

Camila Matos

O CONTRATO DE *KNOW-HOW* E A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Mestre em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel

Co-orientador: Prof. Dr. Araken Alves de Lima

Florianópolis
2017

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Matos, Camila

O Contrato de Know-How e a Transferência de Tecnologia
/ Camila Matos ; orientador, Luiz Otávio Pimentel ;
coorientador, Araken Alves de Lima. - Florianópolis, SC,
2017.

224 p.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa
Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós
Graduação em Direito.

Inclui referências

1. Direito. 2. Propriedade intelectual. 3. Marco
regulatório. 4. Contrato de know-how. 5. Transferência de
tecnologia. I. Pimentel, Luiz Otávio. II. Alves de Lima,
Araken. III. Universidade Federal de Santa Catarina.
Programa de Pós-Graduação em Direito. IV. Título.

Camila Matos

**O CONTRATO DE *KNOW-HOW* E A TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA**

Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de “Mestre em Direito”, e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Direito.

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2017.

Prof. Arno Dal Ri Junior, Dr.
Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

Prof. Luiz Otávio Pimentel, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Araken Alves de Lima, Dr.
Co-orientador
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial

Prof. Orlando Celso da Silva Neto, Dr.
Universidade Federal de Santa Catarina

Profa. Liliana Locatelli, Dra.
Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões

André Lipp Pinto Basto Lupi, Dr.

Prof. Everton das Neves Gonçalves, Dr.
Suplente
Universidade Federal de Santa Catarina

Este trabalho apresenta os resultados de pesquisa acadêmica, realizada por meio de levantamento bibliográfico e documental, não representando opinião oficial do INPI e nem tem qualquer relação com políticas do Instituto, não vinculando seus dirigentes, assessores ou servidores por ideias apresentadas no presente texto.

Aos meus pais, Antonio e Vera, e ao
meu companheiro, Carlos Eduardo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Prof. Luiz Otávio Pimentel, por todos os ensinamentos e pelo suporte durante meus estudos e minha pesquisa.

Agradeço ao meu co-orientador, Prof. Araken Alves de Lima, pelas conversas e contribuições na elaboração deste trabalho.

Agradeço à minha família, em especial aos meus pais, Antonio e Vera, aos meus irmãos, Vitor e Débora, e aos meus cunhados, Katherine e Gabriel, pelo apoio incondicional.

Agradeço ao meu companheiro, Carlos Eduardo, por sua compreensão, paciência e parceria.

Agradeço aos meus colegas do GPITTI pelo acolhimento, aprendizado e união.

Agradeço aos meus amigos pelo companheirismo, amizade e compreensão da minha ausência.

Agradeço aos Professores do Programa de Pós-Graduação em Direito, pelo primor e dedicação no ensino.

Agradeço aos funcionários da Secretária do PPGD/UFSC, em especial à Cida e ao Fabiano, pela atenção de sempre.

Finalmente, agradeço a todos que contribuíram de alguma forma na elaboração do presente estudo.

“Quando alguém procura pode acontecer que os seus olhos vejam apenas a coisa que ele procura, que não permitam que ele encontre porque ele pensa sempre e apenas naquilo que procura, porque ele tem um objetivo, porque está possuído por esse objetivo. Procurar significa ter um objetivo. Mas encontrar significa ser livre, manter-se aberto, não ter objetivos.”

