o apoio do Japão e da União Europeia.

Tal pressão ocorreu como tentativa de sanar o déficit da balança comercial norte-americana, o que ocorreria por meio do pagamento por tecnologia detida pelos Estados Unidos. O aumento da proteção a direitos de propriedade intelectual evitaria o uso não autorizado – e não renumerado – de suas invenções. Como resultado, foram outorgados poderes mais efetivos ao United States Trade Representative (Ministério do Comércio Exterior) para impor sanções comerciais aos países que não assegurassem um nível mínimo de proteção a direitos de propriedade intelectual.

Os objetivos visados pelos Estados Unidos com tais medidas foram bem apontados por Gabriel Francisco Leonardos:

¹⁰⁹ General Agreement on Tariffs and Trade. O GATT foi sucedido pela OMC.

¹¹⁰ Vale ressaltar que antes do TRIPS as discussões envolvendo direitos de propriedade industrial eram tratadas no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), principalmente por meio da CUP. Na visão dos países industrializados, a CUP não ofereceria meios efetivos de proteção a direitos de propriedade industrial nos países membros. Essa insuficiência de proteção residiria, principalmente, no fato de a CUP se embasar no princípio da territorialidade, permitindo uma liberdade legislativa por parte de cada país membro.

Em primeiro lugar, assegurar às empresas norte-americanas (bem como às suas subsidiárias e filiais) a posição de vantagem no mercado que lhe assegura a propriedade da marca ou patente, que estavam sendo livremente utilizadas por diversas empresas sem qualquer sanção (por não constituir ilícito segundo a legislação do país em questão), acarretando a diminuição dos lucros da legítima titular da marca ou patente, prejudicando, por conseguinte, a recuperação dos investimentos feitos para a criação da marca (em publicidade, pesquisa de mercado, garantia de qualidade do produto etc.) ou para o desenvolvimento da invenção protegida pela patente.

Em segundo lugar, desejava-se evitar as perdas de *royalties* ou taxas de fornecimento de tecnologia em decorrência da utilização gratuita de sua propriedade intelectual, que deveriam ser pagas a empresas estabelecidas nos Estados Unidos:

- a) por terceiros não ligados, se houvesse a possibilidade de se licenciar ou fornecer a tecnologia em questão a empresas desvinculadas da detentora da tecnologia; ou
- b) pelas próprias subsidiárias e filiais das empresas norte-americanas que estivessem usufruindo da tecnologia em outros países sem ter contribuído para custear a sua criação e desenvolvimento.¹¹¹

Como forma de aprovar as suas propostas, os países desenvolvidos fizeram concessões em outras áreas do comércio internacional, além de ameaçarem a imposição de sanções econômicas em face dos países que não adequassem sua legislação interna aos níveis de proteção adequados, o que se mostrou um fator determinante na adesão ao TRIPS por parte dos países em desenvolvimento.

B – PRINCÍPIOS GERAIS DO TRIPS

Como mencionado, ao contrário da CUP, o TRIPS estabelece parâmetros mínimos de proteção a direitos de propriedade industrial. Embora esteja presente o princípio do tratamento nacional, previsto no artigo 3º do TRIPS, que já havia sido

¹¹¹ LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 115.

estabelecido anteriormente na CUP, a sua aplicação é subsidiária, em face da imposição de proteção uniforme.

Outro princípio fundamental do TRIPS é o da nação mais favorecida, segundo o qual as vantagens concedidas aos nacionais de um determinado país deverão também ser concedidas aos nacionais dos demais países aderentes. Tratam-se de princípios básicos de não discriminação.

O TRIPS divide-se em três partes. A primeira contém as disposições gerais e os princípios básicos do Acordo; a segunda trata dos direitos previstos no Acordo; e a terceira estabelece as obrigações dos membros de regulamentar procedimentos e remédios em suas respectivas legislações internas para assegurar a proteção dos direitos objeto do Acordo¹¹².

Neste Capítulo, nos dedicaremos a analisar os artigos do TRIPS que conferem proteção ao know-how.

C – PROTEÇÃO CONFERIDA AO KNOW-HOW

Com base na divisão adotada, depreende-se que as normas do TRIPS que conferem proteção à informação confidencial¹¹³ inserem-se no segundo grupo, de direitos regulados pelo Acordo, estabelecendo um padrão mínimo de proteção a direitos de propriedade intelectual. Assim, houve por bem o TRIPS enquadrar a informação confidencial na categoria de direitos de propriedade intelectual.

A proteção conferida à informação confidencial está regulada pelo artigo 39 do TRIPS:

SEÇÃO 7: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO

CONFIDENCIAL

ARTIGO 39

¹¹² LAMPREIA, Luiz Felipe. *O Brasil e a nova Organização Internacional do Comércio*: resultados da Rodada Uruguai, texto base da conferência proferida em 25 de maio de 1994, no Instituto de Estudos Avançados da USP, p. 15, apud FEKETE, op. cit., p. 389.

¹¹³ Elizabeth Kasznar Fekete chama atenção para a escolha do termo informação confidencial (*undisclosed information*), no lugar de segredo de negócio (*trade secret*), justificando-a em razão da dificuldade de uniformização terminológica e conceitual, optando o TRIPS por expressão neutra e genérica. (Ibid., p. 390.)

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ARTIGO 10bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.
2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; b) tenha valor comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

A proteção conferida pelo TRIPS à informação confidencial faz referência expressa ao artigo 10 da CUP, embasando tal tutela na repressão à concorrência desleal. Importante notar, no entanto, que a proteção prevista na CUP é conferida de forma indireta, apenas prevendo genericamente a repressão a ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Assim, ao fazer referência expressa à informação confidencial e à necessidade de sua proteção, o TRIPS elevou esse bem imaterial à mesma importância das marcas, patentes, direitos autorais e conexos e outros direitos e propriedade intelectual já regulamentados.

Embora a redação do TRIPS faça menção à informação confidencial, entendemos que a proteção abrange também o know-how, o que é corroborado pelos requisitos cumulativos previstos no parágrafo segundo do artigo 39.

O primeiro requisito do parágrafo segundo do artigo 39 é que a informação seja secreta no sentido de não ser conhecida de forma geral ou de fácil acesso por aqueles que lidam com esse tipo de informação. O segredo previsto não é absoluto, sendo necessária apenas uma restrição de acesso à informação, de modo a garantir um valor comercial a essa informação – segundo requisito. O valor comercial da informação se traduz na vantagem competitiva gerada pelos conhecimentos que compõem o know-

how, a qual pode ser fundamentada na conveniência do seu uso em um determinado setor produtivo.

É necessário, ainda, que o detentor da informação protegida adote precauções razoáveis para limitar o seu acesso por parte de terceiros. Mais uma vez, é importante pontuar que não é mandatório que a informação seja conhecida apenas por um indivíduo ou empresa, podendo ser empregada por um determinado número de agentes, desde que ainda seja observado um resultado efetivo e diferenciado em seu emprego. O TRIPS tampouco define quais seriam as precauções necessárias, podendo as medidas empregadas variarem de acordo com a informação e o seu campo de aplicação.

TÍTULO II – CONTRATOS INTERNACIONAIS DE FORNECIMENTO DE KNOW-HOW

O termo contrato de transferência de tecnologia abrange a cessão e licenciamento de uso de marca, a cessão e licenciamento de exploração de patente e desenho industrial, a exploração de tecnologia propriamente dita, a que se refere neste trabalho como contrato de know-how, os contratos de assistência técnica e os contratos de franquia. Trata-se de classificação adotada pelo Ato Normativo nº 135/1997 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), revogado pela Instrução Normativa nº 16/2013¹¹⁴ do mesmo instituto, órgão responsável pela averbação desses contratos.

O presente trabalho abordará apenas os contratos de know-how, principalmente os internacionais, fazendo referência aos demais contratos previstos na Instrução Normativa nº 16/2013 quando oportuno.

¹¹⁴ “Instrução Normativa nº 16/2013

RESOLVE: [...]

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

CAPÍTULO 1 – CONTRATOS INTERNACIONAIS

O contrato internacional é um instrumento jurídico que possui um elemento de estraneidade, um fator que conecte uma determinada relação a mais de um ordenamento jurídico estatal, sendo esse elemento, normalmente, o local de domicílio dos contratantes ou o local de execução das obrigações estipuladas no contrato¹¹⁵. Irineu Strenger apresenta a seguinte definição:

Todas as manifestações bi ou plurilaterais da vontade livres das partes, objetivando relações patrimoniais ou de serviços, cujos elementos sejam vinculantes de dois ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais, pela força do domicílio, nacionalidade, sede principal dos negócios, lugar do contrato, lugar de execução, ou qualquer circunstância que exprima um liame indicativo de Direito aplicável.¹¹⁶

As demais definições de contratos internacionais, embora não uniformes¹¹⁷, também partem da existência de um elemento internacional. Em razão desse ponto de partida variar de acordo com cada caso, devendo-se também levar em consideração a sua importância para o instrumento em questão, a apresentação de uma definição única se mostra tarefa árdua.

Em consonância com a definição acima apresentada, como elementos que podem definir a subordinação de um contrato a mais de um ordenamento jurídico, podemos destacar o domicílio das partes ou o local de cumprimento da obrigação. No caso dos contratos de know-how, tais elementos podem dizer respeito à diferença de domicílio do detentor e do receptor do know-how, ou mesmo a transferência de informações de um país para outro.

¹¹⁵ TIMM, Luciano Benetti. Contrato internacional de transferência de tecnologia no Brasil: intersecção da propriedade intelectual com o direito antitruste. Brasília: III Prêmio SEAE, 2008, p. 20.

¹¹⁶ STRENGER, Irineu. *Contratos Internacionais do Comércio*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 65

¹¹⁷ CRETELLA NETO, José. *Contratos internacionais: Cláusulas típicas*. Campinas: Millenium, 2011, p. 8.

Geralmente esses elementos de conexão estão presentes nos contratos de know-how. A predominância da natureza internacional desses instrumentos deve-se ao desenvolvimento do comércio internacional, à abertura da economia brasileira e, muitas vezes, a opções das partes, pois possibilitam ao detentor manter a vantagem competitiva em seu território por meio da restrição da circulação das informações e, por outro lado, garantir o retorno do investimento no desenvolvimento do know-how por meio do seu licenciamento oneroso.

Os elementos internacionais dos contratos dificultam a delimitação da lei aplicável. Para tal delimitação, importante levar em consideração o princípio da autonomia da vontade, que determina, em geral, a liberdade de as partes contratarem ou não, escolhendo o contratante, e de estipular o conteúdo do contrato¹¹⁸.

Com fundamento no princípio da autonomia da vontade, é facultado às partes, em princípio, delimitarem a lei que regerá o contrato, desde que tal escolha não gere conflitos com nenhuma disposição de ordem pública.

No caso do Brasil, aplicam-se as disposições do artigo 9º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê, como regra, a aplicação da lei do país em que as obrigações se constituírem, estabelecendo ainda que, em caso de as partes assinarem o contrato em domicílios diferentes, reputa-se o ato constituído no local em que residir o proponente¹¹⁹.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não contém nenhuma disposição quanto à possibilidade de estipulação, nos contratos internacionais, da legislação aplicável em caso de disputa, o que gerou o entendimento de limitação quanto à escolha da lei de regência do contrato, implicando vedação à autonomia da vontade das partes:

¹¹⁸ “Por autonomia da vontade entenderemos a liberdade de as partes pactuarem, de comum acordo, as cláusulas contratuais da maneira que lhes for mais conveniente, em especial a lei aplicável ao contrato internacional e o foro competente para julgar eventual litígio oriundo desse contrato. A liberdade será balizada, de um lado, pela noção de ordem pública, e, de outro, pelas leis imperativas.” (Ibid., p. 195.)

¹¹⁹ “Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.

§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.

§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”

No Brasil, a situação apontada pela melhor doutrina é a seguinte: a legislação atual não reconhece expressamente o princípio da autonomia da vontade das partes quanto à escolha da lei aplicável aos contratos internacionais [...].¹²⁰

Em contrapartida, corrente divergente entende possível a observância da autonomia da vontade na escolha da lei de regência de contratos internacionais sob o seguinte fundamento:

Aliás, o princípio da autonomia da vontade está, ainda, no §2º do art. 9º, no emprego ali do verbo ‘reputa-se’, sinônimo de presume-se. De fato, esta fórmula reputa-se, presume-se, cobre sempre o princípio da autonomia da vontade, abrindo a tradicional ressalva ‘salvo estipulação em contrário’, ou ‘em falta de vontade expressa ou tácita’. Havendo tal escolha expressa ou tácita, não predomina a lei de residência do proponente, substituída pela eleita entre as partes.¹²¹

Embora a autonomia da vontade encontre limitações nas disposições de ordem pública, a própria redação do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro permite às partes que se determine o local de constituição das obrigações, como modo de eleição da lei a ser aplicada no contrato¹²². Nessa mesma linha, Maristela Basso aponta que devem as partes “procurar realizar o negócio no país cuja lei pretende que seja aplicada ao contrato, razão pela qual é importante a escolha do local da negociação”¹²³. Dessa forma, pode-se entender que não houve repressão à autonomia da

¹²⁰ CRETELLA NETO, op. cit., p. 185.

¹²¹ VALLADÃO, Haroldo. *Direito Internacional Privado*. 2. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1970, p. 379.

¹²² “Mas o art. 9º não significa que se aplique irrestrittivamente o princípio da territorialidade, pois o local da celebração é livre, e a autonomia da vontade das partes na escolha desse local será respeitada.” (BAPTISTA, Luiz Olavo. *Contratos Internacionais*, São Paulo: Lex Editora, 2010, p. 109)

¹²³ BASSO, Maristela. A autonomia da vontade nos contratos internacionais do comércio. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo Borba (Coord.). *Direito e comércio internacional: tendências e perspectivas: estudos em homenagem ao Prof. Irineu Strenger*. São Paulo: LTr, 1994, p. 48.

A autora pondera, no entanto, não se tratar de solução definitiva, uma vez que um contrato celebrado em um país pode ser executado em outro, ensejando novos problemas sobre a lei aplicável.

vontade, a qual, no entanto, encontrará o seu limite nas condições estipuladas no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Importante salientar que a aplicação do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é limitada aos casos de apreciação de contratos internacionais pelo Judiciário. Caso as partes optem por resoluções de conflitos por meio da arbitragem, não haverá limitação na escolha da lei aplicável¹²⁴.

§ 1º CONCEITO DE CONTRATOS DE KNOW-HOW

Com base na definição de know-how apresentada neste trabalho, levando em conta os seus elementos, o contrato de know-how pode ser definido como “o pacto que se presta a transferir conhecimentos ou técnicas especializadas não reveladas, empregados na comercialização de bens ou serviços, mediante o pagamento de contraprestação, sob a forma de royalties.”¹²⁵

A doutrina conceitua o contrato de know-how da seguinte forma:

O contrato de know-how é aquele em que uma pessoa, física ou jurídica, se obriga a transmitir, ao outro contraente, para que este os aproveite, os conhecimentos que tem de processo especial de fabricação, de fórmulas secretas, de técnicas ou de práticas originais, durante certo tempo, mediante o pagamento de determinada quantia, chamada royalty, estipulada livremente pelos contraentes.¹²⁶

Entende-se como um instrumento jurídico de natureza convencional que viabiliza a transferência de conhecimentos, dados, tecnologia ou processos com finalidade industrial, com grau maior ou menor de

¹²⁴ “Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.”

¹²⁵ MACHADO, Maria Amélia Maciel; KRUSCHEWSKY, Eugênio de Souza. Contrato de Know-How. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; PEDROSA, Laurício Alves Carvalho (Coord.). *Novas figuras contratuais*: Homenagem ao professor Washington Luiz da Trindade. São Paulo: LTr, 2010, p. 186.

¹²⁶ DINIZ, op. cit., p. 4.

sigilo, podendo ser transferido, a título gratuito ou oneroso, e, para manter a competitividade, a tecnologia não deverá ser divulgada para terceiros, e somente utilizada dentro dos parâmetros acordados.¹²⁷

Ao contrário das definições acima, que se apoiam em um mínimo de sigilo ou novidade do know-how objeto do contrato, o conceito apresentado por Gabriel Francisco Leonardos entende ser possível que as informações em domínio público sejam objeto do contrato de know-how¹²⁸. E mais, tal contrato poderia ser celebrado de forma onerosa.

Ao justificar seu entendimento, o autor faz uma analogia entre o contrato de know-how e a contratação de um profissional, no caso, um professor, para ensinar a um aluno uma matéria que milhares de outros profissionais poderiam ensinar. Em sua visão, o fato de a informação estar disponível não significa que qualquer técnico no assunto possa utilizá-la de forma rápida e sem complicações, de forma que, em algumas situações, pode ser conveniente para o interessado utilizar determinados conhecimentos e que aquele que o desenvolveu lhe assessorar, de forma a garantir um aproveitamento mais efetivo.

Por óbvio, a diferença entre uma informação disponível e outra de restrito acesso seria o seu valor econômico e, conseqüentemente, a base de remuneração, condições e obrigações negociadas nos respectivos instrumentos jurídicos que regulariam o seu fornecimento. A seguir os ensinamentos do autor:

Poder-se-á, então, perguntar: por que alguém pagaria para adquirir um know-how que se encontra em domínio público? A resposta é simples: pelo mesmo motivo que um aluno paga ao professor para lhe ensinar uma matéria que centenas ou milhares de outros professores poderiam ensinar.[...]

¹²⁷ FLORES, op. cit., p. 29.

¹²⁸ Essa posição está em consonância com a própria definição de know-how apresentada pelo autor, na qual ele entende que o know-how pode ou não estar protegido sob o regime do segredo, sendo importante apenas que os conhecimentos possuam valor econômico. Nesse sentido, ver Parte 1, Título I, Capítulo 2, § 1º.

Prosseguindo na análise da necessidade ou não de confidencialidade do know-how, ocorre que o fato de determinada tecnologia estar em domínio público não significa sempre que qualquer pessoa, por mais conhecimentos técnicos de que seja possuidora, possa utilizá-la com desembaraço. Ela poderá fazê-lo do ponto de vista jurídico (pois não infringirá direitos de terceiros ao valer-se de tal tecnologia), mas não poderá do ponto de vista prático pois simplesmente não saberá como ela funciona. Esta pessoa precisará aprender tal tecnologia (ou desenvolvê-la originalmente, tal e qual estivesse reinventando a roda).¹²⁹

Entendemos que a regra é que o contrato de know-how tenha como objeto informações valiosas e de acesso restrito, sendo que o grau de sua não disponibilidade determinará o seu valor econômico e o nível de proteção estipulado nesse instrumento jurídico. Os ensinamentos de Gabriel Francisco Leonardos apontam, ainda que implicitamente, uma restrição no acesso à informação negociada.

Ora, se a forma de implementação do know-how somente pode ser realizada de forma eficaz pelo seu próprio desenvolvedor, ainda que parte das informações sejam de acesso público, observa-se, sem dúvida, um certo grau de sigilo decorrente do know-how. E esse sigilo, ainda que não absoluto, garantiria vantagem competitiva e valor econômico ao seu objeto.

§ 2º CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS DE KNOW-HOW

As principais características do contrato de know-how podem ser apresentadas da seguinte forma:

(i) Bilaterais e sinalagmáticos. Os contratos de know-how geram obrigações para o detentor do know-how, que se compromete a fornecê-lo a um terceiro que, por sua vez, se compromete a utilizá-lo nas condições estabelecidas, prezando pelo seu

¹²⁹ LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 92-93.

acesso restrito, caso convencionado. Com a conjunção de vontades, são atribuídas obrigações a ambas as partes, já discutidas neste trabalho.

Em regra, os contratos de know-how podem prever mais de uma parte como destinatário. No entanto, tal figura é pouco usual, especialmente em razão da necessidade de se controlar o uso do conjunto de conhecimentos transmitidos, bem como o cuidado que o titular do know-how deve ter na revelação do seu conteúdo, de modo a garantir o máximo de sigilo possível.

Os contratos de know-how também possuem natureza sinalagmática, dada a equivalência das obrigações impostas, sendo a causa da prestação do fornecedor a mesma das obrigações do adquirente.

(ii) Em regra, onerosos. Geralmente, o titular do know-how exige uma contraprestação pelo fornecimento das informações, seja por meio de uma compensação monetária ou por meio do aperfeiçoamento de sua tecnologia, com a garantia de que tal aperfeiçoamento lhe será, posteriormente, licenciado ou cedido.

O contrato oneroso é aquele por meio do qual um dos contratantes sofre um sacrifício patrimonial, correspondente a uma vantagem a qual pleiteia¹³⁰. Como apontado por Orlando Gomes, contrato oneroso é “aquele em que cada uma das partes visa a obter uma vantagem¹³¹”.

Caso o proveito em contrapartida à cessão ou licença do know-how não implique o recebimento de vantagem pecuniária, o contrato ainda terá natureza onerosa, uma vez que a contraprestação devida ao fornecedor pode ser satisfeita de outras maneiras, como concessão de licenças referentes aos aprimoramentos realizados pelo adquirente ou mesmo o desenvolvimento e exploração de novos mercados mediante a utilização do know-how.

Embora não usual, nada impede que o contrato de know-how seja gratuito, especialmente quando celebrado entre empresas do mesmo grupo econômico.

¹³⁰ RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade, v. 3. 30. ed. atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), São Paulo: Saraiva, 2004, p. 31.

¹³¹ GOMES, Orlando. *Contratos*. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 87[^].

Aspecto que merece atenção é a necessidade da concessão de prestação e contraprestação equivalentes¹³², sob pena de, em última instância, incorrer em nulidade, nos termos do artigo 157 do Código Civil Brasileiro¹³³ e seus parágrafos, ou mesmo com base na função social do contrato¹³⁴.

(iii) Típicos ou atípicos. A classificação dos contratos de know-how entre típico ou atípico é controversa.

Contrato típico é o instrumento jurídico regulado no ordenamento jurídico, seja de forma extensa ou não; atípico é “aquele regulado por normas gerais, e não normas específicas”¹³⁵. Trata-se de instrumentos jurídicos fonte de inesgotáveis obrigações.

Embora não especificados em lei, os contratos atípicos são protegidos pelo ordenamento jurídico, que resguarda a manifestação de vontade das partes. Dada a ausência de disposições legais expressas, os contratantes devem se atentar na estipulação de condições claras e detalhadas, fornecendo melhores condições interpretativas.

A Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 211, menciona contratos que impliquem em transferência de tecnologia apenas para estabelecer a competência do INPI em suas averbações. No entanto, a Lei da Propriedade Industrial não dedica aos contratos de know-how uma disciplina jurídica específica¹³⁶.

Maria Amélia Maciel Machado e Eugênio de Souza Kruschewsky entendem que o contrato de know-how é “classificado como contrato atípico porque, a despeito de

¹³² João Marcelo de Lima Assafim aponta o caráter subjetivo da equivalência das prestações estabelecidas no contrato. No entanto, tal subjetividade não justifica uma desproporção injustificada. (op. cit., p. 148.)

¹³³ “Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.”

¹³⁴ Artigo 421 do Código Civil Brasileiro

¹³⁵ VENOSA, op. cit., p. 426.

¹³⁶ Ao contrário do que se verifica com relação às licenças de marcas e patentes, por exemplo, que, embora não disciplinadas de forma exaustiva, contam com uma regulamentação específica prevista na Lei da Propriedade Industrial.

criação permitida pelo legislador (art. 425/CC), não foi por ele prevista nem regulamentada”¹³⁷.

Ao apresentar as características dos contratos de know-how, João Marcelo de Lima Assafim apresenta entendimento que, apesar de sua atipicidade legal, são típicos na esfera social, têm “presença intensa na realidade econômica, constituindo um verdadeiro fenômeno social”¹³⁸. No entanto, o autor ressalta a ausência de disciplina normativa própria desse instrumento jurídico, devendo ser submetido às normas de caráter geral que regulam os negócios jurídicos.

(iv) Em regra, solenes. Quando se tratar de contrato internacional, celebrado a título oneroso, demandando a remessa de royalties ao exterior, o contrato de know-how deverá ser escrito, registrado no INPI e, posteriormente, no Banco Central. Caso não seja necessário o registro do contrato perante o INPI, o contrato de know-how poderá ser de forma livre e, portanto, não solene¹³⁹.

(v) Execução sucessiva. Ao contrário dos contratos de trato único, que estabelecem o cumprimento das obrigações impostas em um único momento, os contratos de know-how são de execução sucessiva, na medida em que a relação das partes se desenvolve por um período mais ou menos longo, devido à sua própria natureza.

O objeto do contrato de know-how geralmente é complexo, não podendo ser transmitido ao contratante de forma instantânea, sendo necessária uma longa relação entre as partes e, muitas vezes, a prestação de assistência técnica pelo detentor da tecnologia.

Parte da doutrina entende a possibilidade da classificação de contratos de licença de know-how como de trato único, uma vez que a transmissão do bem imaterial ocorreria através de um único ato, quando da entrega dos conhecimentos técnicos e

¹³⁷ MACHADO; KRUSCHEWSKY, op. cit., p. 186.

¹³⁸ ASSAFIM, op. cit., p. 155.

¹³⁹ Já tratamos da forma dos contratos de know-how na Parte 1, Título II, Capítulo 2, § 1º – C. Sobre os casos de necessidade de averbação do contrato de know-how no INPI e os efeitos de tal averbação, discorreremos na Parte 2, Capítulo 2.

informações a fim de possibilitar o uso do know-how. Caso as partes estabeleçam outras obrigações duradouras, o contrato será de trato sucessivo¹⁴⁰.

Discordamos desse entendimento, pois o know-how é composto por um conjunto de conhecimentos técnicos, cuja transmissão não se observa em único ato, sendo necessário, como regra, um relacionamento e troca de experiências entre as partes. Além disso, como vimos, esse tipo de contrato tem como regra a imposição de contrapartidas à parte adquirente, que deverá zelar pelo acesso restrito às informações e, muitas vezes, garantir a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos com o know-how. Por isso, reforçamos nosso entendimento quanto à necessidade do estabelecimento de uma relação duradoura e contínua entre as partes contratantes.

(vi) Prazo determinado ou indeterminado. Não há qualquer imposição legal que limite a autonomia da vontade das partes quanto à estipulação do prazo de validade do contrato de know-how. O prazo do contrato de know-how apenas deve observar a duração em que o know-how oferecer vantagem competitiva, gerando, dessa forma, um valor agregado. Tratando-se de um aspecto privado, entendemos que o prazo do contrato de know-how, bem como a análise quanto à sua competitividade caberia às partes.

No entanto, caso necessária a sua averbação no INPI, o Instituto impõe um limite temporal de cinco anos, renováveis por mais cinco anos, dependendo da observância de certas condições.

(vii) *Intuito personae*. Característica peculiar dos contratos de know-how que merece destaque é que a sua celebração, geralmente, ocorre em função da pessoa dos contratantes ou de um deles. As características das partes contratantes que justifiquem a celebração de negócio jurídico envolvendo o know-how podem ser diversas, sendo apresentadas apenas algumas delas a seguir.

Para o fornecedor, é importante que o adquirente tenha condições de fazer uso efetivo do know-how, explorando os mercados potenciais, e, caso previsto, que desenvolva melhorias no objeto do know-how, contribuindo muitas vezes com o desenvolvimento do negócio do concedente. Ademais, dada a proteção de fato do know-

¹⁴⁰ Nesse sentido, ver ASSAFIM, op. cit., p. 149-150.

how, é interessante para o fornecedor que o adquirente tenha condições de manter o seu caráter secreto, sob pena de prejuízos ao valor do bem imaterial.

Pela ótica do fornecedor, é interessante contratar conhecimentos já desenvolvidos e aplicados, também visando garantir uma vantagem competitiva advinda do uso do know-how, que lhe garanta uma posição de destaque no seu ramo de atuação.

A natureza *intuitu personae* do contrato de know-how justifica a proibição de cessão do negócio jurídico envolvendo a sua licença, acarretando a extinção do contrato de know-how. Discussão que se apresenta é se a extinção se justificaria caso a cessão do contrato não implicasse a perda das características que justificaram a sua celebração em um primeiro momento.

A doutrina internacional aponta que a natureza personalíssima do contrato justificaria a sua denúncia em caso de mudança nas partes contratantes, ainda que tal alteração se desse de forma involuntária, como, por exemplo, nos casos de fusão, sucessão ou incorporação¹⁴¹.

João Marcelo de Lima Assafim defende ser necessário analisar a influência e importância das características e qualidades que influenciaram as partes contratantes na celebração do contrato de know-how. Caso tais características permaneçam mesmo com a cessão do contrato, não se justificar a sua extinção¹⁴².

Cesar Flores, por sua vez, defende que, na hipótese de alteração involuntária do adquirente, como em caso de sucessão, a extinção do contrário, embora possível, ensejaria uma compensação monetária ao adquirente, que não contribui pela mudança e seria privado do uso da tecnologia¹⁴³.

Apoiamo-nos no entendimento de que o caráter personalíssimo do contrato de know-how justifica a sua extinção em caso de qualquer alteração nas partes contratantes, ainda que as partes sucessoras possuam características semelhantes. Com efeito, a alteração da pessoa do adquirente geralmente implica, em menor ou maior grau, a necessidade de divulgação de informações confidenciais a indivíduos não

¹⁴¹ Esse é o entendimento de José Massaguer. (*El contrato de licencia de know-how*. Barcelona: Bosch, 1989, p. 319.)

¹⁴² ASSAFIM, op. cit., p. 152.

¹⁴³ FLORES, op. cit., p. 106-107.

previstos quando da celebração do negócio jurídico, podendo o concedente optar por não incorrer no risco de divulgação exagerada de tais informações.

Não obstante, não pode o adquirente se ver repentinamente privado da utilização de know-how devidamente contratado e com a estipulação de valores para a sua utilização por prazo inicialmente negociado entre as partes.

Assim, a denúncia do contrato em razão da sua cessão involuntária pode justificar o pagamento por perdas e danos, bem como o ressarcimento de eventuais investimentos realizados pelo adquirente na expectativa de uso pleno do know-how pelo período inicialmente acordado em negócio jurídico.

CAPÍTULO 2 – ELEMENTOS DOS CONTRATOS DE KNOW-HOW

Os contratos de know-how constituem a principal forma de circulação das informações e conhecimentos que o compõem e se caracterizam como um importante instrumento de proteção desse bem imaterial. Nesse sentido, as condições do contrato de know-how deverão ser estipuladas de forma cuidadosa, refletindo de forma fidedigna a vontade das partes, o objeto do negócio jurídico, bem como as limitações quanto ao seu uso e, especialmente, as devidas obrigações de confidencialidade.

