

Análise Jurídica dos Contratos da Área de Direito de Propriedade Intelectual: Fundação Civil, Comercial ou Consumerista a Respeito da Responsabilidade?

XXIV Congresso Nacional de Milho e Sorgo - 01 a 05 de setembro de 2002 - Florianópolis - SC

VIEIRA, A. C. P., SANTOS, J. P.

(1) Av. Castelo Branco n.º 2.745, Caixa Postal n.º 316, cep- 35701-242, dricpvieira@terra.com.br,

(2) Embrapa – Rodovia MG 424, Km 65, cep: 35.701-970, Sete Lagoas – MG, e-mail: jamilton@cnpms.embrapa.br

Palavras-chave: contratos de licenciamento, responsabilidade contratual, consumidores.

Nas últimas décadas, presenciamos uma era onde o domínio do conhecimento é essencial para se obter o poder de negociação; neste ponto de vista, o desenvolvimento da Ciência é a base da sobrevivência do ser humano e da melhoria da qualidade de vida. Devido a estes novos rumos sobre as ciências, diversas empresas difundindo seu conhecimento, realizam contratos, dentre os quais destacamos os "contratos de licenciamento", a fim de que possam multiplicar, produzir e comercializar produtos recém-inventados e lançados no mercado.

A contínua evolução da economia – e seu desdobramento, a tecnologia -, ensejaram o aparecimento de novas figuras contratuais, como as encontradas no âmbito das sociedades e grupos (holdings, consórcios, etc) e na prática geral do comércio (como o *leasing*, o *factoring*, a franquia etc.) e ainda foram aparecendo e aperfeiçoando-se novas formas de contratar, como os contratos-tipos, contratos de adesão, de formulários, cláusulas gerais dos contratos, oferta pública por meio de máquinas, e de preços expostos em vitrinas etc.

Após 1990 o direito privado brasileiro passou a contemplar nas obrigações entre particulares, que eram estabelecidas por normas de direito civil e direito comercial, um terceiro regime jurídico, o direito dos consumidores, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. A definição e compreensão enunciada pelo art 2º. do Código, traz princípios ainda em ebulição e não totalmente assimilados pela doutrina e jurisprudência. Trata-se de consequência direta da complexidade crescente da sociedade, para a qual nem sempre os instrumentos clássicos são satisfatórios. Há, portanto, de se distinguir hoje entre os *contratos comuns*, firmados entre os particulares, de igual ou equivalente posição econômica, dos *contratos entre empresas*, e dos *contratos dos particulares com as empresas*, sendo estes últimos, o alvo especial do chamado *direito do consumidor*, que somente há alguns anos, começou a despontar no dia a dia das pessoas, caracterizado basicamente pelo direito de não ser explorado.

Diante do exposto, o presente trabalho tem por escopo ajudar a esclarecer a correta fundamentação para elaboração desses contratos de transferência de conhecimentos e tecnologia, fundados no direito da propriedade intelectual, com o intuito de melhor orientar as empresas, para que mais tarde não sofram ações de responsabilidade,

inclusive com a condenação ao pagamento de indenizações, tendo em vista a possibilidade dos contratos surgirem coligados, o que dificulta a correta interpretação para aplicação da legislação.

Os bens integrantes da propriedade industrial: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca, têm direito de exploração com exclusividade através de patente, nos dois primeiros, e registro, em relação aos dois últimos conferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Estes bens estão sujeitos à tutela jurídica sob a noção de "propriedade industrial" integram o estabelecimento empresarial. São bens imateriais, de propriedade do empresário. O conjunto das duas categorias de bens (propriedade industrial e direito autoral) é normalmente denominada "propriedade intelectual", numa referência a sua imaterialidade e à origem comum, localizada no exercício de aptidões de criatividade pelos titulares dos respectivos direitos.

A exploração do direito industrial se realiza direta e indiretamente. Na primeira forma, o próprio titular da patente ou do registro assume os riscos da atividade empresarial, fabricando e comercializando ele mesmo o objeto inventado ou desenhado, ou usando a marca nos produtos ou serviços que oferece ao mercado. A forma indireta de exploração do direito industrial decorre da outorga de *licença de uso*, pelo titular da patente ou do registro em favor de um empresário. Porém, também é muito comum a simultânea exploração direta e indireta do bem industrial.