Sidarta – Hermann Hesse

RESUMO

O presente trabalho aborda os limites da atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nos contratos de tecnologia e a sua relação com o instrumento de *know-how*. O estudo inicia contextualizando o histórico e a evolução do marco regulatório dos contratos de tecnologia, da transferência de tecnologia e da propriedade industrial, em âmbito internacional e no Brasil. Após, apresentam-se os Atos Normativos editados pelo INPI ao longo das suas atividades que tenham relação com os contratos de tecnologia, desde 1975 até 2016. Parte-se, então, para a exposição das modalidades de contratos de tecnologia que são averbados ou registrado pelo INPI. Por fim, discute-se sobre os aspectos relacionados ao exame de mérito dos contratos de tecnologia pelo INPI, mediante pesquisa de processos judiciais, de Projetos de Lei e de iniciativas do setor privado sobre o assunto. Além disso, discorre sobre o exame do contrato de *know-how*, com base no entendimento adotado pelo INPI. O método de abordagem é o dedutivo e a pesquisa se desenvolve pelo método monográfico. As técnicas de pesquisa utilizadas são as bibliográficas e documentais, por meio do levantamento do histórico dos acordos internacionais, das legislações nacionais e dos atos administrativos editados pelo INPI relacionados aos contratos de tecnologia. A abordagem do entendimento do INPI a respeito das cláusulas do contrato de *know-how* é feita por meio de dados fornecidos pelo Instituto e pela doutrina. O estudo demonstra que existe uma lacuna em relação ao contrato de *know-how* que necessita ser preenchida, ante a ausência de norma federal ou administrativa dispendo sobre os critérios e parâmetros da sua contratação.

Palavras-chave: Propriedade intelectual; Marco regulatório; Contrato de *know-how*; Transferência de tecnologia; Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

ABSTRACT

The present work deals with the role limits of the National Institute of Industrial Property (NIIP) within technology contracts and their relationship with the know-how instrument. The study begins at a context setting through historical background and the evolution of the regulatory framework of technology contracts, the transfer of technology, and industrial property, within the international environment and in Brazil. Thus, the Normative Acts edited by the NIIP throughout their activities related with the technology contracts, since 1975 until 2016. Moving forward, then, to the arrangements for technology contracts stated or registered by the NIIP. Finally, it looks at aspects related to merit examination of technology contracts by the NIIP, through the research of Lawsuits, Draft Bills, and private sector initiatives on the subject. In addition, it talks about the examination of the know-how contract, based on the understanding adopted by the NIIP. The approach method is deductive and the research develops through the monographic method. The bibliographic and documentary research techniques were applied for the assembly of international agreements, national legislation, and administrative acts published by the NIIP concerning technology contracts. The INPI's understanding of the know-how clauses agreement is based on data provided by the Institute and literature. The study demonstrates that there is a gap in relation to the know-how contract in need of being filled, due to the absence of a federal or administrative law on the criteria and parameters of its contracting.

Keywords: Intellectual property; Regulatory framework; Know-how contract; Technology transfer; National Institute of Industrial Property.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Pedidos de Registro/Averbação de Contratos de Tecnologia (1995-2015)	81
Gráfico 2 - Receita com <i>Royalties</i> e Serviços de Assistência Técnica (ingressos em US\$ milhões)	84
Gráfico 3 - Despesas com <i>Royalties</i> e Serviços de Assistência Técnica (pagamentos em US\$ milhões)	84
Gráfico 4 - Despesas com <i>Royalties</i> e Serviços de Assistência Técnica (2015)	85
Gráfico 5 - Número de Depósitos de Patentes (2014-2015).....	134

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Total de requerimento de averbação de contratos de tecnologia por categoria contratual.....	82
Tabela 2 - Dados dos Contratos de Tecnologia no INPI (2016).....	82
Tabela 3 - Receita e Despesas com <i>Royalties</i> e Serviços de Assistência Técnica (2010-2015).....	83