No presente trabalho adotaremos a divisão dos elementos dos contratos de know-how em elementos essenciais, os que deverão obrigatoriamente estar presentes nos contratos, e acidentais, utilizados para modificar os efeitos dos contratos.

Analisando os elementos essenciais dos contratos de know-how, João Marcelo de Lima Assafim propõe classificar tais elementos em subjetivos, objetivos e formais. O grupo dos elementos subjetivos trataria dos requisitos de: (i) existência de duas ou mais pessoas; (ii) a capacidade genérica das partes; (iii) a capacidade específica para celebrar o contrato e (iv) consentimento livre de vícios. No segundo grupo, referente ao objeto do contrato, estariam: (i) os requisitos de licitude do seu objeto, (ii) a possibilidade física ou jurídica do objeto, (iii) a sua determinação e (iv) o respectivo caráter econômico. Por fim, o terceiro grupo estaria relacionado com a forma do contrato¹⁴⁴.

¹⁴⁴ ASSAFIM, op. cit., p. 119-120.

Denis Borges Barbosa entendia que as cláusulas essenciais seriam aquelas em que o fornecedor do know-how se comprometeria a comunicar experiências empresariais ao receptor, que, por sua vez, se comprometeria a retribuir a comunicação, caso o contrato seja oneroso, bem como a manter a substância econômica do know-how, impedindo o seu acesso geral.

Quanto aos elementos acidentais, o doutrinador apresentou rol exemplificativo, do qual destacamos os elementos a seguir: (i) limitações ao uso de meios de comunicação e respectivas cláusulas de sanção em caso de descumprimento; (ii) delimitação da exclusividade com relação ao uso do know-how – se será absoluta, com a exclusão do fornecedor, ou relativa, excluindo terceiros, mas possibilitando o uso do know-how pelo seu titular; (iii) não fornecimento e divulgação do know-how a terceiros¹⁴⁵; (iv) cláusulas de garantia sobre a titularidade do know-how e de não violação de direitos prioritários de terceiros; (v) cláusula quanto à obrigação do fornecedor do know-how também informar o adquirente de eventuais aperfeiçoamentos; (vi) cláusula de grant-back, segundo a qual o adquirente se obriga a comunicar ao fornecedor eventuais aperfeiçoamentos¹⁴⁶.

§ 1º ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO DE KNOW-HOW

A – PARTES DO CONTRATO DE KNOW-HOW

Os contratos de know-how envolvem o detentor do bem imaterial e o interessado em utilizá-lo, podendo ser pessoas físicas ou jurídicas¹⁴⁷. A denominação das partes depende, principalmente, da sua natureza jurídica, se de licença ou cessão.¹⁴⁸

Como este capítulo se dedicará apenas aos elementos do contrato de know-how de forma geral, denominaremos as partes de concedente ou fornecedor e adquirente ou

¹⁴⁵ Embora não obrigatório, trata-se de elemento de notável importância para o titular do know-how. As peculiaridades da obrigação de não divulgação do know-how serão abordadas a seguir.

¹⁴⁶ BARBOSA, [s.d.], op. cit., p. 41.

¹⁴⁷ Considerando os custos muitas vezes envolvidos no desenvolvimento e implementação do know-how, bem como a sua aplicabilidade, os contratos de know-how, em regra, são celebrados entre pessoas jurídicas. No entanto, não há qualquer impedimento para que o negócio jurídico seja realizado entre pessoas físicas.

¹⁴⁸ Na Parte 1, Título II, Capítulo 3 abordaremos a natureza jurídica do contrato de know-how.

destinatário, sem a realização, nesse momento, de uma análise profunda a respeito da natureza do negócio jurídico.

O fornecedor, no caso, é o titular do conjunto de conhecimentos que constitui o know-how, estando legitimado, portanto, a celebrar negócios jurídicos envolvendo a sua circulação e uso por terceiros, seja de forma definitiva ou temporária. Dessa forma, o fornecedor autoriza o destinatário a utilizar, sob determinadas condições, o bem de sua titularidade. Ao outorgar tal autorização, o fornecedor busca, em geral, obter remuneração para o uso do know-how, nos casos em que o contrato é celebrado de forma onerosa, recuperando dessa forma os gastos decorrentes do seu desenvolvimento e implantação.

A posição de destinatário do contrato de know-how, por sua vez, é ocupada pela pessoa jurídica ou física a favor de quem a autorização de uso será outorgada. Nos dizeres de João Marcelo de Lima Assafim:

Um sujeito ostenta a condição de adquirente através da correspondente autorização do titular da tecnologia outorgada, na forma estabelecida pela lei. Assim, se, por um lado, o concedente autoriza o uso dos bens imateriais tecnológicos, o adquirente, em função de um ato comercial, fica autorizado a usar os bens imateriais objeto da transferência”.¹⁴⁹

Vale ressaltar que a posição de destinatário pode ser ocupada por mais de uma pessoa física ou jurídica.

O intuito do fornecedor ao celebrar o contrato de know-how é obter inovação e capacitação tecnológica, gozando do valor agregado e das vantagens competitivas proporcionadas pelo know-how licenciado ou cedido.

B – OBJETO DO CONTRATO DE KNOW-HOW

O objeto do contrato de know-how é o conjunto de conhecimentos que o compõem, sendo da própria essência do contrato a definição e detalhamento das

¹⁴⁹ ASSAFIM, op. cit., p. 133.

informações transmitidas, bem como a sua forma de emprego. Como bem aponta Cesar Flores, “não se pode atribuir subjetivamente transferência não individualizada, de forma a dificultar a identificação do know-how”¹⁵⁰.

Maurício Curvela de Almeida Prado também aponta a importância de se caracterizar com precisão o bem envolvido no negócio jurídico, sendo necessária, inclusive, a indicação dos suportes físicos que contenham o know-how¹⁵¹.

Para Cesar Flores, o segredo em si, um conhecimento técnico exclusivo apto a gerar vantagem econômica, deve ser característica integrante do objeto do contrato¹⁵². Como já abordamos, basta que o objeto do contrato possua valor agregado, apto a conferir vantagem competitiva, sem que a característica secreta seja mandatária.

Denis Borges Barbosa aborda o objeto do contrato de know-how de forma diferente, apontando se tratar da “cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais”¹⁵³.

Importante que as cláusulas que regulem o objeto do know-how também tratem de limitações quanto ao seu uso, território, e se tal uso será realizado de forma exclusiva ou não, bem como de disposições envolvendo os aperfeiçoamentos realizados no know-how¹⁵⁴.

Caso a exclusividade imposta no contrato seja relativa, não excluindo, portanto, o uso do know-how por parte do fornecedor, os aperfeiçoamentos podem ser atingidos por qualquer das partes.

No caso de contratos envolvendo licenças de patente, a Lei da Propriedade Industrial estabelece que os aperfeiçoamentos pertencerão à parte que os fizer, sendo

¹⁵⁰ FLORES, op. cit., p. 88.

¹⁵¹ PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. *Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 90.

¹⁵² FLORES, op. cit., p. 89.

¹⁵³ BARBOSA, [s.d.], op. cit.

¹⁵⁴ “A tecnologia é eminentemente dinâmica, isto é, sofre constantes aperfeiçoamentos, desenvolvimentos, melhorias, adaptações por qualquer das partes contratantes, e é esperado que assim seja. Em vista disso, o contrato deverá ser claro sobre a quem pertencem os desenvolvimentos derivados da tecnologia fornecida, e se há obrigação da parte de transmitir à outra tais desenvolvimentos durante o prazo contratual.”
(VIEGAS, op. cit., p. 162.)

assegurado à outra parte a preferência no seu licenciamento¹⁵⁵. Ocorre que não há qualquer disposição legal no tocante à titularidade ou preferência no uso de melhoramentos introduzidos em know-how, cabendo às partes determinar tais condições. Na ausência de disposições nesse sentido, não haverá, em princípio, obrigações de transmissão de melhoramentos.

Não obstante a liberdade de contratar das partes, podem ser consideradas abusivas cláusulas que estabeleçam a obrigação de o adquirente repassar ao concedente, de forma gratuita, eventuais aperfeiçoamentos no know-how, especialmente se o uso do know-how for autorizado de forma onerosa.

C – FORMA DO CONTRATO DE KNOW-HOW

A forma do contrato constitui o meio pelo qual a vontade das partes é exteriorizada, resultando em obrigações e relações jurídicas.

Como regra geral, o Código Civil Brasileiro¹⁵⁶ estabelece que, exceto nos casos em que a lei imponha uma determinada forma para a validade do negócio jurídico, um contrato independe de uma forma determinada para produzir efeitos, desde que seja observada a exteriorização da declaração da vontade das partes.

Embora não obrigatória, a forma dos negócios jurídicos constitui elemento que garante segurança jurídica às partes, restando estabelecidos, de forma clara, seus direitos, obrigações e garantias contratuais. No caso de contratos envolvendo fornecimento de tecnologia em geral e, especialmente, know-how, a forma é necessária para que as disposições contratuais gerem efeitos perante terceiros¹⁵⁷.

Importante ressaltar que a forma é necessária apenas para a produção de efeitos perante terceiros, sendo o contrato válido e efetivo entre as partes independentemente de

¹⁵⁵ Lei da Propriedade Industrial: “Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.”

¹⁵⁶ Código Civil Brasileiro: “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

¹⁵⁷ Lei da Propriedade Industrial: “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.”

qualquer formalidade¹⁵⁸. Não obstante, dadas as peculiaridades do contrato de know-how e a importância do bem jurídico que compõe o seu objeto, é recomendável a celebração de contratos sempre cuidadosamente redigidos entre as partes.

§ 2º ELEMENTOS ACIDENTAIS DO CONTRATO DE KNOW-HOW

Em que pese a não obrigatoriedade das cláusulas acessórias, algumas condições do contrato de know-how devem ser amplamente negociadas entre as partes, evitando-se, assim, o prejuízo ou mesmo perecimento do valor econômico do seu objeto. A seguir trataremos das cláusulas acidentais mais relevantes dos contratos de know-how.

A – CAUSA DO CONTRATO

A causa do contrato geralmente está explícita nos seus considerandos, nos quais as partes apresentam as suas intenções e motivações na sua celebração. Tais cláusulas são verificadas com frequência em contratos internacionais. Com o advento do Código Civil Brasileiro de 2002¹⁵⁹, e dado o aumento da execução de contratos com partes estrangeiras, os considerandos passaram a fazer parte da cultura brasileira.

Os considerandos dos contratos não deverão apenas retratar as intenções das partes, deixando expresso também o equilíbrio que se busca entre os direitos e obrigações estipuladas, em observâncias aos princípios e fundamentos do Código Civil.

B – GARANTIAS CONCEDIDAS PELAS PARTES

Como cláusula acessória, a validade de um contrato de know-how não depende da estipulação de garantias pelas partes. No entanto, trata-se de aspecto de preocupação e relevância.

Há discrepância na doutrina a respeito da extensão das garantias concedidas pelo fornecedor do know-how, se de alcançar um resultado efetivo, ou de envidar esforços para que os objetivos almejados pelo receptor da tecnologia sejam atingidos.

¹⁵⁸ Nos casos de contratos internacionais de know-how que determinem o pagamento de royalties, o contrato deverá ser escrito, averbado perante o INPI e registrado no Banco Central. Verifica-se, portanto, forma necessária nessa hipótese.

¹⁵⁹ Nos termos do artigo 421 do Código Civil Brasileiro, “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.”

Os que entendem que as garantias concedidas pelo fornecedor seriam de resultado¹⁶⁰ defendem que o fornecedor teria a obrigação de fazer com que o destinatário atingisse determinados objetivos em decorrência do emprego do know-how. O fornecedor teria, inclusive, obrigação de, se necessário, adaptar o know-how transferido, para que o seu uso fosse mais efetivo para o destinatário.

O que se verifica, no entanto, é que as garantias por parte do fornecedor do know-how não têm como objetivo assegurar o alcance de resultados por parte do destinatário, os quais muitas vezes dependem de outros fatores econômicos e comerciais, e não apenas o mero emprego das informações fornecidas. Nesse sentido, o fornecedor deve envidar seus melhores esforços para que o destinatário obtenha os resultados visados em decorrência do uso do know-how. Contudo, uma vez observado o emprego de tais esforços, não deverá ser imputada qualquer responsabilidade ao fornecedor, caso as expectativas do destinatário resem frustradas. Ainda que a prática demonstre não ter o fornecedor obrigação de resultado, o destinatário pode exigir garantias quanto à qualidade, aplicabilidade e extensão do know-how a ser utilizado.

As garantias previstas no contrato não se referem somente à performance do know-how, abrangendo ainda garantias quanto à titularidade exclusiva do know-how, bem como que o seu uso, nos termos estabelecidos no contrato, não implicará qualquer violação a direitos de terceiros.

C – REMUNERAÇÃO PELO USO DO KNOW-HOW

A autorização para o uso do know-how pode ser concedida de forma gratuita ou onerosa, dependendo da restrição de acesso à tecnologia, dos resultados que podem vir a ser alcançados com o seu emprego, e, principalmente, do relacionamento entre as partes.

Com efeito, a remuneração¹⁶¹ é um dos elementos mais importantes dos contratos em geral. Com relação aos contratos que envolvem know-how, o valor do seu objeto pode ser estabelecido com base em diversos elementos, merecendo destaque: (i)

¹⁶⁰ PAULIN, op. cit.

¹⁶¹ A Lei nº 4.131/1962 determina como royalty o pagamento decorrente do uso de patente, marcas e outros títulos da mesma espécie. O pagamento em razão do uso de know-how geralmente é denominado remuneração. No presente trabalho, utilizaremos as duas expressões.

a qualidade e confiabilidade da tecnologia, se já foi testada ou se ainda está em fase de implementação; (ii) a eficácia da proteção do know-how em questão, se há patentes envolvidas, garantindo uma oponibilidade *erga omnes* com relação a uma parte do objeto do contrato, bem como a indisponibilidade do objeto do know-how; (iii) a exclusividade no seu fornecimento e a abrangência quanto ao uso da tecnologia; (iv) o potencial de mercado que poderá ser atingido com a tecnologia, um mercado em potencial ou uma clientela efetiva, já conquistada; (v) o preço do produto ou serviço que utilizará a tecnologia, bem como os impostos e taxas incidentes, (vi) custos de treinamento, caso necessário e (vii) duração do contrato¹⁶².

No Brasil observa-se que a remuneração é estabelecida, de forma geral, com base em um percentual sobre a venda dos produtos ou serviços nos quais o know-how é empregado. Em outros casos, é possível estabelecer um montante inicial para a implementação da tecnologia, seguido do pagamento de royalties variáveis, sendo que o pagamento inicial deverá ser deduzido do valor variável. As partes também podem convencionar o pagamento de um valor mínimo.

Embora haja uma certa flexibilidade na fixação da forma de remuneração, o valor remetido, em caso de royalties destinados ao exterior, deverá observar as limitações impostas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com base na Portaria nº 436/1958, do Ministério da Fazenda. Tais limitações serão tratadas de forma detalhada na Parte 2, Capítulo 3, § 1º deste trabalho.

D – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE KNOW-HOW

O contrato de know-how possui peculiaridades com relação às suas datas iniciais e finais de vigência. As peculiaridades com relação à data inicial de vigência têm impacto na remessa de remuneração ao exterior como contrapartida ao uso do know-how.

Para fins de remessa de remuneração, a data de vigência será considerada a data de assinatura ou aquela convencionada pelas partes, desde que seja apresentado

¹⁶² VIEGAS, op. cit., p. 165-166.

pedido de averbação do contrato perante o INPI em até sessenta dias¹⁶³ da data estipulada como início da vigência¹⁶⁴. Caso a apresentação do contrato perante o INPI ocorra em prazo mais extenso, a data de vigência para remessa de pagamento será considerada a data do protocolo comprovando a apresentação do contrato perante o Instituto. Também nada impede que as partes estipulem data posterior, após o início da venda dos produtos ou serviços oferecidos com o uso do know-how.

Vale ressaltar que as datas e prazos acima apenas delimitam o prazo para remessa de pagamentos. O concedente poderá autorizar o uso do know-how a partir da assinatura do contrato.

Com relação ao prazo final de vigência, esse deveria ser livremente convencionado entre as partes, levando em consideração o período em que o know-how oferecer vantagem competitiva, gerando, dessa forma, um valor agregado. Não obstante, o prazo final de vigência dos contratos de know-how também está sujeito à ingerência do INPI¹⁶⁵.

De forma geral, o INPI limita o prazo de vigência do contrato de know-how em cinco anos, com possibilidade de prorrogação por até mais cinco anos, caso as partes demonstrem que o prazo inicial não foi suficiente para que o adquirente absorvesse o objeto do know-how ou que foram inseridos novos aspectos do know-how.

Nada impede que as partes decidam terminar o contrato de know-how antes do prazo inicialmente previsto para a sua vigência, em decorrência de (i) rescisão¹⁶⁶, (ii) resolução ou em caso de (iii) mudança da parte adquirente.

Em caso de rescisão, o término do contrato deve observar a mesma forma da sua execução, sendo respeitado ainda o eventual prazo de aviso prévio estabelecido no contrato. Nos casos de rescisão unilateral do contrato de know-how, é necessário se atentar ainda para eventuais investimentos por uma das partes, de modo que a denúncia

¹⁶³ O prazo de sessenta dias é utilizado com base na disposição geral da cláusula 224, da Lei da Propriedade Industrial, que determina que não havendo estipulação expressa, o prazo para prática do ato será de sessenta dias.

¹⁶⁴ Como será tratado na Parte 2, Capítulo 2, § 3º deste trabalho, um dos efeitos decorrentes da averbação de contratos de know-how perante o INPI é a remessa de royalties.

¹⁶⁵ A justificativa e consequências para essa ingerência serão discutidas na Parte 2, Capítulo 3, § 2º deste trabalho.

¹⁶⁶ “A rescisão é a cessação do vínculo contratual pela vontade das partes, ou, por vezes, de uma das partes.” (VENOSA, op. cit., p. 515)

unilateral somente produzirá efeito depois de prazo compatível com a natureza e montante dos investimentos¹⁶⁷.

O contrato de know-how também pode ser terminado em caso de alteração da parte receptora. Tal causa é justificada em razão do caráter *intuito personae*¹⁶⁸ do contrato. A denúncia, nesse caso, é vista com reservas pela doutrina:

Concorda-se com o caráter personalíssimo do know-how; entretanto, deve-se aceitar com cautela algumas considerações, ou seja, concorda-se que nos casos dos contratos de know-how toda e qualquer forma de transferência do titular das informações tecnológicas deverá ter a anuência do licenciante, porém no caso de alteração involuntária, como numa sucessão, a denúncia deverá ser seguida por uma compensação por perdas e danos, já que o licenciatário não contribuiu para a mudança e se verá privado do uso da tecnologia.¹⁶⁹

A alteração da parte receptora nos contratos de know-how pode, em muitos casos, justificar a sua extinção, seja em razão da natureza *intuito personae* do contrato, seja em decorrência da necessidade de nova divulgação para a “nova” parte receptora, podendo, dessa forma, o concedente optar pelo término do instrumento jurídico.

§ 3º OBRIGAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE

A obrigação de confidencialidade é ponto fulcral nos negócios jurídicos envolvendo know-how. Como vimos, o contrato com obrigação de confidencialidade – ou contratos autônomos de sigilo – é uma das formas de proteção do know-how, ainda que tal proteção recaia somente sobre as partes contratantes.

¹⁶⁷ “Art. 473. A rescisão unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.”

¹⁶⁸ Sobre a natureza personalíssima do contrato de know-how, vide Parte 1, Título II, Capítulo 1, §2º.

¹⁶⁹ FLORES, op. cit., p. 106-107.

O know-how encerra uma questão de fato, sendo oponível apenas enquanto gerar uma vantagem competitiva e somente em face daqueles que o acessem por meios ilícitos ou fraudulentos. Assim, a obrigação de confidencialidade decorre de uma perspectiva de se manter o segredo do know-how, assegurando a sua proteção.

As peculiaridades das negociações envolvendo know-how, mesmo antes da celebração de qualquer contrato, justificam em muitos casos a celebração de instrumentos jurídicos prevendo a obrigação de confidencialidade. Tais instrumentos podem constituir cartas de intenções, contratos de sigilos ou contratos de confidencialidade¹⁷⁰.

Com efeito, ao negociar o know-how por ele desenvolvido a um terceiro que tenha interesse no seu uso, o concedente deverá revelar informações sobre o know-how que o tornem atrativo e interessante para o possível adquirente, tomando a precaução de não informar, de forma detalhada, o objeto dos conhecimentos e a sua forma de aplicação efetiva.

A obrigação de confidencialidade estabelecida em um instrumento autônomo, e não no contrato em que o fornecimento do know-how será tratado em detalhes, não possui forma específica¹⁷¹. Não obstante, entendemos recomendável que as condições e obrigações mencionadas a seguir sejam previstas.

A – UNILATERALIDADE OU BILATERALIDADE DA OBRIGAÇÃO

A obrigação de confidencialidade pode atingir apenas o destinatário do know-how, sendo sua natureza exclusiva e unilateral, mas pode, em casos comuns, atingir as duas partes. Ao mostrar interesse na tentativa de justificar a utilização do know-how, o destinatário muitas vezes fornece ao concedente informações relacionadas à sua estrutura comercial, financeira e societária, as quais também se revestem de caráter confidencial.

¹⁷⁰ Ou quaisquer outros instrumentos jurídicos que estabeleçam de forma clara a obrigação de confidencialidade, a sua extensão e consequências em caso de inadimplemento.

¹⁷¹ Ao se referir aos contratos de confidencialidade, Maurício Curvelo de Almeida Prado pontua que não se exige forma solene, podendo, inclusive, serem celebrados oralmente. Contudo, a prática internacional consagrou a forma escrita, em razão da relevância desse instrumento na ressalva das partes na fase negocial, bem como pelas dificuldades de se provar seu objetivo e alcance caso seja celebrado oralmente. (op. cit., p. 49.)

Cabe às partes, ainda, prever exceções quanto à transmissão de informações para terceiros, os quais, muitas vezes, ainda não são plenamente identificáveis no momento da celebração de contratos prevendo a obrigação de confidencialidade¹⁷². Os terceiros, obviamente, não são partes do contrato original, e a sua obrigação de sigilo será estabelecida em instrumentos celebrados com o devedor da obrigação principal do sigilo. Caso o terceiro viole a obrigação de sigilo, o responsável pela obrigação originária deverá responder perante o titular da informação revelada de forma indevida¹⁷³.

Elisabeth Kasznar Fekete também chama a atenção para a questão da aplicabilidade da confidencialidade em caso de sublicenciamento do know-how, apontando que as informações fornecidas pelo concedente devem permanecer em sigilo, com exceção de eventuais sublicenças concedidas pelo próprio concedente. O concedente pode, ainda, permitir que o adquirente forneça informações no limite do necessário para que eventuais subcontratadas cumpram com sua obrigação, respondendo o adquirente, nesse caso, por fatos de terceiros¹⁷⁴.

B – OBJETO DO SIGILO E DO INSTRUMENTO JURÍDICO PREVENDO O SIGILO

O objeto sobre o qual recairá o sigilo não se confunde com o objeto do contrato ou cláusula estabelecendo a confidencialidade. Conforme ensinamentos de Maurício Curvelo de Almeida Prado,

o objeto do acordo de confidencialidade consiste no compromisso assumido por ambas as partes de não divulgarem a terceiros as

¹⁷² Os terceiros que podem ter acesso ao know-how e outras informações confidenciais das partes são, por exemplo, empregados, técnicos terceirizados ou experts no objeto do know-how.

¹⁷³ Elisabeth Kasznar Fekete faz referência à decisão do Tribunal da Comarca de Haia, de 28 de dezembro de 1990, registrando que “também os parceiros contratuais do recorrido (que era licenciado no âmbito de um contrato de licenciamento de know-how, e aproveitara-se do know-how excedente aos conhecimentos existentes na literatura de patentes) tinham agido ilegalmente com relação ao recorrente (fornecedor do know-how no contrato em questão), pois lucraram com a violação do contrato por parte do recorrido. Segundo o Tribunal, esse aproveitamento também é ilegal no exterior. Como todos os países afetados aderiram ao acordo de execução da CE, foi deferido também o requerimento impedindo o uso dos dados sigilosos aos parceiros contratuais no exterior (In: IER 1991, 19, nº 6).” (op. cit., p. 245)

¹⁷⁴ Ibid., p. 248-249.

informações reciprocamente veiculadas, assim como a de não as utilizarem para outro fim que não o de avaliar a conveniência da celebração do contrato definitivo para a transferência de tecnologia.¹⁷⁵

Ao determinar a obrigação de sigilo, o contrato autônomo ou cláusula de confidencialidade deverá especificar as informações que deverão ser tratadas de forma confidencial¹⁷⁶, ou seja, as informações objeto do sigilo. A indicação poderá ser feita de forma genérica, dividida por categoria, de acordo com a natureza da informação, ou ainda por meio da indicação do suporte material contendo tais informações.

Para Cesar Flores, é necessário individualizar o know-how, para evitar qualquer dúvida sobre o objeto do negócio jurídico e sobre o que deve ser mantido em segredo. O autor ainda faz referência ao entendimento jurisprudencial espanhol, segundo o qual o dever de confidencialidade está diretamente ligado ao contrato, vedando ainda a utilização de obrigações dessa natureza como forma de prejudicar a concorrência¹⁷⁷.

É recomendável também que as partes expressamente indiquem as informações que não estão sujeitas ao dever de confidencialidade, tais como informações de domínio público, que tenham sido fornecidas por terceiros sem qualquer relação com as partes e mediante meios lícitos, informações que já sejam de conhecimento de qualquer das partes, ou informações exigidas por autoridades administrativas e judiciárias.

C – EXTENSÃO E PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE SIGILO

A extensão quanto à obrigação de sigilo será determinada pelas próprias partes, que poderão estabelecer proibições severas, como medidas para que as informações não sejam jamais acessadas por determinados empregados, com a utilização de sistemas de segurança efetivos e separação física de indivíduos com acesso às informações sigilosas de indivíduos sem acesso a tais informações.

¹⁷⁵ PRADO, op. cit., p. 50.

¹⁷⁶ Cesar Flores assevera que o objeto de um acordo de confidencialidade é mais abrangente que o segredo industrial, compreendendo qualquer informação estratégica para as partes. (op. cit., p. 124.)

¹⁷⁷ Ibid., loc. cit.

Por outro lado, as partes podem estabelecer obrigação genérica de enviar melhores esforços na manutenção do sigilo do know-how e demais obrigações de natureza confidenciais.

Com relação ao prazo da obrigação de sigilo, a dificuldade se mostra quando as partes não estabelecem, de forma clara, por qual período a obrigação de confidencialidade deverá ser observada.

Como já abordado ao longo do trabalho, o know-how é passível de proteção enquanto seu objeto não for de acesso geral, justificando um valor agregado decorrente do seu uso. Assim, caso a informação se torne de acesso público sem qualquer contribuição do seu receptor, entendemos que a obrigação de confidencialidade se extingue. O mesmo ocorrerá caso o receptor adquira a informação, de forma legítima, através de terceiros sem qualquer obrigação de confidencialidade.

Em outra hipótese, caso convencionado, as partes deverão observar o prazo da obrigação de confidencialidade, mesmo que tal prazo ultrapasse o período de vigência do contrato por meio do qual as informações foram transmitidas.

CAPÍTULO 3 – NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS DE KNOW-HOW

A principal discussão da doutrina a respeito da natureza jurídica dos contratos de know-how reside na possibilidade de haver licença de uso (e não cessão definitiva) do conjunto de conhecimentos que compõe o know-how.

É usual que, além da previsão quanto à transmissão do conjunto de conhecimentos que compõe o know-how, o negócio jurídico envolvendo esse bem imaterial também estipule serviços técnicos em geral, garantindo o uso efetivo do know-how por meio da prestação de assistência ou treinamentos ao adquirente. A natureza jurídica de tais serviços é obrigação de fazer, por meio da prestação de serviços delimitados entre as partes, não havendo grandes discussões a respeito do tema. A controvérsia se observa no tocante à natureza jurídica envolvendo a transmissão dos conhecimentos.

O principal motivo da controvérsia tem fundamento na postura intervencionista do INPI que, ao averbar contratos de know-how, refuta cláusulas que disponham sobre a cessação do objeto do know-how, manutenção da sua confidencialidade e devolução de

documentos e demais suportes físicos que façam referência ao know-how após o término do prazo de vigência do contrato.

Parte significativa da doutrina critica a atuação do INPI nesse sentido, defendendo a possibilidade de licenças temporárias ou cessão definitiva, podendo as partes celebrar o negócio jurídico acordado, sem qualquer ingerência ou limitação em suas vontades.

§ 1º CORRENTE QUE ENTENDE SER POSSÍVEL A CELEBRAÇÃO DE LICENÇA DE KNOW-HOW

A fim de delimitar a natureza jurídica do contrato de know-how, Elizabeth Kasznar Fekete faz uma diferenciação do objeto do negócio jurídico, se a transmissão envolveria a própria coisa – o conjunto de conhecimentos – ou o direito que recai sobre o bem, concluindo se tratar de comunicação da coisa¹⁷⁸. Nos posicionamos no mesmo sentido, entendendo que o detentor do know-how mantém os direitos advindos da sua titularidade, podendo deles dispor a seu exclusivo critério. Assim, é plenamente possível a celebração de contratos de licença de know-how, com a imposição de determinadas limitações no uso do bem imaterial.

Karin Klempp Franco reconhece a possibilidade de contratos de licença de know-how e, apontando a natureza única e específica da licença, apresenta uma analogia com a locação¹⁷⁹, prevista no Código Civil Brasileiro, indicando os seus elementos específicos: (i) uso e gozo; (ii) de coisa não fungível; (iii) por tempo determinado ou não e (iv) mediante certa retribuição¹⁸⁰.

É necessário que o possuidor da tecnologia tenha legitimidade para autorizar o uso e gozo do know-how, não sendo necessária, no entanto, a existência de direito de propriedade, não aplicável ao instituto do know-how. Com relação ao objeto da licença, é necessário se tratar de bem não fungível. Nesse caso, a infungibilidade do know-how está diretamente relacionada à sua não acessibilidade e restrição.

¹⁷⁸ FEKETE, op. cit., p. 254.

¹⁷⁹ Também equiparando a licença de know-how à locação, vide CORREA, José Antonio B. L. Faria, op. cit., p. 36.

¹⁸⁰ FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 33.

A celebração de contratos de know-how por prazo determinado também é amplamente discutida, uma vez que essa possibilidade está diretamente relacionada com a natureza do negócio jurídico. Caso admitida a celebração por prazo determinado, com a cessação do uso das informações transmitidas, estaria caracterizada a licença de know-how.