Sob a denominação genérica *transferência de tecnologia*, agrupam-se diferentes figuras contratuais, com características próprias, cujo objeto é o conhecimento tecnológico facultado de um sujeito a outro, para que este último o explore empresarialmente. Cuida-se de direitos intelectuais, imateriais.

Aurélio Buarque de Holanda, na obra *Novo dicionário da língua portuguesa*, conceitua tecnologia "como o conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade".

A transferência ocorre quando uma parte concede a outra a possibilidade de utilização empresarial de uma patente ou proporciona conhecimentos técnicos e experiência sobre procedimentos e fórmulas de produção de bens e serviços. No Brasil a doutrina não sedimentou acerca das nomenclaturas referentes a este tipo de contrato. Tal transferência de tecnologia possibilita várias modalidades contratuais, geralmente mistas, combinadas entre si. O Ato Normativo 15/75 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial define os conceitos básicos e as normas para os contratos de tecnologia, que são classificados em cinco categorias: a) licença para exploração de patente; b) licença para uso de marca; c) de fornecimento de tecnologia industrial; d) de cooperação técnico industrial; e) de serviços técnicos especializados.

Os contratos de transferência de tecnologia, em sua maioria, possuem algumas cláusulas comuns, em que pesem as diferentes finalidades, que geralmente, se entrecruzam. Venosa citando Juan M. Farina, expõe, que sob essa égide encontram-se: natureza da tecnologia objeto do contrato; determinação das obrigações do cedendo e do cessionário; caráter definitivo ou temporário da cessão da tecnologia; modalidade de pagamento dos *royalties*; indicação de responsabilidade fiscal tocante aos tributos que oneram o negócio; prazo de duração; limitação ao uso da tecnologia; determinação da qualidade dos produtos e serviços; designação de foro competente e instituição de juízo arbitral (Venosa, vol.III, p. 458).

A Lei de Propriedade Intelectual (Lei n.º 9.279/96), em seu art. 61 dispõe que "*o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração*". Ainda, estabelece o art. 62 do mesmo diploma que o contrato de licença

pode ser averbado no INPI, a fim de produzir efeitos em relação a terceiros, cuja eficácia iniciar-se-á a partir data da publicação. Conforme conceitua Fábio Ulhoa Coelho, "a licença é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro, ou o depositante (licenciador), autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade intelectual". (Coelho, vol. I, p.164)

Nos contratos de licenciamento é aplicável entre as partes, subsidiariamente, às normas estabelecidas pela legislação de direito industrial, o regime jurídico do contrato de locação de coisas móveis (Código Civil, arts. 1.188 a 1.199), equiparando-se o licenciador ao locador e o licenciado ao locatário. Em decorrência, salvo acordo entre as partes, o cancelamento, anulação ou caducidade do direito industrial, bem como o indeferimento do pedido de patente ou registro, exoneram o licenciador de suas obrigações e não tem o dever de indenizar o licenciado.(Coelho, 2001:164)

O termo *responsabilidade*, embora com sentidos próximos e semelhantes, é utilizado para designar várias situações no campo jurídico. Em sentido amplo, atribui-se a um sujeito o dever de assumir as conseqüências de um evento ou de uma ação. Mas, o mais importante a respeito do tema da responsabilidade civil é a responsabilidade que reflete na obrigação de indenizar. Nesse sentido, uma pessoa é responsável quando suscetível de ser sancionada, independentemente de ter cometido pessoalmente um ato não previsto legalmente. Pode ser direta, quando atinge o causador do dano, ou indireta, quando atinge um terceiro.

No direito civil a responsabilidade contratual ocupa um campo mais limitado em relação à responsabilidade aquiliana (extracontratual), porque fica restrita aos termos do contrato. A indenização está prevista no art. 1.056 do Código Civil: "*não cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos*".