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABAPI	– Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
ABDI	– Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
ABPI	– Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
AECON	– Assessoria de Assuntos Econômicos
BACEN	– Banco Central do Brasil
CADE	– Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CC/2002	– Código Civil (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002)
CCJC	– Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados
CDEIC	– Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados
CF/1988	– Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CFT	– Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
CGTEC	– Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia do INPI
CIDE	– Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
CNI	– Confederação Nacional da Indústria
CNPq	– Conselho Nacional de Pesquisas
COF	– Circular de Oferta de Franquia
CPI/1945	– Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945)
CPI/1967	– Código da Propriedade Industrial de 1967 (Decreto-Lei 254, de 26 de fevereiro de 1967)
CPI/1969	– Código da Propriedade Industrial de 1969 (Decreto-Lei 1.005, de 21 de outubro de 1969)
CPI/1971	– Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971)
C&T	– Ciência e tecnologia
CT&I	– Ciência, tecnologia e inovação
CUP	– Convenção da União de Paris
DGPI	– Diretoria Geral da Propriedade Industrial
DICIG	– Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros do INPI
DIRCO	– Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos do INPI
DNPI	– Departamento Nacional da Propriedade Industrial
EMBRAPA	– Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPII	– Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
FINEP	– Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas

FNDCT	– Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FT	– Contrato de fornecimento de tecnologia (<i>know-how</i>)
GATT	– Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>)
ICT	– Instituição de Ciência e Tecnologia
IN	Instrução Normativa
INPI	– Instituto Nacional da Propriedade Industrial
JFRJ	– Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro
IR	– Imposto de Renda
LPI ou LPI/1996	– Lei da Propriedade Industrial de 1996 (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996)
MAPA	– Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MCT	– Ministério da Ciência e Tecnologia
MCTI	– Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
MDIC	– Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
MEI	– Mobilização Empresarial pela Inovação da CNI
MF	– Ministério da Fazenda
MJ	– Ministério da Justiça e Cidadania
MPE's	– Micro e pequenas empresas
MPF	– Ministério Público Federal
MS	– Mandado de Segurança
NBS	– Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio
NBES	– Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio
OCDE	– Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMC	– Organização Mundial do Comércio
OMPI	– Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PACTI	– Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional
PAG	– Sistema de Protocolo Automatizado Geral do INPI
PBM	– Plano Brasil Maior
P&D	– Pesquisa e desenvolvimento
PD&I	– Pesquisa, desenvolvimento e inovação
PDP	– Política de Desenvolvimento Produtivo
PDTI	– Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
PITCE	– Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
PL	– Projeto de Lei
II PND	– II Plano Nacional de Desenvolvimento
RDE	– Registro Declaratório Eletrônico do BACEN
RE	– Recurso Extraordinário
REsp	– Recurso Especial

RICD	– Regimento Interno da Câmara dos Deputados
RPI	– Revista da Propriedade Industrial do INPI
SAT	– Contrato de serviço de assistência técnica e científica
SDE	– Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça
SEAE	– Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Justiça
SISCOSERV	– Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio
SNCTI	– Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
SRF	Secretaria da Receita Federal
STF	– Supremo Tribunal Federal
STJ	– Superior Tribunal de Justiça
SUMOC	– Superintendência da Moeda e do Crédito
TOTCode	– Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia (<i>Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology</i>)
TRF2	– Tribunal Regional Federal da 2ª Região
TRIPS	– Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>)
UNCTAD	– Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	25
2 MARCO REGULATÓRIO DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA.....	33
2.1 ACORDOS INTERNACIONAIS	36
2.1.1 Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia (TOT Code)	38
2.1.2 O Acordo TRIPS	40
2.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA	43
2.2.1 As Constituições do Brasil (1824-1988)	45
2.2.2 Criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Lei 5.648/1970)	48
2.2.3 A legislação de Propriedade Industrial (1809-1996).....	51
2.2.4 Evolução das políticas industriais e de inovação (1951-2016) 60	
2.2.5 Outras legislações relacionadas aos contratos de tecnologia.. 68	
2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO.....	73
3 O PAPEL DO INPI NOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA....	75
3.1 ESTRUTURA DO INPI	76
3.1.1 A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia	76
3.1.2 Dados Estatísticos dos Contratos de Tecnologia	80
3.2 OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INPI RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA.....	85
3.2.1 Ato Normativo 15/1975 (1975-1991).....	86
3.2.2 Resolução 22/1991 (1991-1993)	93
3.2.3 Ato Normativo 120/1993 (1993-1997).....	96
3.2.4 Ato Normativo 135/1997 (1997-2013).....	99
3.2.5 Instrução Normativa 16/2013 (2013-2016).....	101
3.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO.....	103
4 OS CONTRATOS DE TECNOLOGIA AVERBADOS OU REGISTRADOS PELO INPI.....	105
4.1 MODALIDADES DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA	106
4.1.1 Contratos de propriedade industrial.....	107
4.1.1.1 <i>Cessão de patentes e de marcas</i>	109
4.1.1.2 <i>Licença de patentes e de marcas</i>	112
4.1.2 Contratos de transferência de tecnologia e de franquia	117
4.1.2.1 <i>Contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica (SAT)</i>	118
4.1.2.1 <i>Contratos de franquia</i>	120