Sobre a analogia da licença com a locação, Elizabeth Kasznar Fekete assevera que “a natureza do contrato de comunicação de segredo industrial ou comercial não é de venda, nem de locação, sob o prisma jurídico, eis que não há propriedade sobre esse bem¹⁸¹. Pode-se falar em venda ou locação apenas sob o ponto de vista econômico”¹⁸². Para a autora, se trataria de um contrato atípico, no qual o titular do know-how renunciaria, de forma definitiva ou apenas temporária, ao direito de acionar as pessoas envolvidas na revelação do segredo.

Nos contratos de licença de know-how, o licenciante compromete-se a não questionar o uso das informações licenciadas durante o prazo de vigência, desde que observadas as condições contratuais¹⁸³. Assim, o licenciante mantém a titularidade do know-how, podendo utilizá-lo concomitantemente com o licenciado, exceto se previsto de forma diversa no contrato.

Também prevendo a licença de know-how, José Antonio B. L. Faria Correa destaca o valor econômico do know-how, que integra o patrimônio do seu titular. O autor entende, no entanto, que o objeto do negócio jurídico seriam os direitos advindos do know-how, o que não impede que a exploração pelo licenciante seja autorizada por prazo determinado:

Quanto à licença, trata-se de negócio jurídico atípico, equiparável à locação. Entendemos que essa modalidade de negócio não é, em nada, incompatível com o segredo de negócio, ontologicamente um conjunto de conhecimentos secretos cujo acesso e uso temporário são autorizados contratualmente. Da mesma forma que uma tecnologia

¹⁸¹ Karin Klempp Franco afasta a necessidade da propriedade para a licença do know-how. (Ibid., loc. cit.)

¹⁸² FEKETE, op. cit., p. 262.

¹⁸³ Essa questão é abordada por Elisabeth Kasznar Fekete em op. cit., p. 259 e por João Marcelo de Lima Assafim em op. cit., p. 212.

patenteada pode ser objeto de autorização de uso temporário (= licença) um conhecimento não patenteado o pode. Lá, há cessão, por certo tempo, de um dos poderes que enchem o direito de propriedade, diz a lei. Aqui, há cessão temporária de direito autoral de exploração.¹⁸⁴

Assim, findo o prazo determinado pelas partes, é plenamente possível e lícito o cumprimento da obrigação de devolução do know-how. É importante ressaltar que a devolução efetiva abrange somente o suporte material no qual as informações são refletidas. No tocante ao elemento imaterial, ou seja, ao conhecimento em si, a devolução não se opera. Nesse caso, a “devolução” se equipara à cessação do uso das informações¹⁸⁵. Tal corrente também é defendida por Fran Martins, que aponta que “em qualquer hipótese de extinção do contrato, deve o beneficiário continuar a guardar sigilo sobre o know-how e não utilizá-lo. Deve, igualmente, devolver os documentos que por acaso lhe tenham sido fornecidos”¹⁸⁶.

A licença do know-how com a possibilidade de devolução dos suportes materiais que o reflitam é justificada ainda em razão da natureza jurídica da posse, podendo o seu titular reaver o bem de quem injustamente o possuía ou detinha¹⁸⁷. Pode, portanto, o possuidor dispor do know-how da forma mais vantajosa, não havendo qualquer impedimento para a celebração de licenças. Nesse sentido, Juliana L.B. Viegas¹⁸⁸ afirma:

Em resumo, em nossa opinião, considerando que a tecnologia não patenteada, posto que não seja amparada por direito real de propriedade, pode, sim, ser objeto de posse; e considerando que, como tal, seu possuidor deve dispor dela como lhe for mais conveniente, não vemos óbice em tese ao seu licenciamento ou cessão temporária, com a consequente proibição de uso findo o prazo contratual.

¹⁸⁴ CORREA, José Antonio B. L. Faria, op. cit., p. 36.

¹⁸⁵ Esse posicionamento também é defendido por João Marcelo de Lima Assafim em op. cit., p. 205.

¹⁸⁶ MARTINS, Fran. op. cit., p. 505.

¹⁸⁷ É importante delimitar que o direito de posse recai sobre o suporte material no qual o know-how é exteriorizado, tal como documentos, plantas, projetos etc.

¹⁸⁸ VIEGAS, op. cit., p. 157-158.

João Marcelo Assafim¹⁸⁹ também é partidário da possibilidade de licença de know-how, enfatizando que, por meio desse instrumento contratual, não há transmissão dos direitos sobre os conhecimentos técnicos que compõem o know-how, sendo o direito de exploração conferido pela licença sujeito aos limites contratuais negociados entre as partes:

Em termos gerais, pode-se definir a licença de know-how como o contrato pelo qual o controlador deste (licenciante) autoriza um terceiro (licenciado) a utilizar e explorar os conhecimentos técnicos em que consiste o segredo industrial. Em termos mais descritivos, foi definido por um setor da doutrina científica como um negócio jurídico celebrado entre pessoas – físicas ou jurídicas – em virtude do qual uma delas (o 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. Em virtude dessa autorização, o licenciado se obriga, por seu turno, a satisfazer um preço certo, normalmente fixado em uma quantia em dinheiro calculada em função do volume de fabricação ou vendas de produtos ou serviços finalizados com o emprego do know-how licenciado.

A diferença primordial entre a licença e a cessão do know-how está na posição ocupada pelo titular deste com relação aos conhecimentos técnicos licenciados ou cedidos. Com efeito, no contrato de licença, o titular licenciante conserva a titularidade do know-how com a possibilidade – salvo em casos de máxima exclusividade da licença – de seguir com a sua exploração. De outra sorte, no caso de cessão do know-how, o titular cedente desapodera-se, definitivamente, do know-how, pelo que não poderá explorá-lo enquanto não divulgado e perdido o seu caráter secreto.¹⁹⁰ [...]

¹⁸⁹ ASSAFIM, op. cit., p. 210-212.

¹⁹⁰ Para fins do presente trabalho, a diferença principal entre o contrato de cessão e de licença de know-how não está na utilização dos conhecimentos técnicos do know-how por parte do cedente/licenciante enquanto vigente o instrumento, mas sim na possibilidade de impor-se a cessão de tais conhecimentos técnicos por parte do cessionário/licenciado após o término da vigência do contrato.

Além disso, na licença e know-how, o licenciante renuncia ao exercício das ações pertinentes de concorrência desleal frente ao licenciado e, ademais, o licenciante assume uma atitude positiva de colaboração com o licenciado. Sob este ponto de vista, cabe afirmar que, em virtude do contrato de licença de know-how, não é feita a transmissão de direito algum sobre os conhecimentos técnicos secretos que formam o know-how. Em suma, a licença cria o direito contratual de explorar o know-how que impede o licenciante de exercer os meios de tutela proporcionados pelo Direito frente ao licenciado, e coloca este em uma posição que lhe permite utilizar os conhecimentos técnicos licenciados, sem que o titular dos mesmos possa impedir os atos de exploração.

Luiz Alfredo R. da S. Paulin¹⁹¹, por sua vez, assevera ser possível a celebração de contratos de cessão total, cessão parcial e licença de know-how. No caso da cessão total, operar-se-ia a transferência definitiva do know-how; no caso de cessão parcial, mesmo diante de transferência definitiva, o cessionário não estaria autorizado a dispor do know-how, não podendo, dessa forma, realizar transações envolvendo o objeto do contrato. Já em se tratando de licença de know-how, o receptor do know-how não seria capacitado e não a absorveria, sendo apenas autorizado a utilizar determinados processos e informações por um período delimitado. Para o autor, esse último caso não trataria de transferência de tecnologia, mas de mero negócio.

§ 2º CORRENTE QUE ENTENDE SER POSSÍVEL SOMENTE A CELEBRAÇÃO DE CESSÃO DE KNOW-HOW

Em que pese a ausência de qualquer disposição no ordenamento jurídico brasileiro a afastar a licença do know-how, parte autorizada da doutrina defende a natureza jurídica de cessão.

Nesse sentido, Carlos Henrique de C. Fróes¹⁹² aponta a natureza jurídica mista do contrato de know-how, englobando compra e venda e locação de serviços. A compra e venda se justificaria uma vez que o know-how, por não ser objeto de exclusividade

¹⁹¹ PAULIN, op. cit., p. 92 e 97.

¹⁹² FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Contratos de Tecnologia. *Revista Forense*, São Paulo, v. 72, n. 253, jan./mar. 1976., p. 128.

conferida por lei, somente pode ser protegido enquanto houver confidencialidade do seu objeto. Assim, uma vez transmitido, o know-how ficaria com quem o tivesse recebido.

Para Denis Borges Barbosa¹⁹³, enquanto não alcançado o prazo do contrato, poderia ser estipulada uma cessão gravada com indisponibilidade, tendo em vista eventuais restrições quanto à não comunicação e exploração do know-how. A licença de know-how não seria admitida, diante da falta de direitos exclusivos sobre o know-how¹⁹⁴.

Cesar Flores também afasta a possibilidade de contratos de licença de know-how, tratando o negócio jurídico de pacto em restrição de concorrência. Dessa forma, seria possível a estipulação de cláusulas de não comunicação e não utilização. A justificativa do autor é a mesma apontada acima, no sentido de que a ausência de direitos exclusivos sobre o know-how afastaria a celebração de licenças envolvendo o seu objeto. Dessa forma, somente seria defensável a celebração de cessão definitiva gravada com incomunicabilidade, com a estipulação de determinadas restrições, e de cessão integral¹⁹⁵.

Atingido o prazo do contrato de know-how, não seria permitida a imposição de determinadas restrições, como a utilização das informações recebidas ao longo do termo contratual:

Esta perspectiva puramente concorrencial, não é compatível com os interesses do desenvolvimento tecnológico de um país do Terceiro Mundo. Contribui sensivelmente para isto a situação difícil que consiste em não aplicar a tecnologia já aprendida. Para países com escassez de recursos financeiros e tecnológicos é penoso alugar um fator de produção – a tecnologia – e, ao fim do prazo, devolver ao superior os dados, informação e mercado.

Esta mesma escassez de recursos nos países do Terceiro Mundo, aliada às limitações do mercado de suas empresas, leva a que pouca

¹⁹³ BARBOSA, [s.d.], op. cit.

¹⁹⁴ Permitimo-nos discordar das ponderações do professor Denis Borges Barbosa. Entendemos que o know-how gera direitos de exclusividade ao seu possuidor, embora não oponível *erga omnes*. Assim, caso o licenciado se utilize de conjunto de informações transmitido pelo licenciante em violação ao dever de sigilo, é possível o exercício de direitos de exclusividade sobre o know-how.

¹⁹⁵ FLORES, op. cit., p. 41.

criação tecnológica se faça neles. Assim, a vantagem que os direitos de patentes usufruem, sobre os direitos ao sigilo – eliminar os efeitos econômicos da pesquisa autônoma – não existe; subsiste, indefinidamente, o monopólio de fato, onde o monopólio de direitos seria limitado no tempo. Assim, o pacto ou cláusula de cessação de uso contribui decisivamente para perpetuação do monopólio, mesmo quanto o segredo é transmitido. Nestas condições, o efeito da tecnologia não patenteada é muito mais anti-social do que o das patentes.

É certo que o próprio sistema de patentes contribui, de certa forma, para divulgar novas tecnologias. Os relatórios de patentes, para fundamentar as reivindicações, devem descrever os limites externos da invenção. Mas a seleção e combinação da massa de informações tecnológicas à disposição ou em domínio público já é, por si só, um feito que poucas empresas de países em desenvolvimento podem alcançar. Os “meios práticos”, os segredos, os dados implícitos nos relatórios, mas evidentes só para os mais próximos competidores do titular da invenção, nada disto está acessível ao empresário do Terceiro Mundo.

De outro lado, a substituição de importações faz com que o empresário dos países em desenvolvimento, ao invés de criar seu próprio mercado, como o faz o inventor, deva herdar mercados alheios; e isto é mais flagrante quanto a substituição se faz numa economia incipiente de mercado, numa estrutura social desigual com segmentos voltados ao consumismo e sob o encanto de padrões exógenos. Os níveis de engenharia, mesmo os excessivos para as características do seu mercado, também estão enraizados na experiência do tecnólogo do país em desenvolvimento, que reluta em aceitar desempenho e confiabilidade em índice inferior ao que está acostumado.

A tais fatores tecnológicos e psicológicos se somam as deficiências proverbiais do Terceiro Mundo em capital, pessoal, capacidade gerencial, para não falar nas questões sociais. O poder econômico das empresas já no mercado é um obstáculo final, e não o menor. É em tal

contexto que a cláusula ou pacto de cessação de uso se torna especialmente inaceitável.¹⁹⁶

O entendimento quanto à impossibilidade de celebração de contratos de licença de know-how também é observado na doutrina estrangeira¹⁹⁷, especialmente da América Latina, que ressalta que a ausência do monopólio legal ou mesmo de direitos de propriedade afastaria a possibilidade de licença e até de cessão de know-how, tratando os contratos de know-how como uma comunicação:

It is a common practice to define agreements for the transfer of know-how as “license” agreements. This practice is incorrect regarding the character of such contracts because the possessor of know-how has no monopoly of right or exclusivity in its use, and therefore, unlike patented technology, he is unable to prevent its utilization by third parties. The grant of a license is premised on the existence of a *jus prohibendi* that does not exist here. On the other hand, the notion of “assignment” or “sale” of know-how presupposes the possibility of transferring rights in know-how, which are not recognized by law.

In substance, know-how transfer agreements regulate the communication of know-how from the supplier to the recipient. When the know-how consists of secret knowledge and experience, the purpose of the agreement for which the recipient has paid consideration is the disclosure of such information. When the agreement refers to the transfer of non-secret know-how, it provides the recipient access, in a systematic manner, to knowledge and experience, which is otherwise dispersed. The foundation for the contract is the obligation of the supplier to harmonize and assemble the information for transmission to the recipient. Different opinions exist as to whether this obligation of communication is to be defined as an “obligation of doing” (*obligation de faire*) or as an “obligation of giving” (*obligation de donner*) a determined thing. These differences

¹⁹⁶ BARBOSA, [s.d.], op. cit.

¹⁹⁷ CORREA, Carlos M. op. cit.

are intimately linked with the underlying notion of the legal nature of know-how¹⁹⁸.

Depreende-se do trecho acima que as justificativas para afastar a imposição de cessação do know-how após o término de negócio jurídico que o tenha como objeto apresentam preocupações legítimas. No entanto, tratam-se de ponderações políticas e não jurídicas a afastar a possibilidade de celebração de contratos de licença de know-how.

Não se afasta a importância e necessidade de produção e desenvolvimento autônomo de tecnologia, mas é necessário ter em mente as vantagens proporcionadas pela contratação de know-how já criado e testado, com a garantia de resultados em menor tempo e com menos recursos despendidos.

¹⁹⁸ Tradução livre: “É uma prática comum definir contratos para a transferência de know-how como contratos ‘de licença’. Essa prática é incorreta com relação ao caráter de tais contratos porque o possuidor do know-how não possui monopólio de direito ou exclusividade no seu uso e, portanto, diferentemente de tecnologia patenteada, ele está incapaz de impedir a sua utilização por terceiros. Uma licença é concedida com base na premissa de um *jus prohibendi* que não existe aqui. Por outro lado, a noção de ‘cessão’ ou ‘venda’ do know-how pressupõe a possibilidade de transferência de direitos no know-how, o que não é reconhecido por lei.

Na substância, contratos de transferência de know-how regulam a comunicação de know-how do fornecedor para o destinatário. Quando o know-how consiste em conhecimentos e experiências secretas, o propósito do contrato pelo qual o destinatário tenha pagado remuneração é a divulgação de tal informação. Quando o contrato se refere à transferência de know-how não secreto, ele concede ao destinatário acesso, de uma maneira sistemática, a conhecimento e experiência, que de outra forma estaria dispersa. O fundamento do contrato é a obrigação do fornecedor de harmonizar e agregar a informação para transmissão ao destinatário. Diferentes opiniões existem sobre se essa obrigação de comunicação é definida como obrigação de fazer ou obrigação de dar uma determinada coisa. Essas diferenças estão intimamente ligadas com a noção fundamental da natureza legal do know-how.”

PARTE 2 – A INTERVENÇÃO DO INPI NA AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE KNOW-HOW

CAPÍTULO 1 – A CRIAÇÃO DO INPI

Para melhor compreendermos a racionalidade e justificativa do INPI na intervenção de cláusulas negociais de contratos que envolvam transferência de tecnologia, se faz essencial estudarmos o contexto e momento histórico, político e econômico que levou à criação do Instituto.

O INPI foi criado por meio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, em substituição ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), que possuía função mais cartorária, cuidando quase que exclusivamente da análise formal e da expedição de certificados, visando à salvaguarda dos direitos de propriedade industrial¹⁹⁹.

§ 1º CONTEXTO POLÍTICO E ECONÔMICO QUE ANTECEDEU A CRIAÇÃO DO INPI

A criação do INPI se deu como parte relevante da estratégia para a capacitação científico-tecnológica nacional, a qual teve importante avanço na década de 1950, época marcada por vigoroso investimento estatal e privado (nacional e internacional), como medida de substituição de importação de determinados produtos²⁰⁰.

A política de substituição de importação de produtos tinha como objetivo o estímulo à industrialização e, ao mesmo tempo, um afastamento da modernização da agricultura, por exemplo²⁰¹. A substituição de importações foi reforçada como parte do Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), mediante a implantação do setor de bens de consumo duráveis, em especial as indústrias

¹⁹⁹ 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 (Mestrado em História Social)–Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006, p. 79.

²⁰⁰ FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 62

²⁰¹ Ibid., p. 63

automobilística, química, de construção naval e de eletroeletrônicos, sendo estimuladas ainda formas de incentivo ao capital estrangeiro.

A industrialização promovida durante a década de 50 também foi marcada por uma mentalidade protecionista e pela ausência de uma estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico autônomo, acarretando o aumento da dívida externa²⁰². Além disso, a política de substituição se deu de forma unilateral, não observando a necessidade de exportação e diversificação de produtos.

A dívida externa resultante da falta de planejamento da política tecnológica suscitou algumas medidas por parte do governo brasileiro com o intuito de controlar os pagamentos internacionais para a importação de tecnologia, evitando evasão de divisas sob a justificativa de pagamentos de contratos de licenciamento de patentes, marcas e assistência técnica²⁰³. Nesse sentido está o entendimento de Gabriel Francisco Leonardos²⁰⁴:

Uma das principais razões para a criação de controles governamentais sobre os contratos de transferência de tecnologia a partir da década de 1950 foi o elevado valor de remessas ao exterior sob a rubrica de transferência de tecnologia. Sendo tais remessas despesas dedutíveis para a empresa brasileira pagadora, era evidentemente mais conveniente remeter tais valores a título de transferência que a título de lucros. Havia, portanto, a convicção de que os pagamentos por tecnologia, notadamente quando em favor de empresa coligada ou do sócio controlador, eram uma fonte disfarçada de distribuição de lucros.

²⁰² MALAVOTA, op. cit., p. 47.

²⁰³ Leonardo Miranda Malavota faz referência a um relatório da Divisão do Imposto de Renda à Presidência da República, de 30 de novembro de 1957, apontando que empresas de capital majoritariamente nacional pagariam ao exterior cerca de 4% do seu faturamento por royalties em decorrência do uso de patentes e marcas, enquanto empresas de capital majoritariamente estrangeiro pagariam até 27% do seu faturamento ao exterior por tais royalties. A discrepância levantou suspeitas de sonegação fiscal.

²⁰⁴ LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 128.

Nesse contexto, foi promulgada a Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, que alterou a legislação do imposto de renda, estabelecendo, em seu artigo 74, restrições à dedutibilidade de pagamentos por contratos de licença de marcas e patentes e assistência técnica. Assim, foi imposta a limitação de 5% sobre a receita bruta²⁰⁵ do produto fabricado ou vendido para a dedução fiscal por pagamento de royalties pela exploração de marcas e patentes e por assistência técnica, devendo ser comprovadas ainda as despesas com royalties²⁰⁶.

Também no ano de 1958 foi expedida a Portaria nº 436/1958 do Ministério da Fazenda, que, regulamentando o artigo 74 da Lei nº 3.470/1958, fixou percentuais de dedutibilidade fiscal de royalties por pagamento de uso de marcas e patentes e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, de acordo com o grau de essencialidade dos produtos. Ao analisar a efetividade da Lei nº 3.470/1958, a doutrina aponta que esse diploma legal apenas configurou instrumento de desestímulo à remessa abusiva de capital ao exterior, sem, no entanto, exercer um meio de controle efetivo²⁰⁷.

Esses fatores culminaram em crise econômica e política no início dos anos 1960, levando o Executivo a exercer controle sobre a remessa de royalties ao exterior. Assim, foi promulgada a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, e instituiu a obrigatoriedade do registro de contratos que envolvessem licenças de marcas e patentes ou assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante perante a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC)²⁰⁸. O mesmo diploma legal, por meio do artigo 14, proibiu a remessa de pagamentos pelo uso de patentes e de marcas entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maior parte do capital da empresa no Brasil pertencer aos titulares do recebimento de royalties no exterior.

²⁰⁵ A base de cálculo do percentual de dedutibilidade foi alterada de bruta para líquida pelo artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.730, de 17 de dezembro de 1979.

²⁰⁶ A comprovação ocorreria por meio do registro de contratos de licença de uso de marcas e patentes perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI). Na época, não havia previsão quanto à obrigatoriedade de registro de contratos envolvendo o fornecimento de know-how.

²⁰⁷ MALAVOTA, op. cit., p. 56

²⁰⁸ “Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.”

É importante ressaltar que os instrumentos de controle para a remessa e dedutibilidade de royalties pelo uso de marcas e patentes e por assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes foram instituídos em um momento de aumento da entrada de capital internacional no Brasil, em decorrência de associação entre empresas transnacionais e setores mais modernos de empresas brasileiras, com o objetivo de desenvolvimento industrial brasileiro. Embora as empresas “associadas” tivessem no desenvolvimento industrial um interesse comum, existiam conflitos que foram potencializados em razão dos novos mecanismos de controle. Como resultado, as empresas nacionais deixaram de celebrar contratos de licença de patentes, passando a negociar licenças de know-how, instituto jurídico que, até aquele momento, não era usual e, portanto, não estava sujeito a tratamento e limitações específicas com fulcro na legislação nacional e tratados internacionais.

Nesse sentido, é importante ressaltar que, embora o artigo 14 da Lei nº 4.131/1962 tenha vedado a remessa de pagamentos pelo uso de patentes e de marcas entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, não proibiu a remessa em caso de contratos de fornecimento de know-how entre subsidiária ou filial e matriz estrangeira, sendo vantajosa para as empresas, sob o aspecto fiscal, a contratação de know-how. Leandro Miranda Malatova²⁰⁹ descreve bem o movimento das empresas transnacionais:

Deve-se destacar que o momento de criação dos primeiros mecanismos de controle sobre as contratações tecnológicas coincidia com o de aceleração da entrada do grande capital transnacional nos mercados periféricos. Embora os processos de desenvolvimento industrial na periferia e de expansão dos capitais oligopólicos estivessem intimamente interligados – ocorrendo uma forte convergência entre os interesses das grandes empresas transnacionais e do empresariado periférico associado -, não estavam, entretanto, imunes a eventuais atritos, a determinadas áreas de choque, sendo talvez o mercado tecnológico o setor e que mais tenham se explicitado. Atendo-nos ao caso brasileiro: é certo que um processo acelerado de desenvolvimento industrial e uma plena inserção do país

²⁰⁹ MALAVOTA, op. cit., p. 58-59.

no sistema produtivo internacional demandavam, devido à dupla dependência comentada na seção anterior, um alto grau de associação entre os setores mais modernos do empresariado nacional e os capitais internacionais. Contudo, tal tipo de associação, ainda que tenha se transformado em um dos principais pilares do modelo nacional de desenvolvimento na segunda metade do século XX, não excluía a configuração de conflitos restritos no seio do “bloco multinacional e associado”. A construção de instrumentos que visavam limitar a liberdade de ação do grande capital – demanda de frações específicas do empresariado nacional – constituía-se em uma tentativa de equilíbrio nas relações centro-periferia, de reconfiguração das posições ocupadas por compradores e ofertantes no mercado tecnológico internacional. Uma das consequências deste conflito localizado entre capitais nacionais associados e internacionais oligopólicos – a criação de instrumentos legais de limitação da liberdade de ação dos agentes no mercado tecnológico – gera uma reação por parte das grandes empresas transnacionais, caracterizada pelo progressivo abandono das contratações tecnológicas através de objetos de propriedade (principalmente as patentes), alvos preferenciais dos controles governamentais, e a priorização de transações através de contratos de know-how, objetos desprovidos de maiores definições jurídicas até então, não estando, desta forma, sujeitos a regulamentações específicas tanto por parte da legislação nacional quanto dos tratados internacionais sobre a matéria. A lógica da mudança dos objetos de contratação tecnológica por parte das empresas transnacionais era a de se aproveitar de um posicionamento privilegiado no mercado internacional de tecnologia – marcado por seu alto grau de oligopolização – para contornar os dispositivos de controle adotados pela legislação brasileira e, desta forma, preservar seus interesses de acumulação.

A mudança de comportamento por parte das empresas transnacionais percebida ao longo da década de 1960 se mostrou contrária aos interesses dos setores de maior complexidade industrial, que tinham expectativa de ter acesso a tecnologias mais avançadas. O ponto sensível da mudança do cenário foi a contratação de know-how, a qual, como abordado, não era objeto de ingerência e limitações legais quanto à remessa

de remuneração, o que permitia a imposição de cláusulas e condições consideradas abusivas e contrárias aos interesses das empresas nacionais, culminando em conflitos.

Como forma de resolver os conflitos existentes e, ao mesmo tempo, evitar o aumento sem controle da remessa de valores pagos a título de remuneração por assistência técnica, científica ou administrativa, foi editada a Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, que, entre outras disposições, impôs regras para a dedutibilidade no pagamento de despesas de tais importâncias. Entre os requisitos necessários a permitir a dedutibilidade, estava o registro do contrato na SUMOC e a observância dos limites impostos pela Portaria nº 436/1958 do Ministério da Fazenda. O mesmo diploma legal, em seu artigo 52, vetou a dedutibilidade de importâncias a título de assistência técnica, científica ou administrativa pagas pela filial de empresa com sede no exterior, em benefício de sua matriz ou pela sociedade com sede no Brasil à pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle do seu capital com direito a voto.

A Lei nº 4.506/1964 também versou sobre a questão da dedutibilidade em razão de remessa de royalties pelo uso de marcas e patentes, vetando-a quando as importâncias fossem pagas pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior em benefício de sua matriz ou pela sociedade com sede no Brasil à pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle do seu capital com direito a voto. Proibiu ainda a dedutibilidade de royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior.

Note-se que as disposições das Leis nº 4.131/1962 e 4.506/1964 acabavam por prejudicar as empresas brasileiras que pretendessem contratar marcas, patentes ou know-how de sua matriz ao impor regras e limites para a dedutibilidade, acarretando prejuízo ao acesso de tecnologias estrangeiras já desenvolvidas.

A política de substituição de importações foi reforçada, ainda, pelo Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966, que instituiu a Lei do Similar Nacional, determinando que os produtos fabricados no Brasil fossem protegidos contra importações por meio da imposição de tarifas mais elevadas. A Lei do Similar Nacional passou a ser posteriormente aplicada pelo INPI para justificar restrições à contratação de tecnologia estrangeira em casos em que tecnologias similares ou substituíveis fossem fabricadas no território nacional.

O início da década de 1970 foi marcado como um período de reorganização jurídico-institucional no tocante ao controle de importação de tecnologia, com o objetivo de mitigar a evidente defasagem existente entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos em relação à acumulação de conhecimentos tecnológicos. Entre as principais diretrizes a serem seguidas, destaca-se a revisão do sistema de propriedade industrial e a imposição de controle sobre a importação de tecnologia, o que se configurava um grande desafio. Nesse sentido, Leandro Miranda Malavota aponta:

Garantir um acesso fácil e barato do produtor brasileiro a este conhecimento tecnológico de última geração e impedir a imposição de cláusulas contratuais restritivas por parte dos fornecedores era um desafio a ser vencido, e neste sentido começou a se desenhar no seio do empresariado brasileiro – fosse ou não associado – um conjunto de proposta de ações concretas que, com o passar do tempo e seu progressivo amadurecimento, passaria a constituir um projeto político definido para o campo científico-tecnológico.²¹⁰

Nesse cenário se deu a criação do INPI, por meio da já mencionada Lei nº 5.648/1970. Em seguida, foi promulgada a Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Código da Propriedade Industrial), por meio da qual foi atribuída ao INPI a competência na análise de contratos que envolvam transferência de tecnologia, podendo conceder ou negar a sua aprovação²¹¹. Àquela época foi concedido poder discricionário ao INPI, como reflexo do momento econômico e político do país.

O caráter geral do artigo 126 do Código da Propriedade Industrial, bem como do artigo 2º da Lei 5.648/1970, foi utilizado como justificativa para uma intervenção do

²¹⁰ MALAVOTA, op. cit., p. 118

²¹¹ Lei nº 5.772/1971: “Art. 126. Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia.”

Lei nº 5.648/1970: “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 acordos sobre propriedade industrial.”

Instituto no setor tecnológico, permitindo uma efetiva análise de condições negociais. Assim, os amplos poderes do INPI com relação à averbação de contratos

teria sido o caminho encontrado para permitir ao governo, através de um aparelho burocrático específico, uma firme atuação no mercado tecnológico, de forma a atenuar suas imperfeições e evitar que os interesses dos ofertantes, que dispunham das vantagens de uma posição oligopólica, se sobrepussem aos interesses dos compradores nacionais.²¹²

Conforme apontado por Karin Klempp Franco²¹³, a exposição de motivos da lei que criou o INPI ressaltou a relevância do know-how na industrialização brasileira, entendendo ser importante uma sistematização específica para a regulação da contratação envolvendo transferência de tecnologia:

As características do desenvolvimento econômico brasileiro acarretaram elevada participação do 'know-how' externo no atendimento da demanda tecnológica em suas diferentes etapas. Essa assimilação, embora tenha permitido o rápido crescimento de vários setores, nem sempre se tem apresentado em condições ideais para a solução de problemas tecnológicos característicos do atual estágio de desenvolvimento, tendo em vista a disponibilidade dos fatores de produção e a estrutura nacional de recursos.

Os amplos poderes conferidos ao INPI também visavam oferecer aos empresários brasileiros uma espécie de assessoria quando da negociação de tecnologias, apontando alternativas nacionais menos onerosas e de acordo com a adequação do mercado nacional.