O Código de Defesa do Consumidor introduziu no ordenamento jurídico brasileiro uma nova área de responsabilidade, a responsabilidade nas relações de consumo, como afirma Sérgio Cavalieri Filho, citado por Sálvio da Silva Venosa: "*tão vasta que não haveria nenhum exagero em dizer estar hoje a responsabilidade civil dividida em duas partes: a responsabilidade tradicional e a responsabilidade nas relações de consumo*". (Venosa, vol. III, p. 499)

Em relação à responsabilidade perante terceiros (consumidores), o licenciador de propriedade industrial, em geral, não se submete necessariamente ao conceito fornecido pelo Código de Defesa do Consumidor. O simples aproveitamento de sua criação intelectual na produção de mercadorias não caracteriza o exercício de atividade de fornecimento de bens ao mercado de consumo. Tanto assim, que exaurido o prazo de duração do privilégio, o aproveitamento de idéias do inventor poderá ser feito por qualquer fabricante, sem a necessidade de licença ou pagamento de *royalties*. Não é nesta hipótese, o titular de direito industrial de exploração do privilégio ou da marca por terceiro considerado fornecedor à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, será considerado fornecedor, caso ele também explore diretamente o objeto de seu direito industrial, ficando assim, sujeito à legislação consumerista, nos contratos de uso de privilégio (patentes). Mas, com relação aos contratos de licença de uso de registro (marcas), o licenciador de uso de marcas é responsável por acidente de consumo por vício de fornecimento relacionado com o produto ou serviço que leva a sua marca, tendo em vista a norma específica constante da legislação de propriedade industrial, pois obriga o licenciador de marca controlar efetivamente as especificações, natureza e

qualidade dos produtos e serviços fornecidos pelo licenciado, marcados com sinal distintivo do objeto de contrato (Código de Propriedade Industrial, art. 129 e segs.) e Código de Defesa do Consumidor (arts. 12 e 18). (grifo nosso)

Portanto, verificamos que os contratos de propriedade industrial estão disciplinados normalmente pelo direito comercial, por serem utilizados por sujeitos do ramo empresarial, mas também estão disciplinados no direito civil, com relação à responsabilidade e obrigações dos contratantes, mas, principalmente, pelo Código de Defesa do Consumidor, em razão dos vícios. Concluindo, **quando há prejuízo aos consumidores em razão de um contrato, somente as empresas estarão isentas de uma ação indenizatória de reparação de danos quando seu produto não estiver legitimamente qualificado para exploração econômica do registro em questão, ou seja, quando este não estiver acautelado por um contrato de licenciamento.** (grifo nosso) Assim sendo, todos aqueles que possuem contrato de licenciamento, conjugando as legislações pertinente ao assunto, civil, comercial e, principalmente, consumerista, estarão sujeitos a serem responsabilizados com relação aos vícios existentes.

Referência bibliográfica:

- ANDRADE, Jorge Pereira. *Contratos de franquia e leasing*. 4ª ed. rev. e atualizada. São Paulo: Atlas, 2000.
- BULGARELLI, Waldirio. *Contratos mercantis*. São Paulo: Atlas, 1995.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *A compra e venda, os empresários e o Código do Consumidor*. In *Direito do Consumidor* 3, setembro/dezembro 1992, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.
- _____. *O empresário e os direitos do consumidor: cálculo empresarial na interpretação do Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: Saraiva, 1994.
- _____. *Curso de direito comercial*. vol. I. 5ª. ed. Rev. São Paulo: Saraiva, 2001.
- DEL NERO, Patrícia Aurélio. *Propriedade intelectual*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
- DINIZ, Maria Helena. *Tratado teórico e prático dos contratos*. 2ª. ed. ampl. e atual. Vol. I e IV. São Paulo: Saraiva, 1996.
- DONATO, Maria Antonieta Zanardo. *Proteção ao consumidor: conceito e extensão*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
- FILOMENO, José Geraldo Brito. *Manual de direitos do consumidor*. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. *Código brasileiro do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto*. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
- LOPES, José Reinaldo de Lima. *Responsabilidade civil do fabricante e a defesa do consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- MARINS, Jaime. *Responsabilidade da empresa pelo fato do produto*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
- PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
- SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome comercial: conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.
- VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*. Vol. II. São Paulo: Atlas, 2001.
- _____. *Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil*. Vol. III. São Paulo: Atlas, 2001.

XXIV Congresso Nacional de Milho e Sorgo - 01 a 05 de setembro de 2002 - Florianópolis - SC