4.2 ASPECTOS CONTRATUAIS DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (<i>KNOW-HOW</i>)	122
4.2.1 Conceito e características	123
4.2.2 <i>Know-how</i> x Segredo	125
4.2.3 Natureza jurídica.....	127
4.2.4 Principais cláusulas	128
4.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO	132
5 O EXAME DE MÉRITO DOS CONTRATOS PELO INPI E O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (<i>KNOW- HOW</i>)	137
5.1 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O EXAME DE MÉRITO	138
5.1.1 O caso Unilever x INPI.....	139
5.1.2 Os casos Koninklijke Philips Eletronics N.V. x INPI	150
5.1.2.1 Processo 2006.51.01.504157-8 (<i>Certificado de Averbação INPI 041092</i>)	151
5.1.2.2 Processo 2007.51.01.800906-6 (<i>Certificados de Averbação INPI 050699 e 990857</i>)	157
5.2 PROJETOS DE LEI SOBRE O ASSUNTO	164
5.3 ALGUMAS INICIATIVAS DO SETOR PRIVADO A RESPEITO DA ATUAÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA	175
5.4 SÍNTESE DO ENTENDIMENTO DO INPI A RESPEITO DO CONTRATO DE <i>KNOW-HOW</i>	180
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	189
REFERÊNCIAS.....	199

1 INTRODUÇÃO

A presente dissertação tem como finalidade precípua abordar os limites da atuação do INPI nos contratos de tecnologia e a sua relação com o instrumento de fornecimento de tecnologia (*know-how*). Para que isso seja viável, o trabalho está estruturado em quatro objetivos específicos, que são: estudar o marco regulatório dos contratos de tecnologia, em acordos internacionais e nas normas brasileiras; abordar os Atos Normativos editados pelo INPI relacionados aos contratos de tecnologia; explicar as modalidades de contratos de tecnologia que são averbadas ou registradas pelo INPI; e, por fim, discutir o exame de mérito nos contratos de tecnologia e a sua relação com o contrato de *know-how*.

A escolha do contrato de fornecimento de tecnologia como objeto central do trabalho dá-se pelo fato de que o *know-how* não possui regulamentação em âmbito nacional. A única norma que dispõe sobre o registro desse instrumento é o artigo 211 da LPI/1996, além daquelas de cunho fiscal e cambial, que se aplicam aos demais contratos.

No Brasil, os contratos de tecnologia são regidos por uma série de normas federais que tratam, desde a questão da propriedade industrial e intelectual, até aspectos tributários e cambiais da sua contratação. Além da legislação federal, os contratos de tecnologia igualmente são regulamentados por normas procedimentais editadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio de atos normativos e resoluções.

O INPI é o órgão responsável pela averbação dos contratos que envolvem direitos de propriedade industrial – como licença e cessão de marcas, patentes e desenhos industriais – e pelo registro dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia e de franquias. Internamente, esse serviço é de responsabilidade da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC).