Os recém-criados diplomas legais focaram em aspectos cambiais e envolvendo a substituição de importações, mediante a justificativa de assessoria aos contratantes

²¹² MALAVOTA, op. cit., p. 149

²¹³ FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 68

brasileiros, negligenciando, mais uma vez, a inovação tecnológica. Buscava-se, nessa época, evitar importações e estimular as exportações.

É importante contextualizar que, no início dos anos 1970, o Brasil passava por uma fase de expansão marcada por fortes taxas de crescimento – o denominado “milagre brasileiro”, também caracterizado por um esforço do governo no incremento de atividades produtivas brasileiras, com foco dos investimentos no desenvolvimento econômico nacional.

No setor de tecnologia, o objetivo do governo era acelerar a transferência de tecnologia, também com foco nos setores prioritários nacionais, a análise da importação da tecnologia e a adequabilidade da remuneração de acordo com as condições de mercado. Nesse sentido, surge o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND):

A política de aceleração de transferência de tecnologia basear-se-á em conhecimento bastante preciso dos requisitos tecnológicos do sistema produtivo e da potencialidade da produção nacional de ciência e tecnologia. Estabelecer-se-á para isso estrutura institucional suficientemente flexível para avaliar cada passo específico.

Serão definidos os setores prioritários para transferência de tecnologia que considere tanto o confronto entre demanda interna e oferta interna de know-how quanto à natureza da produção do setor e sua importância para o cumprimento das diretrizes de política econômica. É necessário, também, que o tratamento legal possa distinguir, claramente, entre as diversas categorias de transferência: assistência técnica permanente, assistência técnica temporária, licença para utilização de patentes, licença para utilização de marcas e projeto de investimento completo. Os contratos de transferência submetidos a registro devem ser examinados pelos organismos competentes, tendo em vista a necessidade da importação da tecnologia, a adequabilidade da remuneração prevista consoante as condições do mercado mundial e a importância, para o país, da tecnologia a ser transferida. A legislação quanto a remessas relativas à contratação de know-how

poderá estabelecer tratamento diferenciado por setores, consoante a capacidade nacional de elaboração própria²¹⁴.

Pela análise do trecho acima citado do I Plano Nacional de Desenvolvimento, depreende-se a justificativa utilizada pelo INPI para ingerência em aspectos contratuais privados, como objeto, prazo e remuneração contratadas, atentando-se à “necessidade da importação da tecnologia, a adequabilidade da remuneração prevista consoante as condições do mercado mundial e a importância, para o país, da tecnologia a ser transferida”.

§ 2º DA ATUAÇÃO DO INPI

As intervenções do INPI na contratação de tecnologia por meio da edição de regras, limitações ou práticas não escritas ocorreram de formas diversas, de modo que, para fins do presente trabalho, focaremos nas regras e práticas mais impactantes e que receberam mais críticas por parte dos envolvidos em contratações de tecnologia.

Como mencionado, parte da conduta do INPI era justificada por meio de normas obscuras e não escritas, o que acarretava grande insegurança jurídica por parte dos contratantes, que não sabiam se seus contratos seriam averbados pelo Instituto ou não.

A – PRIMEIRA FASE DE ATUAÇÃO DO INPI

Na primeira fase de funcionamento do INPI, o Instituto esteve praticamente sob a ingerência de militares, e a sua atuação se deu com foco no apoio ao empresariado, no sentido de análise de valores, prazos e imposição de condições restritivas nos contratos que envolvessem transferência de tecnologia. Além disso, o órgão também teria controle sobre os pagamentos remetidos ao exterior a título de royalties.

Dessa forma, os agentes do INPI passaram a embasar suas decisões em instrumentos legais já existentes, como a Lei nº 3.470/1958, a Portaria MF nº 436/1958

²¹⁴ I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) – 1972-1974, Brasília, 1971, p. 58.

e o próprio Código da Propriedade Industrial, passando também a expedir atos normativos.

A ingerência do INPI suscitou alguns conflitos por parte das empresas atingidas pela sua maneira de atuação, o que gerou pressões da iniciativa privada. No entanto, conforme entrevista concedida por Arthur Carlos Bandeira, presidente do INPI durante os anos de 1979 a 1984, a Leandro Miranda Malavota²¹⁵, o apoio concedido pelo governo ao INPI protegia o Instituto de qualquer crítica.

Uma das indústrias que se sentiu mais lesada foi a do setor automobilístico²¹⁶, especialmente após a instituição de novas regras para a contratação de tecnologias por meio do Ato Normativo nº 30, de 19 de janeiro de 1978, sendo determinada a proibição de contratos de know-how para fabricação de bens de consumos, bem como a limitação de possibilidade de contratação em demais categorias apenas aos casos em que não houvesse produtos similares no mercado nacional.

O poder normativo exercido pelo INPI pode ser verificado ainda pela edição de outros atos normativos, e mesmo pela adoção de regras não escritas, o que aumentou o descontentamento com a sua forma de atuação, bem como insegurança jurídica no momento da averbação de contratos que implicassem transferência de tecnologia.

A fim de mitigar a insegurança causada pela falta de clareza na conduta do INPI, foi editado o Ato Normativo nº 15, de 11 de setembro de 1975, que passou a regulamentar contratos de licença de marcas e patentes, fornecimento de know-how, cooperação técnico industrial e de serviços técnicos. A regulamentação escrita formalizou as limitações que já estavam sendo impostas pelo Instituto, especialmente no tocante à remuneração e ao prazo de duração do contrato. O mesmo ato também determinou que a averbação dos contratos seria condição para legitimar a realização dos pagamentos previstos no instrumento, para a dedutibilidade fiscal e para a produção de efeitos perante terceiros.

Newton Silveira apresenta importante crítica quanto ao alcance do Ato Normativo nº 15/1975, indagando se tal ato poderia estabelecer condição de validade para um contrato privado, respondendo, em seguida, que obviamente não.

²¹⁵ MALAVOTA, op. cit., p. 275.

²¹⁶ Conforme apontado por Leandro Miranda Malavota, esse setor foi responsável, em 1975, por 60% do volume de remessa de royalties em decorrência de aquisição de tecnologia. (Ibid., p. 187.)

Posteriormente, o autor continua com sua crítica sobre o Ato Normativo nº 15/1975 e a tentativa do INPI de extrapolar as suas funções ao legislar:

A dúvida que se levanta é se a não observância das normas baixadas pelo INPI implicará em nulidade do contrato.

É certo que o INPI não averbará os contratos de tecnologia que estejam em desacordo com o Ato Normativo, o que acarretará as consequências de que o Banco Central não aprovará a remessa de pagamentos ao exterior em cumprimento de obrigação contratual e o imposto de renda não aceitará sua dedução como despesa.

Não obstante, entendemos ser exigível o pagamento como contraprestação da exploração da patente ou da marca, do fornecimento de tecnologia industrial ou prestação de serviços efetivamente prestados, por não ter o INPI competência para legislar sobre relações de direito privado. Evidentemente tal pagamento permanecerá em território nacional e não poderá ser deduzido no imposto de renda do licenciado, concessionário ou comprador da tecnologia ou dos serviços técnicos, mas não poderá eximir-se este de cumprir a obrigação que assumiu sob a alegação de que o contrato não foi aprovado no INPI.²¹⁷

Vera Helena de Mello Franco²¹⁸, por sua vez, entendia que a não observância às disposições do Ato Normativo nº 15/1975 não implicaria invalidade do contrato, mas a sua falta de eficácia, não produzindo seus efeitos normais em razão de obstáculos aos seus requisitos para tanto. Ademais, a própria redação do artigo 2º da Lei nº 5.648/1970 justificaria a intervenção do INPI, dada a sua função social e econômica. Dessa forma, os requisitos impostos pelo INPI tutelariam interesses mais amplos, os quais se sobreporiam aos interesses particulares dos contratantes.

²¹⁷ SILVEIRA, Newton, op. cit., p. 93-94.

²¹⁸ FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos de transferência de tecnologia: intervenção estatal e tutela legal. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 33, 1979, p. 64.

Há, na hipótese, uma intervenção direta do Estado na determinação do conteúdo contratual; intervenção que não se apresenta somente como limites externos à atuação privada, mas como verdadeiros elementos que vão integrar o próprio regulamento estabelecido pelas partes (conteúdo do contrato). [...]

O conteúdo, o regulamento contratual, torna-se o resultado de um conjunto de fontes heterônomas, portadoras de interesses distintos. Ao lado da vontade negocial passa a coexistir a vontade legal, ambas tendentes à determinação do conteúdo, O contrato funcionaliza-se no sentido de que passa a abranger também sentidos gerais, ditados por uma ordem de valorização, diversa daquela pertinente aos particulares.

O fato destas condições advirem de outra fonte que não o acordo de vontades não quer significar que as partes possam se furtar à sua observância ou lhe afastar a incidência, mediante a manifestação de vontade.

A integração contratual não abrange somente a função de preencher as lacunas do contrato, mediante normas dispositivas (supletivas), mas, ainda, a de determinar-lhe o conteúdo, mediante normas cogentes, cuja incidência não pode ser afastada pela disposição das partes.

No caso, as condições previstas no Ato normativo 15, na Lei 5.772/71 e demais textos legais pertinentes, integram obrigatoriamente o contrato, impondo à sua observância às partes. Viável, portanto, que a hipótese de transgressão seja sancionada, como ocorre perante o descumprimento do requisito da averbação, cuja pena é a ineficácia.

Tais condições e requisitos impõem-se às partes, como decorrência da necessidade de tutelar interesses mais amplos, intrinsecamente ligados aos contratos de transferência de tecnologia, como já observado no início deste trabalho. Justo, portanto, que tais interesses se sobreponham ao das partes, acompanhados de medidas coercitivas para hipótese de transgressão. É o necessário equilíbrio entre o individual e o coletivo, sendo bastante significativo aqui o apelo que o art. 126 da Lei 5.772 faz ao art. 2º, parágrafo único da Lei nº 5.648, de 11.12.1970.

A questão chegou a ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal, que, reconhecendo a possibilidade de intervenção do INPI, admitiu recursos ao Poder Judiciário em caso de abusos por parte do Instituto. Esse entendimento é verificado no voto do então Ministro Oscar Corrêa, nos autos do Recurso Extraordinário nº 95.382/RJ, interposto pelo INPI nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Royal Diamond Dialétrica S.A. em vista de exigências formuladas pelo Instituto para averbação de contrato de fornecimento de tecnologia:

Da leitura atenta desse dispositivo (artigo 2º, da Lei nº 5.648/1970) verifica-se a amplitude da missão – e a gravidade e seriedade de que se reveste – que se conferiu ao Recorrido (INPI); e de como, dentro dos parâmetros legais, se incluir razoável parcela de discricionariedade, sem a qual não poderá desempenhá-la eficientemente.

Desde logo, o objetivo – o desenvolvimento econômico do país – que não se mede apenas em conceito de avaliação material estrita, mas que desborda em aspectos imateriais, se só se completa com o atingimento das finalidades humanas a que visa.

E, daí em diante, as expressões que usa a lei: medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia com o que admite variado espectro de providências a serem tomadas; e, o que é mais, visando a acelerar e regular a transferência – o que impõe seleção, avaliação, opção; pois não é possível alcançá-lo senão pesando, medindo, harmonizando escolhas, matérias insuscetíveis de ater-se a ditames legais rígidos e explícitos.

Mas, vai mais longe: estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes; o que importa em aceitar e admitir que o INPI intervenha – ao examinar os contratos submetidos à averbação ou registro – em análise das condições que se firmaram, devendo definir-se quanto a elas. Bem como continua o parágrafo único do artigo 2º - pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificando ou denúncia de convenções, etc – com o que se amplia sua atuação a limites discricionários; se os critérios de conveniência são dificilmente comprováveis e explicitáveis e, menos ainda, estabelecíveis em texto normativo.

Isto deflui da importância vital da missão que a lei lhe deferiu o desenvolvimento econômico – no amplo e exato sentido, desenvolvimento humano, integrado, repetimos, porque não se pode atingi-lo sem que seu beneficiário direto e último – o homem – se desenvolva, no todo. [...]

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

É óbvio que, por sua importância, fundamental no processo de desenvolvimento, essa tentativa há de ser rigorosamente vista, fiscalizada, superintendida, supervisionada por órgão estatal. A esse respeito, a intervenção no domínio econômico não encontra opositores, se se trata de área na qual o interesse privado há de subordinar-se ao superior interesse geral, que o Estado encarna e representa.

Daí não se infira que não se subordina sua atuação ao crivo da atividade jurisprudencial: vencida a instância administrativa, já o possível e assegurado recurso à judiciária (art. 153, § 4º da Constituição Federal). Que se exercerá com segurança e poderá valer-se de todos os instrumentos ao seu alcance para verificar até que ponto se ateuve o órgão especial, dentro dos limites legalmente vinculados de sua atuação, à lei; ou deles exorbitou.

Além dos Atos Normativos nº 15 e 30, já mencionados, merece destaque o Ato Normativo nº 32, de 5 de maio de 1978, que instituiu a obrigatoriedade de consulta prévia ao INPI para determinados tipos de contratos, notadamente os que envolvessem remuneração ao fornecedor da tecnologia. A consulta prévia seria realizada por meio da apresentação de minuta preliminar, com as condições do contrato, a fim de que o INPI apresentasse suas exigências às partes.

A edição de atos normativos que tinham como principal preocupação os aspectos internos dos contratos de fornecimento de tecnologia caracterizou a primeira

fase de atuação do INPI, cujo foco era combater as chamadas práticas comerciais restritivas, impostas por cláusulas contratuais²¹⁹.

B – SEGUNDA FASE DE ATUAÇÃO DO INPI

A segunda fase teria se iniciado no ano de 1979 e refletiria a preocupação do Instituto com a melhoria do sistema de controle de transferência de tecnologia, com capacitação tecnológica das empresas nacionais.

Essa preocupação constituiu reflexo da desaceleração do processo de crescimento econômico nos anos 1980. Dado esse cenário, o INPI apresentou soluções para reduzir o volume de importações e possibilitar a absorção de tecnologia estrangeira.

Esse período foi marcado, principalmente, pelos Atos Normativos nº 55, de 20 de agosto de 1981, nº 60, de 24 de março de 1982, e nº 64, de 16 de setembro de 1983. Pretendia o INPI, nesse período, potencializar os efeitos positivos das contratações e de seus resultados sobre a economia, mitigando o risco de pagamento por tecnologias obsoletas.

Os Atos Normativos nº 55 e 60 determinaram a necessidade de consulta prévia também para a contratação de serviços técnicos especializados, além de estabelecer normas para esse tipo de serviço para evitar a contratação de serviços técnicos no exterior quando disponíveis no território nacional.

Em painel sobre transferência de tecnologia realizado no IV Seminário Nacional de Propriedade Industrial no ano de 1984 pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), o Diretor de Contratos do INPI à época, Mauro F. M. Arruda, afirmou que os Atos Normativos nº 55 e 60 teriam sido editados em razão de um clamor por parte das empresas nacionais de engenharia contra importações de

²¹⁹ “Com efeito, a legislação de regulação do capital estrangeiro, a lei que trata do abuso do poder econômico, a legislação fiscal e o Código da Propriedade Industrial foram os instrumentos utilizados pelo INPI no período assinalado (de 1972 a 1975). O Ato 15, ao juntar toda essa legislação num só instrumento e ao acrescentar novas normas, veio facilitar a compreensão das empresas sobre o que deveria ser observado para a elaboração dos contratos. O disciplinamento, a organização das regras que compõem a legislação foram, então, o motivo maior da publicação daquele Ato.” (ARRUDA, Mauro F. M. Painel sobre transferência de tecnologia – A recente orientação do INPI sobre transferência de tecnologia. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA ABPI, 4., 1984, *Anais...* Rio de Janeiro: ABPI, 1984. p. 221.)

serviços “desnecessários”, garantindo às empresas nacionais o mercado interno e servindo de base para atingir o mercado internacional. Além de ter beneficiado as empresas de engenharia nacional, esses atos normativos teriam favorecido a economia brasileira, poupado divisas e preservado o emprego de profissionais brasileiros:

É natural que toda norma, quando baixada, sofra críticas de todos aqueles que veem, em princípio, contrariados seus interesses. Entretanto, é preciso lembrar que o processo de elaboração de todo Ato Normativo inclui a discussão prévia de seu teor com as entidades mais interessadas: empresas, associações de classe, órgãos do Governo, instituições de pesquisa, etc. Os atos não são baixados porque o INPI autocraticamente julga que eles sejam bons, mas porque se tornaram fruto de entendimento entre os interesses mais variados da comunidade em geral, e do setor produtivo, em particular.

Exemplo desse tipo de elaboração – sobre o qual poderia discorrer longamente, pois assisti à evolução e à conclusão do processo tem-se na geração dos Atos Normativos 55 e 60. As empresas nacionais de engenharia reclamavam em público maior proteção contra importações de serviços desnecessários; esses dois Atos vieram preencher uma lacuna até então existente, de graves consequências para o setor, ao mesmo tempo em que vieram a reforçar a posição das empresas nacionais, garantindo-lhes o mercado interno e, em consequência, servindo-lhes de base para atingir cada vez mais o mercado internacional.

Por certo, a publicação desses Atos gerou descontentamentos, e desagradou aquelas empresas que pretendiam contratar serviços de engenharia no exterior, sem uma oferta interna. Restava saber, no entanto, se os Atos 55 e 60, além de terem beneficiado as empresas de engenharia nacional, teriam favorecido também nossa economia, poupado divisas, preservando o emprego para nossos profissionais e propiciando-lhes a oportunidade de porem em prática seu acervo de conhecimentos técnicos.

Hoje, fica difícil acreditar que esses Atos pelo muito que representaram para a economia, tenham sido questionados por quem

quer que fosse. No entanto, na época, foram veementemente atacados.²²⁰

Preocupação constante na época era a reversão do déficit de balanço de pagamentos, mediante o aumento de exportações. Para esse fim, seria necessário redução nos custos e aumento de receita, contemplando ainda contribuições por parte do comércio de tecnologia²²¹. Nesse sentido, o Instituto implementou medidas práticas, especialmente por meio dos Atos Normativos nº 64, 65 e 68.

O Ato Normativo nº 64/1983 basicamente condicionou a averbação de contratos de fornecimento de tecnologia externa a investimentos de quantias mínimas em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, na própria empresa contratante ou em instituições de pesquisas. O principal objetivo do Ato Normativo nº 64 era fomentar a capacitação tecnológica nacional, a partir da seguinte estratégia:

induzindo a empresa nacional a não contar apenas com tecnologia importada, sendo estimulada a lançar mão de meios para desenvolver tecnologias próprias; por outro, forçando as filiais de multinacionais, normalmente receptoras de tecnologias provenientes de suas matrizes, a induzir capital de risco no país (investimentos em P&D), em medida proporcional a das remessas pelo uso da tecnologia.²²²

Ao analisar o Ato Normativo nº 64/1983, Leandro Miranda Malavota²²³ aponta que a sua justificativa oficial seria acabar com uma espécie de deturpação do comportamento de filiais de multinacionais estabelecidas no Brasil, na tentativa de burlar a proibição de remessa de remuneração decorrente de contratos celebrados entre empresas nacionais e estrangeiras pertencentes ao mesmo grupo econômico:

²²⁰ Ibid., p. 221-222.

O Diretor de Contrato ainda acrescenta que, mesmo com todos os seus benefícios, esses Atos teriam sido veementemente atacados quando da sua edição.

²²¹ MALAVOTA, op. cit., p. 216.

²²² Ibid., p. 219.

²²³ Ibid., p. 219-220.

As análises sobre o mercado tecnológico indicavam uma prática de burla a uma das restrições estabelecidas pela legislação brasileira de controle sobre o capital estrangeiro, que impedia o pagamento de royalties tecnológicos entre empresas nacionais e estrangeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico. A ‘solução’ encontrada pelas multinacionais teria sido estabelecer negociações triangulares, ou seja, contratos de importação de tecnologia entre suas filiais e empresas internacionais desvinculadas de seu grupo econômico – contratos estes passíveis de geração de remessas -, providenciando posterior repasse dos recursos envolvidos à matriz. Neste caso, o AN 64/83, ao atrelar a averbação dos contratos ao ingresso de capital de risco, servia como instrumento de desestímulo a tal prática, uma vez que impunha um custo adicional a este tipo de negociação. O Ato Normativo, na visão de seus formuladores, não apenas aprofundava o controle exercido pelo INPI sobre as importações tecnológicas, como expandia a intervenção da autarquia para outros campos da atividade econômica, como a de investimentos, por exemplo.

Mauro F. M. Arruda, então Diretor de Contratos do INPI, justificou os motivos para a edição do Ato Normativo nº 64/1983:

Os fatos que conduziram o INPI a propor tal regra, plenamente a justificam. Uma série de informações, inclusive fornecidas por órgãos governamentais estrangeiros, começou a dar conta de remessas por tecnologia, pagas pelas subsidiárias de grupos estrangeiros nominalmente a terceiros não vinculados aos respectivos grupos, as quais, por intermédio de vários mecanismos, claramente identificáveis, estariam sendo repassadas pelo recipiente das divisas à ‘holding’ da subsidiária brasileira. Por meio dessa operação triangulada, estaria sendo fraudada a regra de que os pagamentos por tecnologia no interior do mesmo grupo econômico se façam exclusivamente por via de remessa de lucros.

O uso irregular de tais mecanismos, aliás confirmado em recente artigo do Prof. Keith Rosen, da Faculdade de Direito da Universidade da Flórida, não foi, porém, o fundamento principal da medida do

INPI. Outras considerações mais sérias e ainda mais tangíveis levaram o Instituto a propor a regra de que falamos.

A empresa estrangeira é recebida e acolhida em um país em desenvolvimento por duas razões, fundamentalmente: a primeira, porque ela colabora com o desenvolvimento, trazendo capital para o país; segundo, porque eleva o nível tecnológico do país, ao trazer sua tecnologia própria. Em troca destes autênticos e indiscutíveis benefícios, o investidor estrangeiro adquire o direito que nenhum investidor brasileiro tem, qual seja o de remeter seus lucros, para o exterior, em moeda estrangeira.

Ora, se uma empresa controlada do exterior não tem no seu grupo a tecnologia necessária, ao comprar essa tecnologia é preciso que ela reequilibre sua balança de pagamentos particular, reintegrando sua base de investimentos pelo valor da tecnologia. [...]

Os fundamentos da regra são, assim, do mais meridiano bom-senso, a que nenhuma objeção de boa-fé pode ser anteposta, numa conjuntura em que a economia brasileira se consome e se esvai para conduzir divisas que servirão ao pagamento das dívidas do País perante o capital financeiro internacional, qualquer outra atitude seria de inconsequência social.

Mais ainda: o respeito ao investidor estrangeiro, aquele que participou do nosso desenvolvimento por meio do capital financeiro cedido ao Brasil, obrigava-nos a evitar tal sangria de divisas que, além de ilegítima, contribuirá para dificultar o País no cumprimento de suas obrigações com o Exterior. Também o respeito à quase totalidade dos investidores estrangeiros que participam do nosso esforço presente, atuando de acordo com os interesses nacionais, o investidor sensível aos problemas pelos quais a sociedade brasileira ora está passando, obrigava-nos a recusar o comportamento inadequado de uns poucos. Em suma, o respeito ao capital estrangeiro, tanto financeiro quanto de risco, nos forçava, imperativamente, a corrigir a disfunção verificada e confirmada.

Também as condicionantes vinculadas ao capital nacional aconselhavam a edição da norma. A entrada de subsidiária brasileira participante de um grupo multinacional, em novos setores, nos quais o grupo não possui tecnologia nem experiência, pode trazer um notável

desequilíbrio nos padrões de concorrência de tais setores. A empresa subsidiária, sem ingresso de investimento novo, e ainda remetendo divisas, vai passar a competir com a empresa já radicada no País, e vai competir, sem qualquer potencial tecnológico próprio ou experiência justificadora da vantagem que seu maior poder econômico lhe dá. Muitas vezes essa concorrência nacional já radicada no País ocorre apenas para efeito do mercado interno; nesse caso, a empresa subsidiária contribui ainda mais negativamente para o nosso balanço de pagamentos. A regra do Ato Normativo 64 está de acordo com a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, adotada pela ONU em 1974. Além disso, outros países – sobretudo os desenvolvidos – têm leis que condenam a triangulação, como mecanismo para evadir os controles fiscais ou de remessas de divisas.

Embora o Ato Normativo nº 64 tenha sido interpretado, em sua maioria, como efetiva intervenção do INPI, o economista Antônio Luís Figueira Barbosa o classificou como um ato de flexibilização, na medida em que passou a permitir a remessa de divisas ao exterior pelas filiais de empresas multinacionais, sob a justificativa de promover pesquisa e desenvolvimento no país, criando, dessa forma, uma norma que contrariava o quanto determinado na Lei nº 4.131/1962²²⁴.

A intervenção do INPI teve como consequência imediata aumento na negativa da averbação de contratos, bem como uma diminuição dos gastos com transferência de tecnologia²²⁵. Embora esses resultados tenham sido festejados pelo INPI, a sua intervenção também acarretou efeitos não previsíveis, levando à fuga de potenciais fornecedores de tecnologia, o que impediu o acesso por parte das empresas brasileiras a essas tecnologias externas. Como bem ponderado por Luiz Leonardos²²⁶, o INPI, ao adotar práticas intervencionistas na análise de contratos que implicassem transferência de tecnologia, estava prejudicando o desenvolvimento tecnológico das empresas brasileiras.

²²⁴ MALAVOTA, op. cit., p. 220-221.

²²⁵ Mauro F. M. Arruda apontou no IV Seminário Nacional de Propriedade Industrial realizado pela ABPI que o número de consultas prévias negadas subiu no período de 1978-1983: passou de 4,7%, em 1978, para 27,3% em 1983.

²²⁶ LEONARDOS, Luiz. Tratamento do fluxo de tecnologia frente à Nova Lei da Propriedade Industrial e ao TRIPS. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 47, jul./ago. 2000, p. 19.

Além disso, muitos empresários brasileiros celebraram contratos não submetidos à análise do INPI, ou ainda, complementaram os contratos averbados por meio de *side letters*, com a finalidade de contornar as exigências e dificuldades impostas pelo Instituto²²⁷.

C – FLEXIBILIZAÇÃO NA INTERVENÇÃO DO INPI

Com a participação do Brasil em um mercado globalizado, o INPI passou a flexibilizar a análise de contratos que envolvessem licença de marcas, patentes e fornecimento de know-how. A postura do INPI se deu como reflexo da alteração da política nacional, especialmente em razão dos seguintes fatores:

- (i) Liberalização econômica como resultado da necessidade de integração ao processo de globalização de mercado e reestruturação econômica. Esse processo iniciou-se a partir do final dos anos 80.
- (ii) A Constituição Federal de 1988 retirou do Estado a competência intervencionista e substituiu pela regulação econômica ou mercadológica.
- (iii) O Estado Militar retirou-se do cenário político brasileiro em 1986 com a escolha de um Presidente da República civil.
- (iv) A Lei de Similares é rechaçada e a importação tecnológica pode ocorrer independentemente da existência de tecnologia idêntica ou similar já importada ou preexistente no território brasileiro.
- (v) A regra da demonstração da capacidade tecnológica do licenciado ou receptor local de tecnologia foi descartada. Portanto, a importação tecnológica ocorre sem necessidade de evidenciar produção industrial ou existência de infraestrutura empresarial local.²²⁸

²²⁷ VIEGAS, op. cit., p. 70.

No mesmo sentido, vide LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 128.

²²⁸ VAZ E DIAS, José Carlos. Os contratos de transferência de tecnologia e as controvérsias da convivência entre regramentos antigos e a liberdade contratual: os serviços técnicos profissionais em perspectiva. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - UFMG/FUMEC/DOM HELDER CÂMARA, 24., 2015, p. 284, Belo Horizonte. Disponível em:

<<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/3wD1c3Vtbp4P3T5e.pdf>>. Acesso em 15 nov. 2016.

A flexibilização foi inicialmente observada na dispensa de consultas prévias e simplificação na análise e averbação de contratos de know-how em caso de apresentação de Programa de Desenvolvimento Técnico Industrial (Ato Normativo nº 93/1988), criado pelo Decreto Lei nº 2.433/88, bem como na eliminação de restrições para empresas ou setores que haviam alcançado elevada capacitação tecnológica, como o setor siderúrgico, por exemplo (Ato Normativo nº 99/1989).²²⁹

Os anos 1990 inauguraram uma nova fase, caracterizada por ampla liberalização na economia, inclusive no tocante à transferência de tecnologia e contratos de know-how, passando o INPI a adotar uma postura mais flexível no exame desses contratos, visando incrementar o processo de inovação tecnológica.

Além disso, foi instituída uma Comissão Interministerial para a elaboração de um anteprojeto de lei para alterar o Código da Propriedade Industrial. No tocante aos contratos que envolvessem transferência de tecnologia, a Comissão Interministerial sugeriu desregulamentar e simplificar os procedimentos para sua averbação, tornar facultativa a então imposta consulta prévia e revogar os limites para remuneração a título de royalties, entre outras medidas.²³⁰

Diante da nova realidade, houve uma revisão das regras impostas pelo INPI, culminando na edição da Resolução nº 22, de 27 de fevereiro de 1991²³¹, que cancelou o Ato Normativo nº 15/1975, além de outros atos normativos relacionados a contratos que envolvessem transferência de tecnologia. A Resolução nº 22/1991 não trazia em seu texto o rol de cláusulas obrigatórias e proibidas no âmbito dos contratos que envolvessem transferência de tecnologia, além de permitir maior flexibilidade quanto ao pagamento de royalties e remuneração por assistência técnica entre partes independentes.

Posteriormente, a Resolução nº 22/1991 foi revogada pelo Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro de 1993, que retirou qualquer competência do Instituto para

²²⁹ BARBIERI, José Carlos; DELAZARO, Walter. A nova regulamentação da transferência de tecnologia no Brasil. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 33, n. 3, p. 6-19, mai./jun. 1993, p. 10.

²³⁰ *Ibid.*, p. 11

²³¹ A Resolução nº 22 foi regulamentada pela Instrução Normativa INPI nº 1, de 2 de julho de 1991.

intervir em contratos que implicassem fornecimento de tecnologia. Passava o INPI, dessa forma, a ter atuação meramente cartorária no âmbito desses contratos.

Nesse sentido, o artigo 4º do Ato Normativo nº 120/1993 limitou a análise da autarquia à verificação do status de marcas e patentes, nos casos de contratos que envolvessem a licença desses direitos de propriedade industrial, bem como à informação quanto aos limites aplicáveis de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de imposto de renda e de remissibilidade em moeda estrangeira dos pagamentos contratuais. O §1º do artigo 4º do Ato Normativo nº 120/1993 expressamente determinou que não seriam objeto de análise pelo INPI os dispositivos contratuais que não estivessem relacionados aos constantes no caput do artigo, incluindo aqueles referentes a preço, condições de pagamento, condições envolvendo a transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso e demais cláusulas. Tampouco poderia o INPI recusar a averbação de contratos com fundamento em violação de legislação que reprimisse atos de concorrência desleal, legislação antitruste ou relativa ao abuso de poder econômico e de proteção ao consumidor.

Logo após a edição do Ato Normativo nº 120/1993, o então Presidente do INPI, Dr. José Roberto D’Affonseca Gusmão, em 28 de dezembro de 1993, concedeu entrevista ao jornal Gazeta Mercantil confirmando a atuação formal do Instituto na averbação de contratos:

O Estado reduziu substancialmente, desde o último dia 22, “seu poder de intervenção nesse tipo de contratos”, informou o presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), José Roberto D’Afonseca Gusmão. Essa liberalização foi possibilitada pelo Ato Normativo no. 120/93, publicado na Revista de Propriedade Industrial de terça-feira da semana passada, dia 22. Com ele, explica Gusmão, o INPI efetivamente “retira seu time de campo” na definição dos contratos, porque vai limitar-se a um exame formal em prazo máximo de trinta dias e a averbação do documento. “O Instituto não terá mais qualquer interferência sobre preço, prazo do contrato, avaliação da qualidade de tecnologia que está sendo comprada, etc... As partes decidirão livremente sobre tudo isso.”, disse o presidente do INPI²³².

²³² BARBOSA, [s.d.], op. cit., p. 41.

Denis Borges Barbosa²³³ criticou a edição do Ato Normativo nº 120/1993, classificando-o como ilegal, na medida em que tal ato determinou mudança na atuação do INPI, sem qualquer alteração legislativa, uma vez que o Código da Propriedade Industrial ainda estava em vigor:

A ninguém escapará, certamente, que as competências que a lei federal comete a um órgão público não são uma faculdade, mas um poder-dever. Não pode escolher o INPI o que deve fazer. Não lhe é possível deixar de conceder patentes, ou dispensar o critério de novidade absoluta. Não lhe é possível passar a conceder marcas olfativas, na antecipação de uma lei futura e incerta. Nem é optar por não mais examinar os contratos de tecnologia. Aí está a ilegalidade, que feriu mortalmente o ato administrativo inquinado. Para os interessados na desregulamentação da economia, foi certamente simpática a abolição de controles; como o será, para os interessados no jogo livre, a omissão da ação policial. Mas para uma coisa e outra ser lícita, é necessária a autorização legal.

O próximo passo a consolidar a flexibilização do INPI foi a promulgação da Lei da Propriedade Industrial, que atualmente regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

§ 3º LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E ATO NORMATIVO Nº 135/1997

O Código da Propriedade Industrial foi revogado pela atual Lei da Propriedade Industrial com o objetivo de atrair investimento estrangeiro, como parte do movimento para mitigar as desvantagens decorrentes do período de intervenção na contratação de transferência de tecnologia por parte do INPI, entre as quais destaca-se a fuga de fornecedores de tecnologia, impedindo o acesso de empresas brasileiras a tecnologias modernas.

²³³ Ibid., loc. cit.

No novo cenário anti-intervencionista, compatível com as práticas de mercado da época, foi revogado parcialmente o artigo 2º da Lei nº 5.648/1970, afastando o papel do INPI de acelerar e regular a transferência de tecnologia. Dessa forma, nos termos do artigo 240 da Lei da Propriedade Industrial, o artigo 2º da Lei nº 5.648/1970 passou a ter a seguinte redação:

Art. 2º O INPI 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, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Como já abordado, a Lei da Propriedade Industrial não trata de forma exaustiva sobre contratos de know-how, ou, em seu sentido mais amplo, sobre contratos que envolvam transferência de tecnologia, não impondo qualquer obrigatoriedade quanto ao seu registro perante o INPI. Dessa forma, o artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial²³⁴ apenas estabelece que o registro desses instrumentos contratuais produzirá efeitos perante terceiros, não se referindo a qualquer atuação do INPI com o intuito de regular ou acelerar a transferência de tecnologia.

Segundo o entendimento de Luiz Leonardos²³⁵, com o qual concordamos, a Lei da Propriedade Industrial retirou do INPI o poder de intervir em contratos quanto à sua conveniência e oportunidade. No mesmo sentido, José Carlos Vaz e Dias entende que, dada a nova redação do artigo 2º da Lei nº 5.648/70, o INPI somente teria legitimidade para analisar aspectos formais dos contratos, de acordo com o Código Civil²³⁶.

Em que pese o cenário econômico e político avesso à postura intervencionista do INPI, em 15 de abril de 1997 foi editado o Ato Normativo nº 135, que revogou o Ato

²³⁴ “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.”

²³⁵ LEONARDOS, Luiz, op. cit., p. 22.

²³⁶ VAZ E DIAS, op. cit., p. 284-285.

Normativo nº 120/1993 e previu o papel do INPI de normalização dos procedimentos de averbação de contratos de transferência de tecnologia, nos seguintes termos:

1. Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da LPI e de legislação complementar, especialmente a Lei n.º 4131, de 3 de setembro de 1962, Lei n.º 4506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre o imposto de renda, Lei n.º 7646, de 18 de dezembro de 1987, Lei n.º 8383, de 31 de dezembro de 1991, Lei n.º 8884, de 11 de junho de 1994, Lei n.º 8955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto Legislativo n.º 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial n.º 1355, da mesma data.

Sob a justificativa de garantia de cumprimento dos dispositivos legais mencionados em sua redação, o Ato Normativo nº 135 estabeleceu de forma abrangente e lacônica a intervenção do INPI na análise de contratos que, segundo classificação do INPI, envolvessem transferência de tecnologia²³⁷. Ainda que o Ato Normativo nº 135/1997 não determine, de forma extensa, as condições e termos que devam constar dos contratos, como se observava no Ato Normativo nº 15/1975, serviu como base para justificar uma política intervencionista. Sobre as principais críticas ao Ato Normativo nº 135/1997:

Apesar de o referido ato normativo não trazer em seu texto as típicas listas de exigências que existiam na época do AN 15/75, mesmo porque a edição de um normativo com conteúdo intervencionista não seria justificável pela legislação atualmente em vigor, na prática, o que se vê não é a atuação liberal e não-intervencionista por parte do INPI. Com efeito, os contratos submetidos à aprovação do INPI continuam a sofrer exigências descabidas.²³⁸

²³⁷ Segundo classificação do INPI, os contratos que implicam transferência de tecnologia são os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas), de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica) e de franquia.

²³⁸ ZAITZ, op. cit., p. 236.

O Ato Normativo nº 135/97 suscitou vários problemas e preocupações entre os advogados militantes em propriedade industrial, e no empresariado nacional interessado em obter licenciamentos ou em adquirir tecnologia. [...]

O segundo problema é o fato de que, assumindo a obrigação de fiscalizar o fiel cumprimento das leis mencionadas no Ato Normativo nº 135/97, o INPI volta a exercer ingerência no conteúdo dos contratos submetidos à sua apreciação e registro, proibindo determinadas cláusulas ou exigindo alterações no texto de outras; uma volta, pois, a um passado intervencionista que, como vimos, já havia produzido resultados desalentadores na década de 1970 e 1980.²³⁹

Em 24 de julho de 2013, o Ato Normativo nº 135 foi revogado pela Instrução Normativa nº 16/2013 que, em sua essência, manteve a possibilidade de intervenção do INPI em contratos de transferência de tecnologia.

O que se verifica atualmente é a manutenção da prática intervencionista do INPI, ainda que de forma mais discreta que a observada quando da vigência do Ato Normativo 15/1975. O Instituto pratica tal intervenção com base em seu entendimento quanto ao determinado pela legislação mencionada na Instrução Normativa nº 16/2013.

A interpretação de diplomas legais indicados na Instrução Normativa nº 16/2013, cuja aplicação não é de competência do INPI, acabou criando o chamado “Entendimento do INPI”, o qual se baseia em regras não escritas e em análise subjetiva, o que certamente gera insegurança jurídica.

No Capítulo 3 abordaremos o formato atual de atuação do INPI, bem como as limitações impostas na análise e averbação de contratos que envolvam transferência de tecnologia.

²³⁹ VIEGAS, op. cit., p. 70.

No mesmo sentido, vide LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 128.

CAPÍTULO 2 – FUNÇÕES DO REGISTRO DE CONTRATOS PELO INPI

A Lei da Propriedade Industrial, ao estabelecer em seu artigo 211 a competência do INPI para o registro de contratos, apenas determinou que tal ato implicaria a produção de efeitos perante terceiros. Como será abordado, o registro de contratos do INPI enseja outras consequências, além da prevista na Lei da Propriedade Industrial.

Importante notar que a Lei da Propriedade Industrial se utiliza da expressão registro no lugar do termo averbação, anteriormente presente no artigo 126 do Código da Propriedade Industrial, já indicando a mudança de cenário e a função cartorária outorgada ao INPI.

Com efeito, a averbação refere-se à anotação em documento anteriormente registrado de fato que altere, modifique ou amplie o seu conteúdo, dando publicidade ao ato modificativo. O registro, por sua vez, trata do assento de ato que se tenha praticado ou de documento que se tenha passado, tornando o ato público²⁴⁰.

Aplicando tais definições aos contratos de fornecimento de know-how, depreende-se que o termo registro, de fato, é o mais apropriado para o papel do INPI, especialmente em razão de o know-how não se submeter a qualquer registro anterior por parte do INPI no qual se possa averbar qualquer modificação ou ampliação em decorrência da celebração de contratos, por exemplo. Assim, cabe ao INPI apenas registrar a celebração de contratos dessa natureza, tornando o ato oponível perante terceiros, nos termos do artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial.

Em que pese a alteração trazida pela Lei da Propriedade Industrial, verifica-se que alguns diplomas legais, especialmente os de natureza tributária, como o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999), ainda se utilizam da expressão averbação ao se referirem aos contratos que envolvam transferência de tecnologia apresentados ao INPI.

Independentemente do termo utilizado, resta evidente o objetivo da Lei da Propriedade Industrial quanto à mudança da atuação do INPI, em uma clara tentativa de se afastar do cenário intervencionista antes observado.

²⁴⁰ FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). AVERBAÇÃO E REGISTRO. In: *Enciclopédia Saraiva de Direito*, v. 9 e 64. São Paulo: Saraiva, 1977.

Tal mudança resta ainda mais evidente diante da redação de tal diploma legal, que estabelece que o INPI fará o registro de contratos que impliquem transferência de tecnologia. O legislador limitou a atuação do INPI a verificar a regularidade formal do contrato e, em caso positivo, apenas registrá-lo, sem qualquer realização de juízo de valor ou conveniência do conteúdo contratual.

§ 1º PRODUÇÃO DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS

A produção de efeitos perante terceiros em decorrência do registro de contratos do INPI possui natureza legal, prevista no artigo 211 da própria Lei da Propriedade Industrial²⁴¹.

Importante ressaltar que os efeitos contratuais se operam perante as partes a partir do momento de assinatura do instrumento contratual, independente do seu registro perante o INPI ou qualquer outra formalidade. No entanto, os efeitos perante terceiros somente seriam oponíveis a partir da publicação da averbação do contrato pelo INPI.

Pode-se afirmar que essa função de registro de contrato é análoga ao registro de determinadas transações e contratos no Cartório de Registro de Imóveis, tornando o instrumento público.

Sobre a publicidade decorrente do registro de contratos, Karin Klempp Franco aponta que tal formalidade poderia ser contraditória à própria natureza do objeto do contrato de know-how²⁴², podendo, em última instância, implicar o perecimento do seu valor econômico.

Em que pese se tratar de ponderação pertinente, o certificado de averbação expedido pelo INPI não detalha o objeto contratado, tampouco especificidades a seu respeito; o seu conteúdo limita-se a informações específicas da contratação, como partes, objeto, prazo e remuneração. Da mesma forma, o contrato a ser averbado não é divulgado a terceiros, somente podendo ser acessado pelas partes contratantes.

²⁴¹ Esse mesmo diploma legal, nos artigos 62 e 140, também determina que os contratos de licença de patentes e marcas deverão ser averbados no INPI para que produzam efeitos perante terceiros.

²⁴² Como vimos, os conhecimentos técnicos que compõem o know-how não precisam necessariamente ser secretos. No entanto, o seu acesso não pode ser irrestrito.

A produção de efeitos dos contratos de licença de patentes e marcas tem relevância para que os licenciados possam ser investidos pelos titulares para agirem em defesa dos direitos licenciados, garantindo o seu uso pacífico.

Por outro lado, quando tratamos de contratos de know-how, verificamos que a produção de efeitos perante terceiros tem importância para aspectos cambiais e fiscais²⁴³, permitindo a remessa de remuneração ao exterior, bem como a sua dedutibilidade.

§ 2º DEDUTIBILIDADE DE PAGAMENTO POR PARTE DO LICENCIADO DA TECNOLOGIA

Desde a década de 1950, a dedutibilidade de pagamentos de royalties em decorrência do licenciamento de marcas e patentes e de remuneração por contratos de assistência técnica, científica e administrativa²⁴⁴ ao exterior fica condicionada à aprovação do contrato por parte da autoridade competente.

Tal obrigatoriedade consta da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, que alterou a legislação do imposto de renda, impondo restrições à dedutibilidade de pagamentos por contratos de licença de marcas e patentes e de assistência técnica e condicionando a dedutibilidade de tais despesas ao registro do contrato de licença. A Lei nº 3.470/1958 também impôs limite máximo de dedutibilidade de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. Os coeficientes permitidos para dedução seriam periodicamente estabelecidos e revistos pelo Ministro da Fazenda, de acordo com a essencialidade do produto.

A Portaria nº 436, de 30 de dezembro de 1958, estabeleceu os percentuais máximos de dedutibilidade de royalties pela exploração de marcas e patentes, e de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, considerando os tipos de

²⁴³ O know-how não implica direito de propriedade, não havendo um título outorgado pelo Estado atestando a sua titularidade, ao contrário do que se verifica com marcas e patentes. Dessa forma, a defesa do know-how por parte do licenciado seria possível independentemente da averbação do contrato no INPI.

²⁴⁴ Gabriel Francisco Leonardos aponta que “a expressão assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, é utilizada em leis fiscais para se referir, em primeiro lugar, à transferência de tecnologia não patenteada, ou seja, o fornecimento de know-how (que pode ou não estar protegido sob o regime de segredo de fábrica ou de negócio, o trade secret) e, em segundo lugar, ao contrato de prestação de serviços técnicos.” (*Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 104.)

produção, de acordo com seu grau de essencialidade, prevendo o máximo percentual de 5% das vendas líquidas dos produtos fabricados.

A Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, também estabeleceu o limite de 5% para dedutibilidade sobre a receita bruta do produto fabricado²⁴⁵, também condicionando a dedutibilidade à averbação do contrato no INPI:

Art. 12. As somas das quantias devidas a título de “royalties” pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) 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 a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.

§ 2º As deduções de que este artigo trata, serão admitidas quando comprovadas as despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção, regularmente registrado no país, de acordo com as prescrições do Código de Propriedade Industrial.

Da mesma forma, o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, também exige o registro, perante o Banco Central, após registro pelo INPI, de contratos para a dedutibilidade de quantias remetidas a título de royalties

²⁴⁵ O Decreto-Lei nº 1.730/1979 alterou a base de cálculo dos percentuais previstos no artigo 12 da Lei nº 4.131/1962 para a receita líquida: “Art. 6º O limite máximo das deduções, estabelecido no artigo 12 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, será calculado sobre a receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido.”

por licenças de marcas e patentes e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, limitando a dedutibilidade aos limites previstos na Portaria nº 436/1958:

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

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 da sua essencialidade e em conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.

Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei nº 4.506, de 1964, art. 52):

I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;

II - corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos, desenhos ou instruções enviadas ao país, ou estudos técnicos realizados no exterior por conta da empresa;

III - o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.

Art. 355. § 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou *royalties* pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

O § 3º do artigo 355 do Regulamento do Imposto de Renda, ao atribuir ao INPI a função de averbação de contratos como condição para dedutibilidade de *royalties*, não conferiu ao Instituto poderes para analisar as disposições contratuais, tratando-se, portanto, de função vinculada.

§ 3º REMESSA DE ROYALTIES E REMUNERAÇÃO AO EXTERIOR

Antes de abordarmos o terceiro efeito legal decorrente do registro de contratos perante o INPI, é importante esclarecer a denominação adotada pela legislação brasileira ao tratar das quantias pagas em decorrência do licenciamento de marcas e patentes ou de contratos de fornecimento de know-how.

A Lei nº 4.506/1964²⁴⁶ classifica como *royalties* os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais como (i) o direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais, (ii) direito de pesquisar e extrair recursos minerais, (iii) o uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de

²⁴⁶ “Art. 22. Serão classificados como ‘royalties’ os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei nº 2.287, de 1986)

a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio;

d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”

fabricação e de marcas de indústria e comércio e (iv) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

Sobre a natureza do artigo 22, da Lei nº 4.506/64, Gabriel Francisco Leonardos²⁴⁷ aponta se tratar de enunciação exemplificativa, sendo possível a caracterização como royalty de outros rendimentos decorrentes da exploração de direitos. No entanto, considerando que apenas os institutos de marcas e patentes dão ensejo à outorga de direitos e uso, conclui-se que, entre os direitos de propriedade industrial, pode-se falar em royalties apenas em razão do uso ou exploração de marcas e patentes.

Nos termos da legislação fiscal, o termo royalty não se aplica a know-how, embora verifique-se na prática a utilização desse termo para designar pagamentos decorrentes do fornecimento de know-how.

A necessidade de registro de contratos como condição para a remessa de pagamentos ao exterior é prevista no artigo 9º da Lei nº 4.131/1962, nos seguintes termos:

Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.

§ 1º As remessas para o exterior dependem do registro da empresa na SUMOC e de prova de pagamento do imposto de renda que for devido.

A Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) foi substituída pelo Banco Central do Brasil e, como mencionado, o registro de contratos no Banco Central somente é feito após averbação dos contratos no INPI.

²⁴⁷ *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 107.

CAPÍTULO 3 – O ATUAL INTERVENCIONISMO ADOTADO PELO INPI

No Capítulo 1, §3º, abordamos a mudança de cenário econômico quando da edição da Lei da Propriedade Industrial, que retirou do INPI a legitimidade para examinar a conveniência e o conteúdo de contratos envolvendo transferência de tecnologia, bem como o papel do Instituto de regular e acelerar a transferência de tecnologia.

Em que pese o caráter liberalizante da Lei da Propriedade Industrial, o INPI justifica a manutenção da sua postura intervencionista nas disposições do Ato Normativo nº 135/1997, posteriormente revogado pela Instrução Normativa nº 16/2013, que estabelece o papel do INPI de normalizar os procedimentos de averbação de contratos de transferência de tecnologia.

Luiz Alfredo R. da S. Paulin²⁴⁸, ao tratar sobre as formas que o Estado intervém em relações contratuais particulares, aponta que usualmente, em países em desenvolvimento, a intervenção ocorre como maneira de proteger adquirentes de tecnologia de determinadas condições impostas pelo detentor da tecnologia, apontando a diferença entre esses países e os desenvolvidos, nos quais há um regime de liberdade contratual. Nos casos de aquisição de know-how advindo de fornecedor estrangeiro, a intervenção também ocorre como preocupação decorrente da aquisição do know-how na ordem econômica.

No caso do INPI, com base na legislação mencionada na Instrução Normativa nº 16/2013, o Instituto atua com base em entendimentos internos, consolidados ao longo dos anos, e em Atos Normativos antigos e já revogados. Tais entendimentos não estão escritos tampouco possuem qualquer respaldo jurídico. Ainda assim, caso as condições contratuais particulares de alguma forma contrariem os “entendimentos do INPI”, ensejam a elaboração de exigências que, caso não atendidas, podem resultar na negativa de registro dos contratos. Sobre a prática do INPI de analisar contratos com base em entendimentos não escritos:

²⁴⁸ PAULIN, op. cit., p. 310.

A interferência do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, sem uma outorga expressa legislativa, criou uma anomalia jurídica denominada “Entendimento do INPI”, que é o conjunto de decisões emitidas pela autarquia federal decorrente do processo de averbação de contratos de transferência e tecnologia. As justificativas das decisões emitidas pelo INPI decorrem, conforme observado na prática, do revogado Ato Normativo 15/75, que estabeleceu o regramento para esse tipo contratual.

Isso significa que a aprovação dos contratos, emissão de exigências e outras atividades relativas à averbação de contrato ocorrem baseados na experiência obtida com os regramentos revogados e relevância tecnológica para o país. Isso significa que o INPI ainda aplica regras restritivas da fase da política de substituição de importação às contratações baseadas em um ambiente de liberdade contratual. [...]

Nesse sentido, observa-se que a autarquia federal recebeu do art. 240 da Lei 9.279/96 novos poderes, mas insiste em manter as mesmas prerrogativas, adotando inclusive regra não mais existente no ordenamento jurídico e entendimento em descompasso com a realidade econômica e política. Deve-se lembrar de que o INPI está adstrito ao Princípio da Legalidade, que se resume a submissão do poder estatal aos ditames da lei. As atividades da administração submetem-se e autolimitam-se à determinação da lei, sendo que a atuação do poder público sem o enalço legal acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita à nulidade.

A atuação do poder público, seguindo os preceitos da competência específica, está intimamente relacionada ao “Princípio da Legalidade”, na medida em que o exercício do poder público é sempre determinado e delimitado por lei (GASPARIN, 1996, p. 6). Nesta perspectiva, as intervenções de órgãos públicos em áreas fora de sua incumbência legal constituem desvio de finalidade do poder público, sendo, portanto, defeituosos em face da falta de legalidade.

O “Entendimento do INPI” na área contratual e a aplicação de regras “não escritas” evidenciam uma ilegalidade praticada pela autarquia federal e descompasso entre a legislação local e as decisões do órgão e outras regras cambais, o que cria uma instabilidade para a contratação tecnológica. Além disso, esse descompasso acentua a falta de

competitividade do mercado em receber novas tecnologias em face de outros mercados emergentes.²⁴⁹

Em Reunião da Comissão de Transferência de Tecnologia, no ano 2000²⁵⁰, a ABPI abordou a intervenção do INPI em contratos e os principais pontos controversos:

No tocante ao processo de averbação, foram levantados diversos aspectos suscitados pela Diretoria de Tecnologia do INPI, sendo alguns já de conhecimentos e outros “novidades” para os membros participantes. Dentre as posições restritivas já conhecidas, que foram apresentadas pelos participantes, estão: (i) proibição do sigilo em contrato de prestação de serviços técnicos; (ii) proibição de sigilo superior a 5 anos além do prazo contratual em contratos de fornecimento de tecnologia, sendo que o INPI ainda adota a posição doutrinária ultrapassada, segundo a qual os contratos de tecnologia não patenteada não podem ser contratos de licença; (iii) proibição à cláusula de devolução de informações tecnológicas após o término contratual, nos contratos de fornecimento de tecnologia; (iv) constantes pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia sobre assuntos ligados à área do direito antitruste e direito do consumidor que provocam uma insegurança nas partes, mesmo entendendo que esse órgão não possui legitimidade para pronunciar-se sobre esses assuntos, em face da revisão do art. 2 da Lei 5.648, por força do art. 240 da Lei 9.279. Nesse ponto, houve unanimidade em considerar o principal problema a insistência, sem base legal, da Diretoria de Tecnologia em manter-se legítima para interferir nos termos da contratação, não obstante o fato dos arts. 211 e 240 terem restringido o âmbito de atuação do INPI no que se refere aos contratos de tecnologia. Os requisitos considerados “novidades” pelos participantes foram basicamente: (i) a recusa do INPI em aceitar o cômputo dos royalties sobre as vendas efetuadas durante o período entre a assinatura do contrato e o protocolo para averbação no INPI. Nesse

²⁴⁹ VAZ E DIAS, op. cit., p. 288-289.

²⁵⁰ ABPI. Ata de reunião conjunta da comissão de transferência de tecnologia e franchising. No dia 10 de maio de 2000 às 17:30.

ponto, a Procuradoria do INPI vem indeferindo os recursos sem quaisquer justificativas plausíveis; (ii) exigência quanto à modificação da definição "preço líquido de venda" para deduzir os preços dos insumos importados para fabricação dos produtos licenciados na definição da base de cálculo do pagamento dos royalties e remunerações dos contratos. Essa exigência vem ocorrendo constantemente nos contratos do setor automobilístico e eletro-eletrônico, onde uma parcela dos componentes para fabricação dos produtos é importada. (iii) exigência de justificativa quando os royalties entre empresas independentes alcançam um patamar superior ao determinado pela Portaria 436/58 para fins de dedução fiscal ou quando o examinador não considera o valor razoável em vista do setor produtivo envolvido [...].²⁵¹

A intervenção do INPI ultrapassa limitações cambiais e tributárias, abrangendo a própria remuneração do contrato, o seu prazo e o próprio objeto, limitando, como será demonstrado, o fornecimento temporário de know-how.

Sobre os prismas de análise geralmente utilizados por países em desenvolvimento nos casos de fornecimento internacional de know-how, Paulo Marcos Rodrigues Brancher²⁵² aponta (i) questões envolvendo a efetiva transferência da tecnologia, tendo o licenciado liberdade para utilizá-la e aprimorá-la, (ii) controle fiscal, mediante a fixação de um montante máximo de remessa de royalties e remuneração e (iii) questões concorrenciais, afastando cláusulas consideradas abusivas.

§ 1º LIMITAÇÕES QUANTO AOS VALORES REMETIDOS A TÍTULO DE ROYALTIES

A primeira limitação imposta pelo INPI na análise de contratos que impliquem transferência de tecnologia diz respeito à remuneração contratual.

²⁵¹ BARBOSA, [s.d.], op. cit., p. 23.

²⁵² BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: Da inovação tecnológica ao abuso do poder*. 2009. Tese (Doutorado em Relações Econômicas Internacionais)—Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 211.

Com efeito, a remuneração é um dos elementos mais importantes dos contratos em geral. Com relação aos que envolvem know-how, o valor do seu objeto pode ser estabelecido com base em diversos elementos, merecendo destaque: (i) a qualidade e confiabilidade do objeto do know-how; (ii) a exclusividade no seu fornecimento e a abrangência quanto ao seu uso; (iii) o potencial de mercado que poderá ser atingido com a utilização do know-how; (iv) o preço do produto ou serviço que utilizará o know-how, bem como os impostos e taxas incidentes e (v) duração do contrato.

Tais fatores são os principais influenciadores da delimitação e remuneração de contratos, especialmente em países onde não há restrição na fixação dos valores de remuneração contratual. No Brasil, independentemente dos fatores acima, verifica-se a imposição de limites na fixação da remuneração decorrente do fornecimento de know-how.

Em tese, somente contratos entre partes relacionadas têm o valor da remuneração limitado pela legislação cambial, como forma de regular os fluxos de saída de valores do país. Importante ressaltar que essa limitação foi imposta como consequência da prática verificada na década de 1950, a de empresas brasileiras controladas por sociedades estrangeiras remeterem para as empresas controladoras parte dos seus lucros como royalties ou remuneração sem o efetivo licenciamento de ativos de propriedade industrial ou fornecimento de assistência técnica. Tal prática ensejou a regulação da dedutibilidade de contratos que envolvessem transferência de tecnologia.

As restrições quanto à remuneração contratual também são verificadas em outros países da América Latina²⁵³. Quanto ao Brasil, a proibição de remuneração entre sociedades do mesmo grupo econômico foi prevista pela Lei nº 4.131/1962 e vedava apenas a remessa de royalties pelo uso de marcas e patentes, não abrangendo o fornecimento de know-how:

Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do

²⁵³ FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 120

capital da empresa no Brasil, pertença ao aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro.

A própria redação da Lei nº 4.131/1962 afasta qualquer dúvida quanto à abrangência da proibição ali determinada, o que também era apoiado pela doutrina, que deixava claro que “a disposição que veda a remessa de royalties ao exterior nos casos que especifica só se refere às patentes de invenção e marcas de indústria e comércio”²⁵⁴.

A regulação quanto à remuneração de contratos em razão do fornecimento de know-how somente foi prevista na Lei nº 4.506/1964, que proibiu a dedutibilidade de suas remessas, sem limitar os montantes ou proibir a remessa em si:

Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas quer como percentagens da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos:

- a) constarem de contrato por escrito registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito;
- b) corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos, desenhos ou instruções enviadas ao país, estudos técnicos realizados no exterior por conta da empresa;
- c) o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.

Parágrafo único. Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas ou creditadas:

- a) pela filial de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;
- b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.

²⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 37.

A Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, revogou a proibição de dedutibilidade de remessa de royalties pelo uso de marcas e patentes e de remuneração por know-how de subsidiária brasileira à controladora estrangeira, limitando a dedutibilidade aos termos da legislação em vigor e condicionando-a à averbação dos instrumentos contratuais perante o INPI e registro no Banco Central:

Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.

Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.

O parágrafo único do artigo 50 da Lei nº 8.383/1991 faz referência expressa ao artigo 14, da Lei nº 4131/1962, que vedava a remessa de royalties pelo uso de marcas e patentes de invenção entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior. Ocorre que o artigo 14 do mencionado diploma legal nunca proibiu a remessa de remuneração por fornecimento de know-how.

De acordo com conceito apresentado pelo Decreto nº 55.762, de 17 de fevereiro de 1965, para fins de aplicação da proibição de remessa de royalties, “considera-se subsidiária de empresa estrangeira a pessoa jurídica estabelecida no país, de cujo capital com direito a voto pelo menos 50% (cinquenta por cento) pertençam, direta ou indiretamente, a empresa com sede no exterior”²⁵⁵. Assim, somente se

²⁵⁵ O Decreto nº 55.762/1965 regulamentou a Lei nº 4.131/1962, modificada pela Lei nº 4.390/1964 e, em seu artigo 20, estabeleceu o quanto segue:

“Art 20. Não serão permitidas remessas para pagamento de ‘royalties’ pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua

aplicaria a proibição contida no artigo 14 da Lei nº 4.131/62 quanto à remessa de royalties pelo licenciamento de marcas e patentes às sociedades estrangeiras que detivessem capital com direito a voto de 50% ou mais da empresa brasileira.