Como será visto ao longo do estudo, além da função de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, igualmente competia ao INPI, num primeiro momento, adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia no Brasil, bem como determinar melhores condições de negociação para licenciamento e cessão de patentes.

Tal atribuição estava em consonância com a política econômica intervencionista adotada pelo Estado brasileiro, durante os anos 1970 a 1990, em relação à contratação internacional de tecnologia. Acreditava-se que esse controle seria primordial para o desenvolvimento das empresas nacionais, pois seria responsável por criar condições

equilibradas em situações desiguais. Contudo, essa posição foi questionada por alguns estudiosos do assunto.

No contexto da regulação da transferência de tecnologia, a primeira norma administrativa sobre os contratos de tecnologia editada pelo INPI foi o Ato Normativo 15/1975, criado com o objetivo de estabelecer conceitos básicos e os critérios de averbação ou registro dos contratos de tecnologia, o qual era considerado muito restritivo, por prever inclusive a remuneração desses instrumentos. Após esse Ato, existiram outras normas administrativas mais flexíveis emitidas pelo INPI; sem mencionar, no entanto, quais seriam os critérios adotados quando da averbação ou registro, conforme o caso, dos contratos de tecnologia.

Com a entrada em vigor da LPI/1996, a normatização do papel do INPI de regular a transferência de tecnologia foi revogada. A grande questão em torno dessa mudança diz respeito à legitimidade do INPI realizar o exame de mérito nos contratos de tecnologia submetidos ao seu registro ou averbação.

A expressão “exame de mérito” utilizada neste trabalho refere-se à análise das cláusulas contratuais pelo INPI. Enquanto o “exame formal” corresponde às questões do pedido de registro ou averbação, como *vg.*, a falta de uma procuração, o “exame de mérito” relaciona-se às disposições contratuais propriamente ditas.

Em que pese não haja norma determinando expressamente o exame de mérito pelo INPI, isto é, a análise das cláusulas contratuais, a CGTEC o faz. Não se está dizendo se é ou não atribuição da CGTEC/INPI realizar esse exame. É necessário estudar as principais manifestações a respeito do assunto e a base utilizada por cada uma, para que seja possível chegar a uma conclusão.

A modalidade contratual objeto deste estudo, fornecimento de tecnologia (*know-how*), é um dos instrumentos mais essenciais no cenário brasileiro. Isso porque, como parte das empresas multinacionais optam por não patentear suas invenções em território brasileiro, caso uma empresa nacional tenha interesse em adquirir o conhecimento daquela tecnologia patenteada fora do país, precisará firmar um contrato de *know-how* e registrá-lo perante o INPI, para fins de remessa de *royalties* para o exterior e dedutibilidade fiscal.

É importante esclarecer que, ao longo da dissertação, essa modalidade de contratação internacional de tecnologia será tratada com os seguintes termos: contrato de fornecimento de tecnologia; contrato de *know-how*; e contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada.

Essas terminologias são compreendidas como sinônimas do mesmo instrumento.

A complexidade e controvérsias que norteiam o *know-how* e o contrato que o envolve, partem desde definir o conceito até questões tributárias, concorrenciais. A própria nomenclatura do contrato de *know-how* é objeto de debate entre os estudiosos do tema, porquanto parte entende que é possível ser denominado de licença de *know-how*, como uma locação, enquanto outra parte compreende somente ser possível a cessão de *know-how*, acarretando a ideia de compra e venda. Esta discordância reflete diretamente na concepção destes contratos, tendo em vista que impacta em outros termos.

O prazo de vigência dos contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada também é objeto de divergência por não haver norma que o defina, porém o INPI vem utilizando, ao longo dos anos, o prazo de dedutibilidade fiscal previsto em lei. Tais situações são apenas parte das controvérsias que giram em torno de contrato de *know-how*, pelo que se demonstra a necessidade de um estudo profundo e minucioso acerca deste instrumento contratual de transferência de tecnologia, com base na diretriz que vem sendo adotada pelo INPI, quando do seu registro.