Ao analisar a legislação cambial aplicável aos limites de dedutibilidade para royalties por uso de marcas e patentes e remuneração por know-how ou assistência técnica, e, especialmente, o disposto na Lei nº 8.383/1991, Juliana L. B. Viegas concluiu que:

- a) A vedação contida no art. 14 da Lei n. 4.131/62 – vedação essa que, repita-se, refere-se somente a royalties por marcas e patentes – continua a aplicar-se a royalties entre filiais e suas matrizes no exterior, e a royalties devidos por subsidiárias a suas controladoras estrangeiras que excedam os limites de dedutibilidade permitidos pela Portaria n. 436/58, pela Lei n. 8.383/91 não são remissíveis ao exterior por subsidiárias a suas controladoras domiciliadas no exterior, por não serem dedutíveis.
- b) O referido art. 14 da Lei n. 4.131/62, entretanto, nunca vedou a possibilidade de remessa de remuneração por assistência técnica ou por transferência de tecnologia entre subsidiárias e suas matrizes no exterior, portanto o parágrafo único do art. 50 da Lei nº 8.383/91 não se aplica à remessa de remuneração por transferência de tecnologia. Quando referido parágrafo dispõe que “a vedação não se aplica”, evidentemente não pode estar se referindo a algo que não era vedado. Em outras palavras, a vedação de remessa do excedente aos limites de dedutibilidade, contida no parágrafo único do art. 50 da Lei nº 8.383/91, não pode aplicar-se à remessa de remuneração por fornecimento de tecnologia não patenteada entre subsidiárias e suas controladoras estrangeiras, uma vez que este tipo de remessa não está contido na hipótese do referido parágrafo único.

matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos ‘royalties’ no estrangeiro.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, considera-se subsidiária de empresa estrangeira a pessoa jurídica, estabelecida no País, de cujo capital com direito a voto pelo menos 50% (cinquenta por cento) pertença, diretamente ou indiretamente, a empresa com sede no exterior.”

Outro aspecto importante a se analisar no disposto no artigo 50 da Lei nº 8.383/1991 é a regulação da dedutibilidade, com base nos coeficientes previstos na Portaria nº 436/1958, coeficientes esses que passaram a ser aplicados pelo INPI como limitação de remuneração, inclusive para fornecimento de know-how, entre empresas brasileiras e suas controladoras no exterior.

Crítica também importante quanto à limitação imposta com base na Portaria nº 436/1958 é que os coeficientes e graus de essencialidade previstos não mais correspondem ao atual cenário econômico brasileiro. Com efeito, na década de 1950, essenciais eram as indústrias de base e pesadas, naval e de fabricação de máquinas e equipamentos, com limite de dedutibilidade de 5%, enquanto para indústrias de transformação, alimentos, matérias plásticas e outras foram estabelecidos coeficientes entre 1 e 4%, o que não mais atende a realidade industrial brasileira. Sobre a defasagem dos percentuais da Portaria nº 436/1958:

Salta aos olhos que os percentuais originalmente estabelecidos em 1958 permaneceram inalterados desde então. A Portaria 436/58 foi alterada poucas vezes para acréscimo de categorias. O próprio instrumento estabelece que as pessoas que “as pessoas jurídicas cujos tipos de produção não figurarem nos grupos indicados poderão solicitar a sua inclusão, mediante requerimento dirigido ao Diretor de Divisão do Imposto de Renda”. Trata-se de um mecanismo que exige a participação dos particulares. Porém, a política industrial do país alterou-se muito desde então, outros setores receberam maior destaque e incentivo, sem serem refletidos por novas inclusões de categorias na Portaria, moto próprio, pelo Governo. Nosso entendimento é que também o INPI deveria fazer sugestões de alterações dos percentuais ao MDIC.

Não encontramos na literatura qualquer indicação da origem do valor de 5% para o máximo de dedutibilidade. Pagamentos por transferência de tecnologia e royalties internacionalmente são comuns em valores superiores a 5%, podendo chegar a 10% ou 30% ou mais, conforme o ramo de atividade. Cabanellas salienta que a tolerância de um percentual de 5% para pagamentos é uniforme em todas as regulações

de transferência de tecnologia editadas na América Latina na década de setenta²⁵⁶.

Além de utilizar a Portaria nº 436/1958 como limitação para remessa de remuneração em contratos de fornecimento de know-how – o que por si só já demonstra uma interpretação equivocada do INPI quanto ao alcance dos dispositivos da legislação tributária a respeito disso, na medida em que tais limites deveriam ser empregados apenas para fins de dedutibilidade –, o Instituto aplica os coeficientes dessa portaria em caso de contratação entre partes independentes, a qual não estaria sujeita a qualquer limitação legal²⁵⁷. No entendimento do Instituto, os coeficientes da Portaria nº 436/1958 corresponderiam a um limite razoável para o pagamento know-how, ainda que entre partes independentes. A postura do INPI é, novamente, desprovida de base legal, sendo objeto de crítica pelos estudiosos da matéria:

Como já visto anteriormente, entre pessoas jurídicas independentes, isto é, naquelas relações contratuais em que a fornecedora da tecnologia não detém qualquer participação no capital da adquirente, ou detém uma participação minoritária (isto é, com menos de 50% do capital votante da adquirente), o pagamento de remuneração ao

²⁵⁶ FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 109.

A autora ainda faz referência à palestra organizada pela Licensing Executives Society (LES) em 5 de agosto de 2008, denominada “Latin America Innovation Tour”, na qual foram apontados os resultados levantados pela LES USA/Canada mostrando que, para contratos de licenciamento em biofarmacêuticos, as taxas de royalties variavam entre 10% e 17% entre partes não relacionadas.

²⁵⁷ Por outro lado, também é possível apontar casos em que o INPI, corretamente, registra contratos entre partes independentes com remuneração acima da estabelecida pela Portaria nº 436/1958:

1. Decisão publicada na RPI 1823, de 13.12.2005; certificado de averbação 050728/01; cedente: Les Traitements dês Eaux Poseidon Inc (Canadá); cessionária: CBTI – Companhia Brasileira de Tecnologia Industrial (Brasil); setor: fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel, papelão e artefatos; objeto: exploração de patente – licença exclusiva de exploração das patentes nº PI9607800-6 e 9808296-5; valor: 75% sobre o preço líquido de vendas dos produtos objeto da patente PI 9607800-6 e 10% sobre o preço líquido de vendas dos produtos objeto da patente PI 9808296-5;

2. Decisão publicada na RPI 1825, de 27.12.2005; certificado de averbação 050950/01; cedente: Stone Boardwear Inc. (EUA); cessionária: Surf Co Ltda. (Brasil); setor: confecção de peças de vestuário; objeto: licença de uso de marca – licença exclusiva para os registros nº 818189444, 821527347 e 821056816; valor: 6% sobre o preço líquido de vendas para os registros;

3. Decisão publicada na RPI 1830, de 31.1.2006; certificado de averbação 050971/01; cedente: Instituto Educacional Christus Ltda. (Brasil); cessionária: Apel – Associação Pró-Ensino Ltda. (Brasil); setor: educação média de formação geral; objeto: licença de uso de marca – licença exclusiva para o registro nº 815750587; valor: 10% sobre o valor do faturamento.

exterior não é limitado. Isto é, a remuneração pode ser fixada livremente entre as partes, e os percentuais contidos na Portaria n. 436/58 do Ministério da Fazenda servem somente como limites de dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos.

O INPI, entretanto, adota a posição de que, mesmo entre empresas societariamente independentes, ou com vinculação minoritária, os pagamentos por contratos de transferência de tecnologia (em sentido lato) devem obedecer a limites considerados “razoáveis” pelo INPI. Por meio da Resolução INPI n. 22, de 27-2-1991 (já revogada desde 1993), o INPI havia emitido um critério de “razoabilidade” que, na prática, continua a ser aplicado: “Art. 12. Na apreciação da remuneração deverão ser levados em conta os níveis de preço praticados nacional e internacionalmente em contratações similares”.

Frequentemente, os limites estabelecidos pela Portaria n. 436/58 são usados também como limites de “razoabilidade” relativos a remessas a serem feitas ao exterior, em moeda estrangeira, entre partes independentes. Como vimos, esses limites variam de 1 a 5% (dependendo da “essencialidade” da respectiva atividade para a economia nacional) sobre o preço líquido de vendas dos produtos ou serviços comercializados pela adquirente. São, porém, limites defasados, pois refletem a política nacional e econômica do governo na década de 1950. Apesar do INPI declarar que aplica tais limites por serem comuns no mercado internacional de tecnologia, não há respaldo legal para esta posição.²⁵⁸

Em se tratando de contratos celebrados entre nacionais, a dedutibilidade dos pagamentos também depende de registro do instrumento contratual pelo INPI, sendo esse um dos efeitos da averbação, como tratado no Capítulo 2, §2º.

Outro ponto que merece destaque sobre a interpretação do quanto disposto na Portaria nº 436/1958 é a impossibilidade de acumulação de pagamentos, em caso de contratos que envolvam patentes e know-how referentes ao mesmo segmento industrial. A impossibilidade de acumulação se aplicará para fins de dedutibilidade, em caso de empresas sem relação societária, e para fins de remessa de royalties, em se tratando de

²⁵⁸ VIEGAS, op. cit., p. 167-168.

contratos celebrados entre empresa subsidiária brasileira e sua controladora no exterior, conforme entendimento adotado pelo INPI.

A portaria também trata da dedutibilidade de royalties em contratos de licenciamento de marcas, limitando-a ao coeficiente de 1% quando o uso da marca não for decorrente da utilização de patente. A falta de clareza da redação da portaria e o fato de essa determinação não ser tratada em outros diplomas legais não possibilita uma interpretação segura do que seria uso de marca decorrente de utilização de patente²⁵⁹.

O entendimento do INPI a respeito do estabelecido na Portaria nº 436/1958 é de que há impossibilidade de dedução de pagamentos concomitantes pelo uso de marcas e patentes, uma vez que eles seriam feitos em uma mesma base de cálculo, a venda do produto. Tal entendimento equivocado (em nossa opinião) ainda é estendido para o caso de uso concomitante de marcas e know-how, o que não é tratado no item II da Portaria nº 436/1958²⁶⁰.

Esse entendimento tampouco se atenta para a realidade econômica e para a importância da utilização de determinadas marcas em contratos de licenças, que, em alguns casos, são mais importantes que a patente ou o know-how utilizados concomitantemente. Sobre o alcance das disposições da Portaria nº 436/1958, esse é o entendimento de Juliana L. B. Viegas:

Em vista de todos os aspectos acima mencionados, a interpretação correta do item II da Portaria n. 436/58 só pode ser no sentido de que o limite máximo de 1% é aplicável a todos os contratos de licença de marcas – separadamente celebrados e assinados – entre partes coligadas em que a licenciante estrangeira detenha a maioria do capital da licenciada; nesses casos, pois, a licenciada deve poder efetuar a remessa desse percentual de 1% ao exterior. Esse percentual de 1% somente não se aplicaria, e o pagamento não poderia ser feito, quando o uso da marca não estivesse separadamente e

²⁵⁹ Juliana L. B. Viegas entende que o disposto na Portaria nº 436/1958 é ilegal, uma vez que a Lei nº 3.470/1958, diploma legal que a Portaria regulamenta, não veda dedutibilidade quando o uso da marca for decorrente de utilização de patente. Nesse sentido, não poderia a portaria conter determinações que ultrapassem ou alterem o sentido da lei que lhe dá suporte. (op. cit., p. 109.)

²⁶⁰ A dedutibilidade para remessas de valores envolvendo o uso de know-how é tratada no item I da portaria, que estabelece os coeficientes para despesas por assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes.

independentemente estipulado, sendo mera decorrência tácita de uma licença de patentes ou de uma transferência de tecnologia. Evidentemente, havendo um conjunto de contratos entre partes majoritariamente coligadas (como, por exemplo, licença de marca, de patente e fornecimento de tecnologia), todos referentes a um mesmo produto ou linha de produtos, a soma dos pagamentos de royalties e de remuneração não poderá ultrapassar o limite máximo estabelecido pela Portaria n. 436/58 para aquela categoria de indústria.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região ainda não possui um posicionamento uniforme sobre a legitimidade do INPI para verificar questões relacionadas à remuneração estabelecida em contratos a serem registrados. Trataremos da jurisprudência a respeito da atuação do INPI no §4º.

§ 2º LIMITAÇÕES QUANTO AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA FINS DE REMESSA DE ROYALTIES E REMUNERAÇÃO

Como já abordamos anteriormente²⁶¹, para fins de remessa de royalties e remuneração, o INPI também intervém no prazo de vigência de contratos submetidos à sua averbação.

No tocante ao prazo inicial, a data de vigência será considerada a data de assinatura ou aquela convencionada pelas partes, desde que o contrato seja apresentado para averbação pelo INPI no prazo de sessenta dias da data estipulada como início da vigência. Caso a apresentação do contrato perante o INPI ocorra em prazo mais extenso, a data de vigência para remessa de pagamento será considerada a data do protocolo comprovando a apresentação do contrato no Instituto.

Vale ressaltar que esse entendimento do INPI com relação ao início da vigência do contrato tem efeitos apenas para remuneração e dedutibilidade e se aplica tanto para contratos de licença de marcas e patentes como para contratos de know-how. O contrato será válido entre as partes e as suas disposições serão aplicáveis quando convencionadas entre os contratantes, não tendo o INPI qualquer poder de ingerência nesse sentido.

²⁶¹ Parte 1, Título II, Capítulo 2, § 2º – D.

Com relação ao prazo final de vigência, nos casos de contratos de licença de marcas e patentes, o prazo pode ser convencionado entre as partes, desde que observado o prazo de vigência do ativo licenciado. Por outro lado, em se tratando de contratos de know-how, o INPI não leva em consideração o período em que o know-how oferecer vantagem para o seu titular e para aqueles que o utilizem, ignorando, ainda, o tempo necessário para que o concedente receba a remuneração esperada.

No entanto, não é o que se observa na prática. O INPI limita o prazo de vigência do contrato de know-how a cinco anos, com possibilidade de prorrogação por até mais cinco anos, caso as partes demonstrem que o prazo inicial não foi suficiente para que o adquirente absorvesse o objeto do know-how, ou que foram inseridos novos aspectos do know-how.

A limitação de cinco anos não está estabelecida na Lei da Propriedade Industrial, decorrendo de extensão do quanto determinado pelo § 3º do artigo 12 da Lei nº 4.131/1962²⁶², que permite a dedução de remunerações por assistência técnica, científica ou administrativa.

Em 1984, o Instituto externou seu posicionamento sobre a limitação de cinco anos para o prazo de contratos envolvendo know-how com base em estudos realizados pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), que apontaram que as empresas brasileiras levariam, em média, dois anos para absorver o know-how contratado, e, em casos mais complexos, quatro anos, de modo que o prazo de cinco anos seria suficiente para a efetiva absorção da tecnologia²⁶³. O Instituto também procurava evitar a remuneração extensiva por tecnologia já obsoleta.

O posicionamento do INPI também seria resultado da antiga prática de excesso de remuneração ao exterior com base em contratos de know-how, e também teria fundamento na tentativa de incentivar as empresas brasileiras a romper o vínculo com a empresa fornecedora do know-how e desenvolver sua própria tecnologia.

²⁶² “§ 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.”

²⁶³ VIEGAS, op. cit., p. 181.

A postura do INPI demonstra a sua atuação paternalista, interferindo em aspectos privados de contratação. Não entendemos como razoável a justificativa da intervenção com base em estudo divulgado no ano de 1984. Não restam dúvidas que as tecnologias licenciadas atualmente são mais complexas e, dependendo do caso, podem demandar período mais extenso para absorção por parte da empresa licenciada, sendo ainda do interesse da própria empresa licenciada receber o know-how por um período mais longo.

Ademais, caso o fornecedor do know-how, ciente da limitação do INPI, entenda que o período de cinco anos não será suficiente para que a licença concedida seja devidamente compensada, pode desistir de licenciar o know-how à empresa brasileira, podendo o posicionamento do INPI, em última instância, prejudicar as contratações e o acesso a determinados know-how.

§ 3º RECUSA EM CLÁUSULAS QUE IMPLIQUEM EM CESSAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DO KNOW-HOW E DETERMINEM CONFIDENCIALIDADE QUANTO ÀS INFORMAÇÕES FORNECIDAS

Além de intervir em aspectos cambiais dos contratos que envolvam o fornecimento de know-how, a postura paternalista do INPI tem consequências na própria natureza jurídica dos contratos.

Como abordado anteriormente²⁶⁴, a doutrina majoritária brasileira defende ser possível a celebração de contratos de licença de know-how²⁶⁵. Findo o prazo da licença, pode o licenciante exigir que o licenciado devolva os suportes físicos nos quais os conhecimentos técnicos estariam contidos, bem como se abstenha de divulgar qualquer informação secreta ou inacessível aos players de determinado segmento mercadológico. A devolução dos suportes físicos estaria embasada ainda no direito da posse, que recai sobre o know-how²⁶⁶.

Em que pese o entendimento da maior parte da doutrina especializada a respeito da matéria, o INPI, na contramão do posicionamento de países desenvolvidos, e

²⁶⁴ Parte I, Título II, Capítulo 3.

²⁶⁵ Nessa corrente, destacam-se Elisabeth Kasznar Fekete, José Antonio B. L. Faria Correa, Karin Klemp Franco, Juliana L. B. Viegas, entre outros.

²⁶⁶ Sobre esse aspecto, vide Parte 1, Título I, Capítulo 3, § 3º.

ainda como resquício do quanto determinado no Ato Normativo nº 15/1975, adota a posição de que não haveria licença de know-how, mas somente cessão definitiva, se negando a registrar contratos com cláusulas determinando a devolução dos suportes físicos que contenham os conhecimentos, ou mesmo proibindo a utilização e divulgação de informações confidenciais sobre o know-how.

Vale colacionar algumas decisões proferidas no passado pelo Instituto apresentando exigência ou indeferindo cláusulas nesse sentido, o que apenas reforça nosso entendimento de que a prática do INPI constitui postura retrógrada:

Exige-se para a averbação: “a) estabelecer o sigilo somente para o prazo de vigência contratual: b) [...] estabelecer em contrato, quais os outros aspectos que, se não forem cumpridos pela [...] [concessionária] poderão ocasionar a devolução dos projetos, desenhos, plantas e fluxogramas que foram cedidos pela concedente; c) retirar do contrato quaisquer menções a licenças, segredos industriais e comerciais etc., visto que o mesmo não envolve direito de propriedade industrial no Brasil” INPI – EXIGÊNCIA – Secretaria de Informação de Transferência de Tecnologia - SIT – Parecer s/nº 04/08/75.

Tratando-se de contrato de FTI e tendo em vista a existência de pelo menos uma empresa no país com possibilidade de fornecer a tecnologia pretendida pela concessionária e a presença, no contrato de várias cláusulas que não se coadunam com o Ato Normativo nº 15/75, deverão ser atendidas as seguintes exigências: “a) modificação da cláusula do contrato, no sentido de permitir a comercialização dos produtos também fora do território nacional [...]; b) modificação na cláusula de modo a não eximir a concedente de responsabilidade em face de eventuais ações de terceiros, originadas de vícios, defeitos ou por infringência de direitos de propriedade industrial inerentes ao conteúdo tecnológico do contrato [...]; c) modificação da cláusula de maneira a permitir o livre uso, pela concessionária, da tecnologia adquirida após vencido o contrato [...]; d) retirar a cláusula que envolve consultas a engenheiro da concedente, por envolver contrato de STE; e) apresentar ao INPI em separado informações que comprovem a capacitação da empresa para absorver a tecnologia

pretendida e um cronograma de absorção da tecnologia e de execução do programa de formação de seu pessoal técnico especializado; f) anexar cópia de uma carta-consulta à empresa [...] [existente no Brasil] sobre a possibilidade de fornecimento da tecnologia pretendida” INPI – EXIGÊNCIA – DIRCO – Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos – Parecer 786, de 06/05/77.²⁶⁷

O INPI entende que proibições quanto à utilização dos conhecimentos técnicos objeto do contrato de know-how, findo o seu prazo contratual, prejudicariam a empresa licenciada, interpretando cláusulas dessa natureza como restritivas.

Em nossa opinião, ainda que tais disposições impliquem restrição, não há qualquer caráter ilegal ou abusivo em sua aplicação. Em se tratando de um direito de posse, a restrição seria legítima.

Como apontado por Luiz Alfredo R. da S. Paulin²⁶⁸, haveria uma tendência por parte dos titulares de know-how a limitar as informações disponibilizadas ao licenciado, não demonstrando como certas partes da tecnologia funcionam ou mesmo inserindo mecanismos de proteção. Em nossa opinião, desde que as limitações se refiram apenas a determinados aspectos, mas não ao ponto principal do know-how, ainda assim garantindo uma vantagem em sua utilização, não haveria ilicitude nessa conduta.

Na prática, a regulação de contatos de fornecimento de know-how muitas vezes tem caráter mais restritivo do que contratos que envolvam direitos de propriedade industrial, nos quais se aceita o monopólio legal conferido a tais direitos. Tal regulação mais severa seria uma reação a determinadas cláusulas restritivas. Dessa forma, seria necessária a limitação de determinadas práticas negociais, incluindo a relacionada ao uso da tecnologia após o prazo contratual²⁶⁹.

Posicionamento doutrinário diverso do apontado nesse trabalho defende que a proibição de cláusulas que imponham a cessação do know-how se justifica na diferença da natureza jurídica do know-how e de direitos de propriedade industrial. Para essa

²⁶⁷ BASTOS, Aurélio Wander (Coord.). *Transferência de Tecnologia: Jurisprudência judicial e administrativa*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1981, p. 220 e 249.

²⁶⁸ PAULIN, op. cit., p. 315.

²⁶⁹ FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 151.

corrente, adotada principalmente por Denis Borges Barbosa, a aceitação de cláusulas que proibissem a utilização do know-how após o término do contrato conferiria ao know-how status análogo aos direitos de propriedade industrial. Para o autor, a restrição de uso não poderia ser eterna e seria justificável pelo prazo aproximado de 5 (cinco) anos, que corresponderia ao período em que o know-how teria valor econômico.

De acordo com o entendimento do INPI, restrições impostas quanto ao uso do know-how teriam o intuito de não capacitação do receptor do know-how. Assim, sob a justificativa de se promover a capacitação das empresas licenciadas, assegurando o desenvolvimento e assimilação do know-how objeto do contrato, o INPI acaba por intervir também no alcance do próprio fornecimento do know-how – seja por meio de licença ou cessão –, aspecto privado da contratação. A postura do INPI traduz-se em dirigismo contratual e implica intervenção sobre aspectos particulares da contratação.

Carlos M. Correa²⁷⁰, estudioso argentino, defende a intervenção da forma como feita pelo INPI, de maneira a promover-se a efetiva transferência de tecnologia, podendo o destinatário do know-how inclusive repassá-lo a terceiro, desde que imponha a esse terceiro obrigação de confidencialidade, ao menos na mesma extensão daquela imposta pelo titular originário:

A restriction on the use of know-how after the expiration of the agreement is one of the most frequent and detrimental practices in technology transfer transactions. It has been identified in 34.1% of a sample of agreements registered in Mexico, in 63.1% of contracts reviewed in Ecuador, and in 31.4% of agreements considered by the Comité de Regalias of Colombia. This restriction ranks among the five most frequent restrictive practices identified in such countries and has been prohibited or otherwise controlled under various statutes in Latin America and Spain. In India, the government also does not approve of any provision providing restrictions on use after the expiration of the agreement. Wherever patents continue to be valid after expiration, the agreement is generally allowed to be extended on renegotiated terms.

²⁷⁰ CORREA, Carlos M., op. cit., p. 487-489.

Under United States law, in conformity with the thesis on the proprietary nature of know-how, clauses prohibiting the use of trade secrets after the contract terminates are valid and enforceable. There is authority which states that, even absent such a clause, the recipient must cease using the trade secrets after that date. Such an implied obligation also seems to be valid in some European countries, such as West Germany, Belgium, Denmark, and Switzerland. [...]

Therefore, without prejudice to the necessary regulatory action in this area, potential technology recipients and competent national authorities should refuse any limitation on post-termination use and, further, should require inclusion in the agreement text of specific clauses recognizing the right of the recipient to continue in the use of know-how after the contract's expiration.²⁷¹

Gabriel Francisco Leonardos²⁷² critica a posição do INPI ao apontar que, por mais que a intenção do Instituto seja a da livre propagação de ideias e conhecimentos, a intervenção adotada não condiz com a realidade da vida empresarial e a necessidade de recuperar investimentos. Ademais, tal entendimento não poderia ser simplesmente aceito, especialmente em razão de não estar embasado em qualquer dispositivo legal.

²⁷¹ Tradução livre: “Uma restrição no uso do know-how após a expiração do contrato é uma das mais frequentes e prejudiciais práticas em transações de transferência de tecnologia. Foi identificada em 34,1% de uma amostra de contratos registrados no México, em 63,1% dos contratos revisados no Equador e em 31,4% dos contratos considerados pelo Comité de Regalias da Colômbia. Essas restrições constam entre as cinco práticas restritivas mais frequentes identificadas em tais países e tem sido proibida ou de outra forma controlada sob vários regulamentos na América Latina e na Espanha. Na Índia, o Governo também não aprova nenhuma previsão estabelecendo restrições de uso após a expiração do contrato. Sempre que patentes continuem válidas após a expiração, é geralmente permitido que o contrato seja estendido ou seus termos renegociados.

De acordo com a Lei dos Estados Unidos, em conformidade com a tese sobre a natureza da propriedade do know-how, cláusulas proibindo o uso de segredos de negócio após o término do contrato são válidas e exequíveis. Existe entendimento no sentido que mesmo ausente tal cláusula, o destinatário deve cessar o uso do segredo de negócio após tal data. Tal obrigação implícita também parece ser válida em alguns países europeus, como a Alemanha Ocidental, Bélgica, Dinamarca e Suíça.

Dessa forma, sem prejuízo da necessária ação regulatória nessa área, potenciais destinatários de tecnologia e autoridades nacionais competentes devem recusar qualquer limitação no uso pós-término e, além disso, exigir a inclusão no contrato de cláusulas com texto específico reconhecendo o direito do destinatário de continuar a usar o know-how após a expiração do contrato.”

²⁷² LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 143.

A restrição imposta pelo INPI, mais uma vez, não possui qualquer fundamentação legal e apenas corrobora a postura retrógrada e paternalista do Instituto, muito presente na vigência do Ato Normativo nº 15/1975, o que não mais se justifica diante da realidade econômica.

Ora, entendemos que não há mais sentido em se adotar uma postura absolutamente paternalista com relação às empresas brasileiras que celebram contratos de fornecimento de know-how com sociedades estrangeiras. A celebração de contratos dessa natureza pode e deve ser vantajosa para ambas as partes, permitindo para a empresa licenciada, no caso, a atuação em novos mercados, sem ter que desenvolver novas tecnologias e sem ter que sujeitar aos riscos inerentes a tal desenvolvimento.

Luiz Alfredo R. da S. Paulin²⁷³ apresenta postura mais liberal que aquela adotada pelo INPI, defendendo que determinadas restrições impostas ao receptor ou licenciado do know-how devem ser aceitas. Como exemplo, cita a obrigação de não divulgação do objeto do know-how mesmo depois do término do contrato, defendendo se tratar de condição *sine qua non* para a manutenção do valor econômico do bem. Cláusulas nesse sentido não deveriam ser interpretadas como abusivas, mas necessárias para a manutenção da vantagem competitiva do know-how, além de ser vantajosas para ambas as partes, já que ambas dominarão o conhecimento e ainda assim o manterão restrito.

Insistimos que, caso o know-how licenciado seja de conhecimento restrito, ao fim do prazo ou diante do término do instrumento jurídico celebrado entre as partes, o seu detentor pode, sem qualquer caráter abusivo, impedir o seu uso por completo e não apenas a sua divulgação a terceiros, o que, dada a natureza do objeto contratado, seria estritamente necessário para manter o seu valor.

É importante salientar que a pretensão quanto à cessação do uso do know-how e devolução do seu suporte físico se limita aos conhecimentos que não sejam de domínio público, bem como informações organizadas de forma sistematizadas, com o condão de serem empregadas em processo produtivo, não abrangendo habilidades pessoais do contratante que teve acesso ao know-how. Tampouco é viável se exigir que tal contratante não se utilize de determinadas experiências adquiridas, desde que tal utilização não comprometa a inacessibilidade do know-how.

²⁷³ PAULIN, op. cit., p. 318.

Ao negar o registro a contratos que determinem a cessação do objeto do know-how, bem como obrigação de confidencialidade por tempo indeterminado²⁷⁴, o INPI também deixa de observar o quanto disposto no TRIPS que, em seu artigo 39, confere proteção a informações confidenciais, não sujeitando tal proteção a um direito de propriedade. Ao contrário, a redação ao TRIPS faz referência à CUP, mais especificamente ao seu artigo 10, que trata de repressão à concorrência desleal.

§ 4º ENTENDIMENTO DO INPI SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS

Como visto no tópico acima, parte da motivação do INPI em sua postura intervencionista é proteger a parte brasileira contratante, a qual o Instituto assume estar sujeita a condições restritivas de fornecimento de know-how. Ocorre que o INPI também suscita ter preocupações nos eventuais reflexos na ordem econômica decorrentes do fornecimento de know-how.

Em se tratando de contratos internacionais de fornecimento de know-how, a principal dificuldade na regulação de eventuais práticas restritivas reside na harmonização da proteção conferida a direitos de propriedade intelectual e ao próprio know-how²⁷⁵ com o direito da concorrência, tendo em vista o interesse coletivo. No caso do Brasil, percebe-se uma flexibilização na regulação de contratos que envolvam o fornecimento de know-how, como reflexo do contexto econômico e político atual. Tal flexibilização teve início na década de 1980 e se consolidou com a Lei da Propriedade Industrial, editada de forma a se adequar aos compromissos assumidos pelo Brasil com a adesão ao TRIPS.

Assim, a atuação do INPI com relação a determinadas cláusulas restritivas em contratos que envolvam o fornecimento de know-how deve ater-se à competência determinada na Lei da Propriedade Industrial e nos princípios do Acordo, que enfatiza um mercado aberto, encorajando a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento²⁷⁶.

As questões sobre concorrência tratadas no TRIPS foram incluídas no Acordo como resultado de concessões feitas por países desenvolvidos em troca de normas que

²⁷⁴ Nesse caso, a confidencialidade deverá perdurar enquanto o know-how for inacessível. Caso em domínio público, não há que se impor a obrigação de confidencialidade somente ao licenciado daquele conhecimento técnico.

²⁷⁵ Tratado no TRIPS como informação confidencial, nos termos do artigo 39

²⁷⁶ FRANCO, Karin Klempp, op. cit., p. 153

garantissem efetiva proteção a direitos de propriedade industrial. O TRIPS não trata diretamente de práticas concorrenciais restritivas, deixando a regulação específica para os países membros²⁷⁷.

Importante notar que o TRIPS apenas reconhece a possibilidade de os Estados membros implementarem medidas para evitar práticas que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia desde que tais medidas sejam “apropriadas”, “necessárias” e “consistentes” com os demais dispositivos do TRIPS. Sobre as condições determinadas pelo artigo 8.2 do TRIPS:

Ao referir-se a medidas “apropriadas” e “necessárias”, o Artigo 8.2 submete-se a aplicação de normas antitruste nacionais a critérios de proporcionalidade. Nesse contexto, é importante ressaltar que o princípio da proporcionalidade está presente em diversos ordenamentos jurídicos domésticos, tendo sido incluído em alguns acordos abrangidos pela OMC. Contudo, a exigência de proporcionalidade não deve ser interpretada como uma interferência sobre a estrutura ou formato das medidas que poderão ser adotadas. Pelo contrário, o Artigo 8.2 confere ampla discricionariedade aos Membros para adotarem quaisquer instrumentos normativos e regulatórios em seus ordenamentos jurídicos nacionais com o objetivo de remediar práticas abusivas ou restritivas, estando livres, portanto, para estabelecer procedimentos administrativos ou judiciais, seja na esfera cível ou criminal, para a prevenção e repressão dessas práticas, incluindo a possibilidade de imposição de penalidades, tais como multas, licenciamento compulsório de patentes, reparação de danos, dentre outras. [...]

Assim, a exigência de proporcionalidade deve ser interpretada como a imposição de uma limitação negativa sobre as legislações nacionais que tratam das práticas restritivas a partir da exploração de direitos de propriedade intelectual. Essa limitação tem como objetivo evitar punições excessivas ou incompatíveis em relação aos fins a serem

²⁷⁷ “Artigo 8.2 Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.”

alcançados, tendo em vista que eventuais excessos poderiam causar insegurança jurídica, além de colocar em risco a proteção da propriedade intelectual. Desse modo, a exigência de proporcionalidade não deve ser interpretada como uma forma de controle sobre as medidas efetivamente adotadas em casos específicos, uma vez que estas devem ficar a critério das autoridades judiciais ou administrativas nacionais.

Já a exigência de consistência exige que as normas antitruste nacionais sejam coerentes com os padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual e princípios gerais previstos no Acordo TRIPS. O objetivo dessa limitação é impedir que a aplicação da legislação antitruste nacional resulta na submissão do exercício regular dos direitos de propriedade intelectual – conforme os padrões mínimos de proteção assegurados pelo TRIPS – ao controle das autoridades nacionais. Em outras palavras, as medidas a serem adotadas para coibir abusos e práticas restritivas a partir da exploração e direitos de propriedade intelectual não podem constituir mero pretexto para subverter os padrões mínimos de proteção resguardados pelo Acordo.²⁷⁸

O artigo 40, inserido na Seção de Controle de Práticas de Concorrência Desleal, contém a regra especial sobre restrições contratuais. As partes 1 e 2 do artigo 40 são os dispositivos mais detalhados a respeito da matéria:

1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.
2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme

²⁷⁸ LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 104-106.

estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

Com relação à interpretação do artigo 40, Paulo Eduardo Lilla aponta a diferença do seu alcance quando comparada a do Artigo 8.2:

De fato, o Artigo 40.1 tem sido interpretado como uma norma que impõe a cada um dos Membros uma “obrigação mínima” de agir. É nesse aspecto que reside a principal diferença entre o Artigo 40.1 e o Artigo 8.2, embora ambos contenham linguagem semelhante. Nesse sentido, enquanto o Artigo 8.2 apenas reconhece que pode ser necessário coibir certos abusos e práticas restritivas, deixando a critério dos Membros a opção de agir, ou não, o Artigo 40.1 vai além, afirmando claramente a concordância expressa dos Membros no sentido de que algumas práticas ou condições de licenciamento que restrinjam a concorrência podem prejudicar o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. Ora, se há o reconhecimento expresso de que certas práticas deveriam ser objeto de intervenção antitruste, é difícil imaginar por que o TRIPS permitiria total inércia dos Membros em relação a tais práticas. Admitir essa hipótese seria não apenas uma afronta aos objetivos contidos no Artigo 7, que faz referência expressa à difusão e transferência de tecnologia, como também contrariaria o disposto no Artigo 1.1, por meio do qual os Membros se comprometeram a colocar em vigor o disposto no Acordo.²⁷⁹

²⁷⁹ Ibid., p. 110.

Denis Borges Barbosa²⁸⁰, por outro lado, interpreta o artigo 40 do TRIPS no sentido de conferir uma permissão e não de criar uma obrigação quanto à rejeição de cláusulas restritivas:

A norma do art. 40.2 permite, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas. Mais ainda, ela não se aplica automaticamente no direito interno dos países.

Assim, embora TRIPS empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de concorrência ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que contenham tais cláusulas.

Sobre o alcance do artigo 40, Paulo Marcos Rodrigues Brancher ensina que o TRIPS confere aos Membros

a possibilidade de legislar sobre a ocorrência de determinadas condutas anticoncorrenciais, o que não torna tais direitos auto-aplicáveis, inclusive podendo ser ilícito num país e desregulamentado (ou lícito) no outro. O objetivo de tais artigo é, portanto, o de delimitar a atuação dos Estados no âmbito de sua regulação sobre direito concorrencial, para que tal medida não sirva como barreira ao comércio.²⁸¹

Dada a possibilidade de os membros regulamentarem certas práticas que possam ser consideradas anticoncorrenciais, o INPI intervém em cláusulas que considera restritivas. Ocorre que tal intervenção deve ser vista com reservas, especialmente em razão de a análise de contratos envolvendo fornecimento de tecnologia envolver questões de desenvolvimento econômico e ter por escopo o controle concorrencial. É importante ponderar que tais aspectos não necessariamente estão

²⁸⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Práticas e cláusulas restritivas nos contratos de propriedade intelectual nos países da América do Sul*. 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/praticas.pdf>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

²⁸¹ BRANCHER, op. cit., p. 202.

sempre ligados aos mesmos princípios para resolução de problemas verificados nas condições estabelecidas em tais contratos.

Com relação a práticas que possam ser consideradas restritivas sob os aspectos de desenvolvimento econômico e controle concorrencial²⁸², apontamos:

(i) Restrições de preço: a prática de imposição de preços na venda de produtos fabricados mediante a utilização do know-how fornecido pode ocorrer de várias maneiras, devendo ser entendida amplamente e considerando qualquer forma utilizada para que se influencie artificialmente a formação do preço. Em que pese a amplitude da análise, Luiz Alfredo R. da S. Paulin²⁸³ enfatiza a necessidade de cautela na análise de fixação de preço:

Note-se que dever-se-á ter um certo cuidado na análise de formas indiretas de fixação de preço, de molde a não de ampliar demasiadamente o conceito, atingindo situações onde de fato não há qualquer fixação de preço, de molde a não se ampliar demasiadamente o conceito, atingindo situações onde de fato não há qualquer fixação de preço. É o caso, por exemplo, da estipulação de valor fixo por unidade comercializada, como remuneração do transmitente. De forma indireta já se está, balizando o preço, ou pelo menos estabelecendo um teórico valor mínimo. Todavia, com a devida venia, não parece que seria tão amplo o critério de fixação indireta. É óbvio que, nesse caso, estar-se-á de maneira absolutamente indireta fixando um patamar mínimo para o preço final. Trata-se, entretanto, de um entre os diversos tipos de custos que a empresa irá incorrer na fabricação do produto. Não se pode ver neste tipo de cláusula contratual nenhum tipo de interesse das partes em fixar o preço de alienação, tampouco pode-se, a princípio, imaginar que tal tipo de previsão possa realmente exercer uma influência definitiva sobre o estabelecimento do custo final. Como se disse, trata-se de um custo a

²⁸² As práticas restritivas podem envolver o know-how em si e direitos de propriedade industrial. Neste capítulo, nossa análise terá como foco práticas restritivas no fornecimento de know-how. Além disso, a relação apresentada não é exaustiva.

²⁸³ PAULIN, op. cit., p. 344.

mais que irá compor o preço final, sujeitando-se, este a uma série de outras variáveis. Logo, não se pode considerar tal fato como fixação indireta de preço.

Paulo Eduardo Lilla²⁸⁴ também aponta que, em caso de contratos verticais²⁸⁵, as cláusulas de restrições de preço podem ter efeitos pró-competitivos, impedindo que o licenciado eleve seus preços de forma desproporcional, especialmente em caso de exclusividade na utilização do know-how.

(ii) “venda casada”: aplicando o conceito ao presente trabalho, a venda casada refere-se à subordinação do fornecimento do know-how à aquisição de um outro bem ou serviço. A venda casada pode se manifestar por meio da aquisição de um produto com outro, de licenciamento conjunto de duas tecnologias, chegando à possibilidade de recusa de licenciamento, como meio de comercialização conjunta de bens ou serviços²⁸⁶.

Essa prática pode ser justificada como forma de otimização de custos e garantia de qualidade dos produtos. Caso demonstrada a eficiência na adoção da prática, poderia se afastar a tipificação como prática anticoncorrencial.

(iii) restrições sobre remuneração: nos contratos envolvendo o fornecimento de know-how, geralmente a remuneração é fixada com base na venda dos produtos/serviços oferecidos com a sua utilização e é objeto de ampla negociação entre as partes.

Ocorre que, em algumas situações, verifica-se que a remuneração fixada no contrato de fornecimento de know-how pode ser considerada abusiva – por exemplo, diante da imposição de cláusula de *total sales royalties*, que atrela o valor do pagamento à venda total de produtos e não somente do know-how fornecido. Assim, o titular do

²⁸⁴ LILLA, op. cit., p. 165.

²⁸⁵ Aqueles nos quais os envolvidos atuam em níveis diferentes da cadeia de produção ou distribuição, não havendo, em princípio, concorrência entre eles.

²⁸⁶ BRANCHER, op. cit., p. 150.

know-how se aproveita de todas as vendas executadas pelo licenciado de produtos que contenham, ainda que em parte mínimas, a tecnologia licenciada.

Restrições sobre remuneração também podem ser observadas nas cláusulas de *non-diminishing royalties*, que vedam a diminuição da remuneração paga por um conjunto de tecnologias, ainda que a proteção de parte dessa tecnologia tenha cessado. No caso do know-how, como visto ao longo deste trabalho, a proteção cessa a partir do momento que o seu objeto se torne acessível, afastando uma vantagem competitiva com relação aos outros players do mercado em decorrência do seu uso.

Nesse exemplo, além de eventuais implicações anticoncorrenciais, a continuidade da remessa de remuneração pode impactar na balança de pagamentos do país do licenciado do know-how.

(iv) grant-back: a cláusula de grant-back tem o objetivo de assegurar ao licenciante o direito de utilizar determinados aperfeiçoamentos desenvolvidos por parte do licenciado no know-how fornecido. Cláusulas dessa natureza podem ser elementos dos contratos de fornecimento de know-how.

Tais cláusulas podem ter efeitos pró-competitivos quando possibilitarem que as partes compartilhem os benefícios decorrentes dos aperfeiçoamentos, bem como servir de mecanismo de defesa ao titular da tecnologia licenciada, que manterá sua tecnologia atualizada. No entanto, tal disposição pode se mostrar sensível quando se tratar de grant-back exclusivo, especialmente quanto tal exclusividade implicar redução de incentivo para a realização dos aperfeiçoamentos, aumentando o poder do titular do know-how com relação ao licenciado.

É importante pontuar que as práticas acima elencadas, as quais, frise-se, não encerram todas as condições contratuais passíveis de impactar no desenvolvimento econômico de um Estado, não são consideradas ilícitos concorrenciais per se.

Para que tais práticas possam de fato implicar efeitos anticompetitivos, imperiosa se faz uma análise quanto à existência de poder de mercado pelo detentor da tecnologia, o que somente poderia ser constatado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Sob esse aspecto, a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, não estabelece nenhuma cláusula contratual que, por si só, seja considerada ilícita.

Em geral, contratos envolvendo o fornecimento de know-how são benéficos à concorrência e ao desenvolvimento econômico, na medida em que promovem a difusão da tecnologia e inovação. Assim, contratos dessa natureza que contenham cláusulas restritivas não podem ser alterados sem a acurada análise se tais restrições proporcionam efeitos positivos à concorrência, os quais poderão superar eventuais efeitos negativos causados pelas restrições impostas.

Ao intervir em cláusulas que entende restritivas, o INPI, além da ausência de competência e legitimidade para tanto, não tem aparato para conduzir uma análise de eventuais vantagens competitivas, focando sua atuação, de forma descabida, em uma postura puramente paternalista.

Como já amplamente abordado, a postura ainda paternalista do INPI é justificada em razão do seu contexto histórico e da sua antiga competência, suprimida pela Lei da Propriedade Industrial, de modo que, atualmente, somente caberia ao Instituto executar normas que regulam a propriedade industrial, não podendo atuar no aspecto concorrencial. Sobre a atuação do INPI, é pertinente a crítica de Paulo Marcos Rodrigues Brancher²⁸⁷:

Da mesma forma, como não cabe ao CADE criar mecanismos *ex ante* de incentivo à inovação tecnológica, mas apenas verificar *ex post* infrações contratuais ou condutas ilícitas que resultem em diminuição ou restrição aos investimentos em P&D, não cabe ao INPI realizar qualquer tipo de análise concorrencial sobre cláusulas contratuais em contratos de transferência internacional de tecnologia. Além de uma invasão de competência (por mais que o art. 68 e seguintes da Lei 9279/96 mencionem que existência do abuso de poder econômico possa resultar no licenciamento compulsório, não confere competência ao INPI julgar sobre a matéria mas apenas aplicar a sanção), referido órgão somente poderia aplicar restrições por considerar referidas condições contratuais como ilícitos per se.

²⁸⁷ BRANCHER, op. cit., p. 218.

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, por meio da Resolução nº 67, de 15 de dezembro de 2005, referente a Diretrizes para Exame de Contratos de Transferência de Tecnologia e Licenciamento de Direitos da Propriedade Intelectual sob uma perspectiva do Direito Antitruste, também reforçou a ausência de competência do INPI para realização de análise antitruste, criticando a sua prática de alertar as partes sobre eventuais danos concorrenciais decorrentes de cláusulas negociadas entre as partes, o que causa apreensão e insegurança nas partes contratantes²⁸⁸.

O entendimento quanto à falta de competência do INPI na análise de cláusulas contratuais sob o aspecto do antitruste não é unânime na doutrina. Denis Borges Barbosa²⁸⁹ defende como dever do INPI a recusa de cláusulas “manifestamente abusivas”, devendo o Instituto acusar tal prática e oferecer duas alternativas aos contratantes: a alteração das cláusulas abusivas ou a submissão do contrato ao CADE:

Assim, é dever do INPI recusar-se a registrar cláusulas manifestamente abusivas – em especial dos direitos pertinentes à sua área de especialidade.

O que já não se permite ao INPI é intervir na economia contratual para reequilibrar as potencialidades negociais ou para afirmar apolítica industrial vigente. Tal poder dever foi excluído de sua competência pela modificação do parágrafo único do art. 2º. da Lei 5.968/70, a qual incumbia à autarquia “medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.

Entendo, assim, que o dever do INPI, como órgão registral, é mais restrito, mas não menos importante, do que o que tinha como agente de intervenção. Não lhe cabe mais rejeitar as cláusulas abusivas no sentido do Direito do Consumidor – as que se manifestem como desigualdade entre partes –, eis que, no campo dos contratos sujeitos ao CPI/96, não vige uma presunção de que o licenciado ou adquirente do know-how seja hipossuficiente (embora isto resulte do senso

²⁸⁸ Disponível em:

<<http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=1>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

²⁸⁹ BARBOSA, 2005.

comum). Igualmente não lhe cabe perquirir a boa fé das partes, ou de uma dentre elas (boa fé subjetiva).

O que lhe cabe é determinar e acusar o abuso objetivo de direito, resultante de excesso de poderes, de desvio de propósitos da lei, e de lesão à boa fé objetiva. Ou seja, cabe-lhe zelar para que o aparelho da propriedade intelectual, que não foi concebido para o enriquecimento exclusivo de qualquer das partes, mas para o bem coletivo, seja usado contra o bem comum. [...]

Cabe ao INPI declarar estes abusos, e recusar-se ao registro ou averbação, salvo emenda das partes. É seu dever de órgão registral. É o dever de cada servidor, sob responsabilidade penal, não lhe aproveitando, quando alcançado tal limite, a escusa da hierarquia.

Ocorre que, a tomar o modelo de TRIPs (que, como já afirmamos, sem qualquer conversão em lei interna é perfeitamente compatível com a distribuição de tarefas entre órgãos federais brasileiros), a declaração de abusividade não esgota o procedimento de aprovação dos contratos. Há uma maneira de sanear a abusividade, que é de obter uma declaração de que – ainda que seja abusiva – a disposição não tem efeitos adversos à concorrência.

Ora, esta parcela da ação estatal não reside com o INPI. O que dissemos acima quanto à concorrência (entre partes) desleal se aplica, a fortiori, no tocante à análise das condições objetivas de concorrência. Quem tem tal função, à luz do art. 54 da Lei 8.884/96, é o CADE. Note-se que em duas oportunidades, o próprio CADE indicou a necessidade aprovação do órgão a contratos da área de competência do INPI.

Assim, declarando a abusividade de qualquer cláusula, o INPI deve oferecer duas alternativas ao contratante que solicitou seu pronunciamento: alterar, ou submeter sua pretensão ao CADE.

Em nosso entendimento, é mais correto o posicionamento quanto à ausência de competência do INPI para a análise de cláusulas eventualmente restritivas sob o aspecto antitruste, especialmente em razão da ausência de diretrizes por parte do TRIPS sobre de que forma as disposições referentes a controles de práticas de concorrência desleal poderiam ser incorporadas.

A intervenção do INPI é ainda mais preocupante diante da complexidade da matéria, sendo mandatória uma análise de aspectos econômicos que fogem por completo da alçada do Instituto, podendo gerar efeitos negativos às negociações das partes e à efetiva difusão de tecnologia.

§ 5º ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A INTERVENÇÃO DO INPI

A jurisprudência sobre a postura intervencionista do INPI em contratos envolvendo transferência de tecnologia ainda é escassa e as decisões a respeito do assunto não são unânimes. Apresentaremos algumas decisões a respeito da matéria, que evidenciarão a evolução – não necessariamente positiva – do entendimento do judiciário.

Tendo em vista a ingerência do INPI também em contratos que envolvam o licenciamento de direitos de propriedade industrial, as decisões abaixo também envolverão contratos dessa natureza.

(i) Agravo de Instrumento nº 87.836-0²⁹⁰

Esse caso, julgado sob a égide do Código da Propriedade Industrial e do Ato Normativo nº 15/1975, refere-se a Mandado de Segurança impetrado pela empresa Resana S.A. Indústrias Químicas contra o ato do INPI que teria formulado diversas exigências quando da análise de contrato de licença de patente celebrado com empresa estrangeira.

No ano de 1975, a Resana teria apresentado o contrato para consulta prévia ao INPI, uma das exigências do Instituto quando do auge do seu intervencionismo. A consulta prévia ensejou a formulação de diversas exigências, algumas atendidas pela Resana, que teria negociado novo contrato com a empresa estrangeira, apresentado novamente para averbação em 22.04.1976.

Em 24.04.1978, um dos pedidos de patente objeto do contrato foi concedido e, em 11.06.1979, o INPI informou à Resana que novas exigências seriam apresentadas

²⁹⁰ De acordo com os fatos apresentados em DANIEL, Denis Allan. INPI vitorioso nos dois primeiros litígios judiciais relativos a contratos de exploração de patente e de transferência de tecnologia. *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, n. 37, p. 173-182, jan./mar. 1980.

para que o contrato fosse averbado, com base no Ato Normativo nº 15. Dada a demora na averbação do contrato, bem como as diversas exigências do Instituto, a Resena impetrou Mandado de Segurança.

Em sua defesa, o INPI defendeu que a contratação de licença de patente onerosa com a remessa de royalties refletiria na balança comercial de pagamentos, estando sujeita à ação discricionária governamental, especialmente em razão da necessidade de se controlar o fluxo de moedas estrangeiras e o endividamento nacional. Alegou ainda ter poderes reguladores de política de transferência de tecnologia estrangeira, evitando que se importe tecnologia disponível no país ou desnecessária.

Para o Instituto, não seria possível averbar contratos em desacordo com a política econômica e de desenvolvimento do país, não existindo, dessa forma, direito líquido e certo quanto à sua averbação.

O Juiz reconheceu o poder do Instituto de examinar contratos dentro de critérios políticos e econômicos e denegou a segurança, determinando o cumprimento de parte das exigências do INPI.

A decisão foi mantida pelo extinto Tribunal Federal de Recursos e, posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal.

(ii) Recurso Extraordinário nº 95.382-5²⁹¹

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Royal Diamond Dielétricos S.A. contra o INPI, questionando exigências apresentadas pelo Instituto quando da análise de contrato de transferência de tecnologia com empresa estrangeira não relacionada.

Entre as exigências formuladas pelo Instituto estava retirar do contrato menções a “patentes” e “outorga de direitos” sob a justificativa de que, em contratos de fornecimento de know-how, não haveria que se falar em cessão de direitos, diante da própria natureza do know-how. O INPI também teria exigido a redução do prazo do contrato para cinco anos, justificando tal exigência na evolução tecnológica, no prazo determinado pela legislação brasileira para dedutibilidade fiscal em contratos de fornecimento de tecnologia e no quanto disposto no Ato Normativo nº 15.

²⁹¹ De acordo com os fatos apresentados em DANIEL, op. cit.

A sentença do caso denegou a segurança, entendendo ser o Instituto competente para regular a transferência de tecnologia, devendo examinar os contratos à luz do interesse nacional e política de desenvolvimento econômico.

A sentença foi reformada parcialmente em acórdão proferido pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, que entendeu que o INPI teria extrapolado a sua função ao requerer alterações contratuais quanto ao prazo de vigência do contrato, estimativas de despesas, prazo de duração da obrigação de confidencialidade, sendo cabível somente a exigência sobre a remuneração a ser remetida ao exterior. Posteriormente, o acórdão prolatado pelo Tribunal Federal de Recursos foi reformado pelo Supremo Tribunal Federal²⁹².

(iii) Apelação em Mandado de Segurança nº 2006.51.01.511670-0

O Mandado de Segurança foi impetrado por Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda., alegando ter celebrado dois contratos de transferência de tecnologia com a Unilever N.V., empresa do mesmo grupo econômico das Impetrantes, por meio dos quais a Unilever N.V. teria licenciado tecnologia relacionada ao setor de produtos de uso doméstico, tais como limpeza, cuidados pessoais e produtos alimentícios.

Com o propósito de (i) dar publicidade aos contratos, para a produção de efeitos perante terceiros; (ii) permitir a remessa da remuneração avençada entre as partes e (iii) possibilitar a dedutibilidade fiscal da remuneração acordada, a Unilever Brasil e a Unilever Bestfoods Brasil apresentaram os contratos para registro pelo INPI.

Ao analisar os contratos, o INPI teria apresentado uma série de exigências. Parte das exigências foram atendidas pelas Impetrantes, enquanto exigências que, no entendimento das Impetrantes, se referissem a cláusulas essenciais dos contratos, foram contestadas.

O Instituto registrou os contratos e emitiu certificados de averbação ignorando a remuneração de 3% sobre as vendas líquidas dos produtos fabricados com a utilização da tecnologia licenciada. E mais, o INPI teria, extrapolando as suas funções, declarado

²⁹² Essa decisão foi tratada também na Parte 2, Capítulo 1, § 2º – A desta dissertação.

nula cláusula que determinava a renovação automática do contrato por períodos sucessivos de cinco anos.

Para justificar a supressão da remuneração acordada e determinar a gratuidade dos contratos, o INPI justificou a sua ingerência no artigo 50 da Lei nº 8.383/1991, que permitiu a dedutibilidade de royalties entre matriz e sua subsidiária no Brasil, e na Portaria nº 436/1958. Como as Impetrantes já tinham celebrado e registrado contratos de licença de uso de marca com a Unilever B.V., estipulando o pagamento de 1% para o uso desse ativo, o INPI entendeu que não seria cabível remeter para a mesma parte remuneração pelo uso da tecnologia.

As Impetrantes requereram a concessão de liminar determinando a suspensão dos efeitos do registro dos contratos, permitindo a remessa de remuneração no montante de 3% sobre a venda líquida dos produtos fabricados com a tecnologia licenciada, conforme acordado entre as partes. Ao final, requereram a concessão da segurança para a anulação do ato do INPI, sendo determinada a retificação dos certificados de averbação para que constasse a remuneração definida nos contratos.

Em sua defesa, o INPI alegou ter competência para analisar as condições econômicas dos contratos e transferência de tecnologia, sendo sua competência ainda verificar o valor de remessas de royalties e remuneração ao exterior. O Instituto também apontou o artigo 40 do TRIPS, que prevê medidas reguladoras para controlar práticas de concorrência desleal ou condições que impeçam a transferência de tecnologia.

Conforme sua interpretação das regras cambiais a respeito da matéria, o INPI defendeu que o parágrafo único do artigo 50 da Lei nº 8.383/1991 teria permitido a remessa de royalties entre empresas brasileiras e suas controladoras no exterior apenas nos limites permitidos para dedutibilidade, segundo relação da Portaria nº 436/1958. O INPI também entendeu que não seriam permitidas transferências para o exterior de royalties e remuneração pela utilização de marcas decorrentes do uso de patentes, o que seria considerado venda casada de licenças de uso de marcas também remuneradas cujas despesas também não seriam dedutíveis, conforme disposto na Portaria nº 436/1958.

No caso dos contratos com a Unilever B.V., uma vez que os contratos de licença pelo uso de marca foram celebrados antes dos contratos de fornecimento de know-how, o INPI aplicou às avessas o quanto determinado na Portaria nº 436/1958, uma vez que os royalties pelo uso de marcas já haviam sido aprovados, sendo vedado, no caso, a remessa de remuneração pelo know-how.

Dessa forma, não poderiam ser aprovadas remessa simultâneas pela aquisição de tecnologia e pelo uso de marcas, tampouco seriam processadas despesas superiores aos coeficientes da Portaria nº 436/1958, cujo limite para artigos de higiene e limpeza é de 2% sobre a venda líquida dos produtos.

Assim, o know-how licenciado somente poderia ser remunerado em caso de alteração das condições dos contratos de licença de marca, os quais passariam a ser gratuitos.

A liminar foi indeferida e a Juíza da 39ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro entendeu que, dada as alterações estabelecidas na Lei da Propriedade Industrial, o INPI não mais teria legitimidade para analisar a conveniência e oportunidade em contratos submetidos a seu registro, no entanto sua legitimidade de intervenção nas condições de dedutibilidade fiscal e questões tributárias teria sido preservada. A Juíza entendeu, ainda, que caberia ao INPI analisar se a licenciante pretenderia exercer posição dominante na relação contratual de forma abusiva, impedindo o desenvolvimento tecnológico local.

A Juíza também apontou que a remessa de royalties estaria limitada aos coeficientes estabelecidos na Portaria nº 436/1958, sendo vedada a remessa de royalties pelo uso de marca e, concomitantemente, de remuneração pelo fornecimento de know-how, ainda que a soma dos percentuais seja menor que 5%, limite máximo previsto na portaria. Dessa forma, a Juíza denegou a segurança.

Na apelação, as Impetrantes afastaram o entendimento de exercício abusivo de posição dominante, especialmente em razão de as partes contratantes pertencerem ao mesmo grupo econômico. Tampouco haveria na lei antitruste qualquer delegação e competência para que o INPI analisasse e alterasse condições contratuais que, em seu entendimento, infringissem a ordem econômica.

A apelação ainda refutou o entendimento da sentença, que teria interpretado de forma equivocada os conceitos de remessa de remuneração e dedução de despesas. Assim, a legislação tributária indicada na sentença diria respeito à dedutibilidade de despesas e seus limites, mas não à remessa de remuneração pela licença de know-how. Além disso, a posição do INPI seria contraditória com outras decisões que teriam permitido remessa de remuneração em montante acima do previsto na Portaria nº 436/1958, bem como teria permitido o pagamento concomitante por royalties pelo uso de marcas e remuneração em decorrência de remuneração de licença de know-how.

A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação. Para a Relatora, Desembargadora Federal Liliane Roriz, o INPI teria competência para avaliar as condições em que os contratos envolvendo o fornecimento de tecnologia teriam sido celebrados. A meta fixada para a atuação do INPI seria a de dar efetividade às normas de propriedade industrial, sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica dessas normas, considerando o desenvolvimento econômico do país.

Segundo entendimento da Relatora, a alteração prevista pela Lei da Propriedade Industrial quanto às funções do INPI apenas teria retirado do Instituto o juízo de conveniência e oportunidade na contratação, ou seja, o poder de definir quais seriam as tecnologias mais adequadas. No entanto, permaneceria o poder de reprimir cláusulas abusivas.

Com base nesses fundamentos, entendeu a Relatora que o INPI não teria atuado de forma ilegal ou abusiva. Confirma-se a ementa do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação:

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 ou 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, a 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 art. 2º da Lei n. 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, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

3. Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as consequentes 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 remessa 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.

4. Apelação desprovida. (TRF 2ª Região, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2006.51.01.511670-0, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, 2ª Turma Especializada, j.: 21.10.2008)

As Impetrantes interpuseram recurso especial e extraordinário, o qual não foi admitido. O recurso especial aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

(iv) Apelação em Mandado de Segurança nº 2006.51.01.504157-8

A Koninklijke Philips Electronics NV impetrou Mandado de Segurança contra o ato do INPI que, ao registrar contrato de licença de patente com a empresa Novodisc Brasil Fonografia Ltda., limitou o valor dos royalties estipulado pelas contratantes.

A Philips celebrou contrato de licenciamento para exploração de patente com a Novodisc, empresa com a qual a Philips não possuía nenhuma relação societária, para permitir a exploração, pela Novodisc, de tecnologia de sistemas e gravação óptica de CDs e DVDs, além de outras tecnologias relacionadas, tais como drivers e gravadores.

O contrato, inicialmente, previa royalties no valor de R\$ 0,06 por cada produto licenciado. Ao registrar o contrato, o INPI, intervindo em questões negociais particulares, limitou a remessa de royalties ao montante de 5% sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais, sob o entendimento de que tal montante seria razoável e adequado ao equilíbrio contratual.

A Philips impetrou Mandado de Segurança suscitando que, com base na Lei da Propriedade Industrial, o INPI não mais teria competência para intervir em aspectos negociais, de modo que teria o Instituto agido em manifesto abuso de poder, diante da falta de previsão legal para qualquer tipo de limitação na remessa de royalties entre empresas sem relação societária.

Aduziu o INPI que, nos casos de CDs, a disseminação massiva da produção em escala global pela internet teria gerado uma grande queda nos preços, o que teria dado origem a uma onerosidade excessiva, comprometendo a execução do contrato em caso de manutenção dos royalties com base em valores fixos sobre cada produto comercializado. Diante dessa realidade, a fixação de royalty baseado única e exclusivamente em valor absoluto incidindo sobre a venda do produto teria se tornado uma cláusula abusiva, merecendo intervenção do INPI, em benefício da empresa brasileira licenciada.

A sentença denegou a segurança entendendo que o TRIPS teria autorizado o uso de medidas reguladoras visando o controle de práticas anticoncorrenciais ou de condições que impeçam a transferência de tecnologia em contratos. Assim, caberia ao INPI avaliar se a Philips buscava exercer, de forma abusiva, posição dominante na relação contratual com o intuito de maximizar seus lucros. De acordo com a sentença, a relação contratual estaria desequilibrada em desfavor da Novodisc.

A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria de votos manteve a sentença que denegou a segurança. De acordo com a Relatora, Desembargadora Federal Liliane Roriz, haveria um desequilíbrio de forças entre as partes contratantes, que justificaria a intervenção do Estado no domínio econômico, protegendo o particular nacional. A Desembargadora também afastou alegações quanto a decisões passadas do Instituto, que teria averbado contrato celebrado inclusive entre as mesmas partes sem a imposição de limites para remessa de royalties, uma vez que as condições de mercado quando do registro dos contratos seriam outras.

Em voto vencido, o Desembargador Federal Messod Azulay Neto entendeu que, nos termos da Lei da Propriedade Industrial, não teria o INPI autonomia reguladora. O Desembargador baseou seu entendimento no princípio da legalidade, que limitaria o exercício da atividade regulamentar. Sobre a falta de autoridade do INPI para intervir nas relações particulares, asseverou o Desembargador:

Com efeito, o cotejo de tais dispositivos não deixa dúvida de que a vingar entendimento em contrário, conferindo ao INPI autoridade para intervir no âmbito de negociações conclusas e privadas, para permitir a inovação dos seus termos, sem o suporte obrigatório de normas ou políticas públicas que inviabilizem as tratativas, é o mesmo que conceber possa o legislador atribuir competência a um ente Federativo sem a prévia delimitação de sua zona de discricionariedade, hipótese que de pronto rechaço, por negar reverência ao princípio da legalidade, e, por consequência, ao Estado de Direito, contemplando, pois, o árbitro.

Ademais, não se extrairia da legislação aplicável a respeito da matéria nenhum dispositivo que delimitasse valores ou percentuais acordados entre as partes contratantes, denotando que as diretrizes econômicas do país após a Constituição Federal todas primam pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro. Assim, o Desembargador concluiu o seu voto da seguinte forma:

De modo que, diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociações provadas, para impor condições, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins – de dedutibilidade fiscal – resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei.

A uma, por inexistência de atribuição para tal ingerência.

A duas, por inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços.

A três, por se tratar de ato de pura especulação, dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de

mercado e seus reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos aparelhados para tal fim.

E a quatro – porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo.

Por fim, releva não esquecer que a intervenção econômica em excesso, por parte do Estado, não tem se mostrado a melhor estratégia para captação de recursos estrangeiros, indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer país máxime em era de economia globalizada, fortemente protegida por blocos econômicos, que se reagrupam ao sabor de novos interesses.

A Philips interpôs recurso especial contra o acórdão prolatado pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual aguarda julgamento.

(v) Apelação em Mandado de Segurança nº 2007.51.01.800906-6

Trata-se de Mandado de Segurança também impetrado pela Koninklijke Philips Electronics NV contra ato do INPI que, ao registrar contratos de licença de exploração de patente, limitou o montante dos royalties negociados entre as partes. A sentença, proferida pelo Juiz da 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, denegou a segurança.

A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Philips, entendendo, em votação unânime, que a legislação aplicável, que versaria sobre atividades econômicas no país, não delimitaria valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, apontando ainda que as diretrizes econômicas, após a Constituição Federal, todas primam pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro. Assim, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso de apelação para conceder a segurança pleiteada pela Philips, determinando que o INPI averbasse os contratos na forma como convencionados entre as partes:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTES -
REMUNERAÇÃO PELO USO DE PATENTE - ROYALTIES -
CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO PROVIDO

I - Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior.

II - Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90.

III - De modo que, diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociações privadas, para impor condições, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal - resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei. A uma, por inexistência de atribuição para tal ingerência. A duas, por inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços. A três, por se tratar de ato de pura especulação, dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de mercado e seus reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E a quatro - porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo.

IV - Recurso provido [...]

A atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo:

- conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura;
- permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e
- permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior.

Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90. (TRF 2ª Região, APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA 2007.51.01.800906-6, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, 2ª Turma Especializada, j.: 28.4.2009)

(vi) Recurso Especial nº 1.046.324

Esse caso específico não trata diretamente de intervenção por parte do INPI; o Instituto se manifestou nos autos aduzindo em quais casos deveria ou não intervir.

A empresa brasileira Videolar S.A. ajuizou ação judicial requerendo a revisão de condições contratuais estabelecidas com a Koninklijke Philips Electronics NV em contrato de licenciamento de patente. Em Agravo de Instrumento, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que o processamento e julgamento do feito competia à Justiça Estadual, não sendo o INPI parte legítima para atuar no feito.

O INPI se pronunciou nos autos do processo apresentando como, em seu entendimento, se daria o seu papel no registro de contatos:

Dito de outra forma, em realidade o INPI não interfere nem participa na pactuação de cláusulas contratuais, mas não averbará contratos ou cláusulas de contrato que firam normas legais brasileiras.

E o INPI só analisa a questão quando ela lhe é apresentada em sede administrativa, através dos contratos, de aditamento aos contratos (ou, no presente caso, também quando da concessão das patentes daqueles pedidos de patentes que são objeto dos contratos em discussão), ou, ainda, de ofício, se verificar que algum contrato, mesmo que já averbado, está afrontando alguma de tais normas legais.

E não será o fato de constar como parte ou assistente no presente processo que há de alterar a situação, isso porque ao Poder Judiciário cabe rever os atos administrativos da Autarquia e não se substituir a ela.

Assim, se o que aqui se discute não são os atos de averbação, mas sim o montante de royalties acordados entre as partes, então está corretíssima a decisão desse Egrégio Tribunal, excluindo o INPI e declinando da competência da Justiça Federal.

Entretanto, se o que as autoras/recorrentes pretendem é unicamente a revisão dos atos de averbação para incluir uma limitação nos valores de remessa, como parece ser em algumas de suas petições, então deverá o presente prosseguir no foro federal, com o INPI integrando a lide.

O Relator do Recurso Especial, Ministro Sidnei Beneti, entendeu que o objeto dos autos não seria a norma editada pelo INPI ou a sua atuação, mas as condições do contrato. Dessa forma, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime, negou provimento ao recurso especial interposto pela Videolar, uma vez que seria competência da Justiça Estadual o julgamento de ações revisionais de contrato.

(v) Breve conclusão sobre os acórdãos

Como mencionado, a jurisprudência é escassa sobre o tema e os Tribunais ainda não têm uma posição consolidada a respeito da atuação do INPI quando do registro de contratos. Na verdade, verifica-se que nem o próprio INPI parece ter um posicionamento consistente a respeito do seu papel no registro de contratos.

Na maioria dos casos apresentados, a autarquia defende a sua competência de análise de condições contratuais, justificando sua postura intervencionista em proteção contratual da parte brasileira supostamente prejudicada, bem como tendo em vista condições que favoreçam a transferência de tecnologia.

Verificamos na Apelação em Mandado de Segurança nº 2006.51.01.504157-8 que o INPI chega a analisar questões econômicas do mercado para embasar a sua ingerência em limitação e royalties entre partes independentes, o que foge por completo da sua competência. Não pode a autarquia intervir em aspectos fundamentais com base em entendimento arbitrário sobre condições de mercado, por exemplo.

O INPI justifica sua postura em argumentos genéricos de que a parte licenciada sempre estaria em posição desfavorável, não se preocupando em verificar efetivamente qual a intenção das partes ao celebrar o contrato. Assim, com base nesses argumentos genéricos, o INPI intervém em cláusulas de remuneração e mesmo no prazo contratual, sem qualquer fundamento legal para tanto.

§ 6º CRÍTICAS QUANTO À ATUAÇÃO DO INPI NO REGISTRO DE CONTRATOS QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Atualmente não há qualquer previsão legal que expressamente autorize o INPI a interferir na análise e registro de contratos que envolvam o fornecimento de tecnologia. A falta de uma regulamentação clara e atual causa dificuldades na interpretação quanto aos limites de atuação do INPI e, conseqüentemente, extrema insegurança jurídica aos contratantes.

A forma de atuação e limitação imposta pelo INPI é extremamente subjetiva. Valendo-se da Instrução Normativa nº 16/2013, o INPI exerce verdadeira ingerência em negociações entre particulares. Ocorre que em momento nenhum a instrução normativa confere poderes tão amplos ao INPI. Ao contrário, apenas determina o registro por parte do INPI de contratos que observem os aspectos formais impostos pela instrução normativa, afastando qualquer juízo de valor quanto ao seu conteúdo.

A limitação quanto à atuação do INPI é corroborada, ainda, pelo artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial, que determina que o Instituto fará o registro dos contratos, sem autorizar, dessa forma, qualquer análise quanto ao seu conteúdo. Com

efeito, o exame do INPI deve se limitar aos aspectos formais do contrato, não invadindo a esfera negocial privada.

A análise semântica da Lei da Propriedade Industrial e da Instrução Normativa nº 16/2013, por si só, já seria suficiente para afastar qualquer embasamento a justificar a ingerência do INPI na análise de condições negociais.

O INPI adota uma interpretação completamente dissociada do tratamento que deve ser conferido ao know-how, de acordo com a realidade econômica e necessidade de desenvolvimento do país. Com relação a esse aspecto, é importante ressaltar que a intervenção do INPI tem sido objeto de críticas doutrinárias mesmo quando da vigência do Ato Normativo nº 15²⁹³:

À luz desse critério distintivo fundamental, não parece justificável, sob o estrito aspecto da política tecnológica, que o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial acumule exigências para a averbação de contratos de know-how (fornecimento de tecnologia industrial, cooperação técnico-industrial e serviços técnicos especializados, segundo a classificação do Ato Normativo 15), quando a empresa receptora não é controlada pela prestadora dos conhecimentos técnicos, nem esta emprega os técnicos prestadores de serviço. Sem dúvida, não são desprezíveis os interesses fiscais ou cambiais em causa; mas, certamente, o INPI não é nem pode ser o órgão encarregado de zelar pela sua preservação. E se o conflito entre esses diversos interesses públicos se revela, em certa medida, insuprimível, compete aos responsáveis pela política econômica global do país (os quais, ao que parece, foram secretamente sequestrados do cenário nacional) estabelecer opções e definir diretrizes, atendendo ao fato de que toda política implica o estabelecimento de uma hierarquia de interesses.

Ainda nessa mesma linha de raciocínio, não se percebe por que, a não ser na ótica vesga de um capitalismo retrógrado, falsamente nacionalista, as nossas autoridades públicas tendem a desfavorecer a importação de pessoal técnico especializado, desvinculado da

²⁹³ As críticas à atuação do INPI também constam ao longo do presente trabalho.

importação de capitais. É de se imaginar que a obsessão cambial atingiu até mesmo o nobre mercado da matéria cinzenta: o Governo brasileiro estimula a expatriação de técnicos brasileiros e dificulta o recrutamento de estrangeiros. Quando esses contratos de “serviços técnicos especializados” são celebrados dentro de um mesmo grupo, nacional ou multinacional, ainda se entende que a autoridade administrativa os examine rigorosamente. Mas fora dessa hipótese, tudo deveria ser feito para incentivar os empresários aqui domiciliados, a privilegiar a prestação de trabalho, em relação à simples importação de capitais ou, o que é pior, à alienação do controle empresarial.²⁹⁴

A crítica persiste mesmo em casos em que a contratação é feita entre empresas do mesmo grupo econômico, condenando a rigidez do INPI:

Quanto à colaboração tecnológica entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, admitindo-se, como me parece evidente, que eles não proporcionam nenhuma difusão tecnológica no mercado, talvez se pudesse pensar em uma alternativa à rigidez atual (razoavelmente justificável) em matéria tributária e em transferência de divisas. Ampliando os termos de uma sugestão feita em 1979 pela Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Econômica, imaginaria a possibilidade de se admitir a dedutibilidade fiscal e a remessa cambial das quantias pagas por empresa controlada à sua controladora no exterior, a título de assistência técnica, desde que a empresa receptora do know-how se obrigasse a entregar quantia equivalente a institutos de pesquisa tecnológica indicado pelas autoridades governamentais e a admitir o estágio de técnicos desses institutos em suas fábricas e laboratórios de pesquisas.²⁹⁵

Embora a atual atuação do INPI seja mais branda do que a intervenção observada quando da vigência do Ato Normativo nº 15, ainda se percebe uma

²⁹⁴ COMPARATO, Fábio Konder. A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 47, jul./set. 1982, p. 51.

²⁹⁵ *Ibid.*, p. 52.

extrapolação do papel do Instituto, que parece não se atentar aos benefícios advindos da aquisição de know-how estrangeiro, pontuados a seguir:

Há quatro fatores, portanto, que pesam em favor da aquisição de tecnologia externa para uma empresa: o preço pré-fixado evita o risco inerente ao desenvolvimento interno da tecnologia que seria a necessidade imprevista de recursos adicionais para o orçamento de pesquisa. A velocidade da absorção da tecnologia externa, que é transferida imediatamente, pronta para ser utilizada, enquanto que o tempo de desenvolvimento interno de uma tecnologia é imprevisível, pois pode variar entre poucos meses até muitos anos. A certeza de que a tecnologia produzirá o resultado desejado, pois já foi comprovada em outras indústrias, é uma vantagem inegável em relação ao risco de que a tecnologia desenvolvida internamente seja um fracasso. Finalmente, a transferência de fonte externa permite à empresa que a adquira usufruir da mesma com um investimento relativamente pequeno, o que a habilita a substituí-la por outra, mais avançada, com maior rapidez, pois não terá a preocupação de amortizar integralmente os custos inerentes ao desenvolvimento interno da mesma tecnologia.²⁹⁶

Ainda que, após o fim de um contrato de licença de know-how, o licenciado eventualmente tenha o compromisso de devolver o suporte físico dos conhecimentos técnicos e se abster de utilizar informações não acessíveis, ele certamente adquirirá determinados conhecimentos e experiências que incorporará em seu negócio – desde que respeitados os limites de proteção do know-how licenciado.

Assim, a atuação do INPI com base em seus entendimentos não escritos – e por vezes contraditórios²⁹⁷ – causa extrema insegurança jurídica e pode afastar investimento estrangeiro, dada a incerteza na realização de determinados negócios particulares.

²⁹⁶ LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 120.

²⁹⁷ A contradição por parte do INPI pode ser percebida pela análise das alegações do Instituto nas demandas judiciais nas quais é parte. Algumas vezes defende a intervenção e em outras alega que não teria ingerência na análise de contratos.

A insegurança causada pela prática do INPI pode ainda aumentar o custo de transação do know-how licenciado, uma vez que o fornecedor do know-how se depara com uma limitação na sua liberdade de contratar.

Como abordado ao longo do presente trabalho, a postura do INPI está na contramão da postura adotada por países desenvolvidos e, por colocar em risco um importante ativo de empresas estrangeiras, contribui para um desestímulo à contratação com empresas brasileiras.

Assim, conclui-se que o INPI, em seu papel de averbar contatos que envolvam o fornecimento de tecnologia, utiliza-se de justificativas retrógradas e superadas, cujas consequências podem ser extremamente prejudiciais, comprometendo o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Tal postura se mostra ainda mais preocupante diante da inegável crise e falta de estrutura do INPI, que falha em atender a sua principal função, qual seja, garantir o bom funcionamento do sistema de propriedade industrial, o que pode ser corroborado diante da injustificável demora na concessão de registros de marcas e patentes.

CONCLUSÃO

De acordo com os tópicos abordados, depreendemos que o fornecimento de know-how configura importante instrumento a garantir o desenvolvimento da economia de um país e melhoria das condições de vida da sua população. Com efeito, o valor de uma empresa atualmente é mensurado pelos seus bens intangíveis, ao contrário do que se verificava até a primeira metade do século XX.

Em razão de o know-how ser um instituto recente, especialmente no ordenamento brasileiro, observam-se dificuldades em sua regulamentação e na proteção que deve ser conferida a garantir o seu uso pacífico e o aproveitamento dos benefícios por ele proporcionados.

A falta de regulamentação clara e precisa tem reflexos na própria definição de know-how, a qual, como vimos, não é adotada de forma unânime, sendo apresentada de acordo com seus elementos essenciais e aplicação empresarial. A falta de regulamentação apresenta consequências ainda na delimitação da natureza jurídica do know-how, na sua forma de proteção, bem como nos mecanismos disponíveis para sua defesa.

O tema tem importância estratégica na realidade empresarial, especialmente em razão da rápida circulação de informações importantes e de conhecimentos técnicos e sistematizados.

Dado o papel estratégico que o know-how pode desempenhar nas empresas, cuidados devem ser tomados no sentido de impedir que os conhecimentos técnicos que compõem o know-how se dissipem, acarretando a perda da vantagem competitiva decorrente do seu uso e o comprometimento do seu valor econômico e até mesmo da sua proteção.

Quanto à inacessibilidade do know-how, tal característica se mostra necessária para garantir o seu valor e vantagem quando da sua utilização. Importante ressaltar que o know-how não precisa ser secreto, mas não há dúvidas de que o seu valor é proporcional à sua inacessibilidade, sendo de interesse especialmente do seu titular a manutenção dessa condição.

Diante de todas as especificidades do know-how, bem como do seu tratamento recente pelo ordenamento jurídico, os contratos que impliquem em fornecimento de

know-how se mostram complexos, e devem endereçar cláusulas essenciais e demais aspectos que possam ter implicação no seu objeto, tais como dever de confidencialidade, tratamento de eventuais aperfeiçoamentos, entre outros.

As dificuldades observadas na contratação de fornecimento de know-how são agravadas diante da ingerência demonstrada pelo INPI em razão da necessidade de registro desses contratos para (i) produção de efeitos perante terceiros, (ii) dedutibilidade de pagamentos pelo uso do know-how e (iii) remessa de remuneração ao exterior.

A prática intervencionista do INPI tem fundamento no contexto político e econômico da sua criação. Verifica-se, no início de sua atuação, uma postura de total ingerência, na qual o Instituto chegava a opinar inclusive na própria tecnologia contratada. A principal preocupação do INPI à época estava muito mais relacionada a aspectos cambiais, por meio da imposição de mecanismos que impedissem a evasão de divisas, do que à implantação de uma política que favorecesse o efetivo fornecimento de know-how e desenvolvimento das empresas brasileiras.

Com a participação do Brasil em um mercado globalizado e em razão de alterações na política nacional, o INPI, a partir dos anos 1990, passou a flexibilizar a análise de contratos de fornecimento de know-how. Na época, houve revisão das regras impostas pelo INPI no passado, o que culminou com a revogação do Ato Normativo nº 15/1975, principal instrumento no qual o INPI embasava sua análise ao averbar contratos de fornecimento de know-how.

Tal flexibilização foi consolidada com a promulgação da Lei da Propriedade Industrial, que passou a prever o registro de contratos do INPI como uma função carterária, retirando do Instituto qualquer poder para o exercício de conveniência e oportunidade na contratação de know-how.

Em que pese a flexibilização legislativa, bem como o atual cenário econômico que não mais justifica a ingerência do INPI, o Instituto mantém uma conduta intervencionista, interferindo principalmente em aspectos relacionados à remuneração e prazo do contrato, na utilização do know-how após o término do contrato e em cláusulas que, no seu entendimento, seriam abusivas.

A ingerência do INPI em cláusulas relativas à remuneração do contrato tem como fundamento dispositivos legais que impõem limites apenas à dedutibilidade e não à remessa em si. Ademais, o INPI aplica coeficientes previstos na Portaria nº 436/1958,

que prevê limites completamente defasados, em total dissonância com a importância observada no know-how.

O mesmo se observa com relação à ingerência no prazo dos contratos, que não se atenta ao período no qual o know-how mantém a sua inacessibilidade e vantagem competitiva, devendo ser garantidos meios que assegurem a sua proteção. Ao contrário, o INPI leva em consideração o prazo legal previsto para a dedução de remuneração, estendendo a sua aplicação para o prazo de vigência do próprio contrato.

A intervenção do INPI chega a atingir a própria natureza jurídica do contrato de fornecimento de know-how. Como visto, embora a doutrina majoritária entenda possível a licença de know-how, o INPI veda a averbação de cláusulas que impliquem em devolução dos suportes físicos que contenham o conjunto de conhecimentos técnicos, bem como que determinem a cessão do próprio know-how.

A postura do INPI carece de qualquer fundamento legal e constitui violação ao princípio da legalidade. De forma prática, tal conduta continua a provocar extrema insegurança jurídica nas partes contratantes, implicando ainda aumento no preço da transação de tecnologia, o que, em última instância, pode prejudicar o livre acesso ao know-how por parte das empresas brasileiras.

A escassa jurisprudência a respeito do tema não é unânime, mas ao menos verificam-se entendimentos quanto à extrapolação do papel do INPI, que deve exercer mera função cartorária no registro de contratos de fornecimento de know-how, podendo aplicar as regras de dedutibilidade somente no seu exato limite, sem qualquer extensão, ao contrário do que se observa atualmente.

Por meio do presente trabalho, procurou-se apresentar elementos que demonstrassem que a atual regulação para a contratação internacional de know-how é inadequada, implicando desestímulo ao fornecedor estrangeiro.

Não se nega a importância do desenvolvimento de tecnologia local, a qual, sem dúvida, deve ser incentivada, mediante a implementação de uma política industrial adequada. No entanto, não se pode ignorar os benefícios da importação de tecnologia, que também pode contribuir para o crescimento e progresso de países em desenvolvimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Nizete Lacerda; GUERRA, Bráulio Madureira. *Dicionário de Propriedade Intelectual*. Curitiba: Juruá, 2010.

ARRUDA, Mauro F. M. Painel sobre transferência de tecnologia – A recente orientação do INPI sobre transferência de tecnologia. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA ABPI, 4., 1984, *Anais...* Rio de Janeiro: ABPI, 1984. p. 221-236.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BAPTISTA, Luiz Olavo. *Contratos Internacionais*. São Paulo: Lex, 2010.

BARBIERI, José Carlos; DELAZARO, Walter. A nova regulamentação da transferência de tecnologia no Brasil. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 33, n. 3, p. 6-19, mai./jun. 1993.

BARBOSA, Denis Borges. *Contratos em propriedade intelectual*. [s.d.]. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intellectual.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2016.

_____. *O conceito jurídico de know-how*. 1979. Disponível em: <http://www.sa.iffarroupilha.edu.br/site/midias/arquivos/20126121014275conceito_juridico_de_know_how.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2016.

_____. *Práticas e cláusulas restritivas nos contratos de propriedade intelectual nos países da América do Sul*. 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/praticas.pdf>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. *Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.

_____. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BASSO, Maristela. A autonomia da vontade nos contratos internacionais do comércio. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo Borba

(Coord.). *Direito e comércio internacional: tendências e perspectivas: estudos em homenagem ao Prof. Irineu Strenger*. São Paulo: LTr, 1994.

BASTOS, Aurélio Wander (Coord.). *Transferência de Tecnologia: Jurisprudência judicial e administrativa*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1981.

BITTAR, Carlos Alberto. A concorrência desleal e a confusão entre produtos. *Revista dos Tribunais*, n. 550, ago. 1981.

_____. *Os Direitos da Personalidade*. 6. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o novo Código Civil por Eduardo C. B. Bittar. São Paulo: Forense Universitária, 2003.

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: Da inovação tecnológica ao abuso do poder*. 2009. Tese (Doutorado em Relações Econômicas Internacionais)—Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.

CARNEIRO, Rodrigo Borges. O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e as suas conexões com a propriedade intelectual. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 61, p. 3-19, nov./dez. 2002.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. 1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial: direito de empresa*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

COMPARATO, Fábio Konder. A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 47, p. 41-53, jul./set. 1982.

CORREA, Carlos M. Legal nature and contractual conditions in know-how transactions. *Georgia Journal of International and Comparative Law*, v. 11, n. 3, p. 450-494, 1981. Disponível em:

<<http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1958&context=gjicl>>.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio: os efeitos da nova Lei da Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 27, p. 31-38, mar./abr. 1997.

CRETELLA NETO, José. *Contratos internacionais: Cláusulas típicas*. Campinas: Millenium, 2011.

CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos: know-how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Heliasta, 1984.

DANIEL, Denis Allan. INPI vitorioso nos dois primeiros litígios judiciais relativos a contratos de exploração de patente e de transferência de tecnologia. *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, n. 37, p. 173-182, jan./mar. 1980.

DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Bushatsky; Edusp, 1975.

DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. *A assistência técnica nos contratos de know-how*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995.

DINIZ, Maria Helena. *Tratado teórico e prático dos contratos*, v. 4. 5. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com o Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). São Paulo: Saraiva, 2003.

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

FLORES, Cesar. *Segredo Industrial e o Know-How: Aspectos Jurídicos Internacionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). *Enciclopédia Saraiva de Direito*. São Paulo: Saraiva, 1977.

FRANCO, Karin Klempp. *A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: a perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial*. 2010. 240 f. Tese (Doutorado em Direito Comercial)–Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos de transferência de tecnologia: intervenção estatal e tutela legal. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 33, p. 59-68, 1979.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Contratos de Tecnologia. *Revista Forense*, São Paulo, v. 72, n. 253, p. 123-132, jan./mar. 1976.

GOMES, Orlando. *Direitos Reais*. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

_____. *Contratos*. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

LABRUNIE, Jacques. A proteção ao segredo de negócio. In: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de (Coord.). *Direito Empresarial e Contemporâneo*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004.

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

LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

LEONARDOS, Luiz. Tratamento do fluxo de tecnologia frente à Nova Lei da Propriedade Industrial e ao TRIPS. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 47, p. 15-23, jul./ago. 2000.

LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

MACHADO, Maria Amélia Maciel; KRUSCHEWSKY, Eugênio de Souza. Contrato de Know-How. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; PEDROSA, Laurício Alves Carvalho (Coord.). *Novas figuras contratuais: Homenagem ao professor Washington Luiz da Trindade*. São Paulo: LTr, 2010.

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 (Mestrado em História Social)– Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

MARTINS, Fran. *Contratos e Obrigações Comerciais*. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

MASSAGUER, José. *El contrato de licencia de know-how*. Barcelona: Bosch, 1989.

MENELL, Peter; LEMLEY, Mark; MERGES, Robert. Chapter 2: Trade Secret Law. In: _____. *Intellectual Property in the New Technological Age*, v.1: Perspectives, Trade Secrets and Patents. Clause 8, 2016. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2780190>. Acesso em: 27 jun. 2016.

MIRABITO, A. Jason. Technology Transfer of Patent/Data rights in the Commercial Sector: A Primer. *Boston College International and Comparative Law Review*, Seattle, v. 7, n. 2, p. 251-268, 1984.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado: parte especial*. Tomo XVI, Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial. Atualizado por Marcos Alberto Sant'Anna Bitelli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

_____. *Tratado de direito privado: parte especial*. Tomo XVII, Direito das Coisas: propriedade industrial. Atualizado por Carlos Henrique Fróes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

OLIVEIRA, Fernando Albino de. *Aspectos comerciais e fiscais da transferência de tecnologia*. *Revista de Direito Público*, São Paulo, v. 18, n. 76, p. 265-276, out./dez. 1985.

PAULIN, Luiz Alfredo R. da S. *Contribuição aos estudos do contrato internacional de know-how*. 1994. 374 f. Tese (Doutorado em Direito)–Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

PICARD, Edmond. *O direito puro*. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende, 1. ed. Campinas: Romana, 2004.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. *Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil: Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade*, v. 3. 30. ed. atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), São Paulo: Saraiva, 2004.

ROQUE, Sebastião José. A transferência internacional de tecnologia solidifica as empresas nacionais. *Conteúdo Jurídico*, Brasília. 2012. Disponível em:

<<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.35654&seo=1>>. Acesso em: 27 jun. 2016.

_____. *O Aviamento (Tecnologia) é ponto crucial do moderno Direito Empresarial*. [s.d.]. Disponível em:

<<http://www.egov.ufsc.br:8080/portal/sites/default/files/anexos/28607-28625-1-PB.pdf>>.

SILVEIRA, João Marcos. A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 40, n. 121, p. 148-159, jan./mar. 2001.

SILVEIRA, Newton. Contratos de transferência de tecnologia. *Revista de Direito Mercantil*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 26, p. 87-97, 1977.

STRENGER, Irineu. *Contratos Internacionais do Comércio*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986.

TIMM, Luciano Benetti. *Contrato internacional de transferência de tecnologia no Brasil: intersecção da propriedade intelectual com o direito antitruste*. Brasília: III Prêmio SEAE, 2008. Disponível em:

<<http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/premios/premios-1/premios/viii-premio-seae-de-monografias-edicao-2013/monografias-2008/3-lugar-tema-1-profissionais>>.

VALLADÃO, Haroldo. *Direito Internacional Privado*. 2. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1970.

VAZ E DIAS, José Carlos. Os contratos de transferência de tecnologia e as controvérsias da convivência entre regramentos antigos e a liberdade contratual: os serviços técnicos profissionais em perspectiva. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - UFMG/FUMEC/DOM HELDER CÂMARA, 24., 2015, Belo Horizonte. Disponível em:

<<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/3wD1c3Vtbp4P3T5e.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2016.

VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*. São Paulo: Atlas, 2004.

VIEGAS, Juliana L. B. In: SANTOS, Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007.

ZAITZ, Daniela; ARRUDA, Gustavo Fávaro. *A função social da propriedade intelectual: patentes e know-how*. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 96, p. 36-43, set./out. 2008.

ZAITZ, Daniela. *Direito & Know-How: Uso, Transmissão e Proteção dos Conhecimentos Técnicos ou Comerciais de Valores Econômicos*. Curitiba: Juruá, 2007.