Ao contrário do que acontece nos casos de licença e de cessão de patentes, marcas e desenho industrial – que se tratam de direitos concedidos ou registrados pelo INPI e regulamentados pela LPI/1996 – o contrato de fornecimento de tecnologia apenas é mencionado no artigo 211 de LPI/1996 como sendo passível de registro junto ao INPI, inexistindo norma que estabeleça os parâmetros para a transferência de *know-how*.

No tocante ao conceito de contratos de transferência de tecnologia, tem-se duas formas para sua utilização. A primeira, *lato sensu*, compreende por transferência de tecnologia todos os contratos, como cessões e licenças de direitos de propriedade intelectual e industrial, *know-how*, serviços de assistência técnica e científica, e franquias. A segunda, *stricto sensu*, compreende o contrato de transferência de tecnologia como o *know-how* (fornecimento de tecnologia) e os serviços de assistência técnica e científica.

Entende-se que, no Brasil, o legislador separou os instrumentos de licenciamento/cessão e de transferência de tecnologia. Os contratos de tecnologia são o gênero, cujas espécie são: propriedade industrial; transferência de tecnologia; franquias; e também propriedade intelectual.

Para fins deste trabalho, considerar-se-á como contratos de propriedade industrial aqueles direitos concedidos ou depositado junto ao INPI, como patentes, marcas e desenhos industriais. Já os contratos de

transferência de tecnologia abrangem o de fornecimento de tecnologia e o de serviços de assistência técnica e científica. Há ainda o contrato de franquia, o qual pode compreender um ou mais direitos de propriedade industrial, bem como a transferência de tecnologia.

Os contratos de propriedade intelectual não serão tratados especificamente nesta dissertação, porém serão mencionados *am passam* os contratos de licença e de cessão de topografias de circuitos integrados e de programas de computador, porquanto ambos serão averbados perante o INPI, conforme determinado por suas legislações específicas.

Assim, os contratos de tecnologia serão divididos da seguinte forma:

- a) Contratos de propriedade industrial: licença e cessão de patentes, de desenhos industriais e de marcas;
- b) Contratos de transferência de tecnologia: fornecimento de tecnologia (*know-how*) e prestação de serviços de assistência técnica e científica; e
- c) Contratos de franquia.

Apesar de os Atos Normativos do INPI que tratam sobre contratos de tecnologia adotarem a definição *lato sensu* de transferência de tecnologia, o Decreto vigente que regulamenta a Estrutura Regimental do INPI é bem claro ao diferenciar as modalidades de contratos. Determina que compete à CGTEC: registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 1996; e averbar os contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial, na forma da Lei no 9.279, de 1996.

Compreende-se que essa deve ser a denominação correta, tendo em vista que a LPI/1996 regulamenta, num primeiro momento, a cessão e a licença das patentes, dos desenhos industriais e das marcas. Ao passo que, em seu artigo 211 dispõe que será de competência do INPI registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia e de franquia, isto é, aqueles atos que não compreendem direitos de propriedade industrial.

É importante elucidar que a diferença apresentada entre transferência de tecnologia em sentido amplo ou estrito apenas diz respeito às modalidades contratuais, isto é, aos contratos de direitos de propriedade industrial, de transferência de tecnologia e de franquia. O ato de transferência de tecnologia se aplica a qualquer instrumento, inclusive em contrato de licenciamento de patente, por exemplo. Assim, o trabalho abordará a transferência de tecnologia em duas perspectivas: a primeira, relacionada ao ato de transferir, para todos os instrumentos aqui tratados; e a segunda, ligada aos contratos de tecnologia em si, mais precisamente

ao fornecimento de tecnologia (*know-how*) e à prestação de serviços de assistência técnica e científica.

As expressões “averbar” ou “registrar” os contratos de tecnologia serão definidas, no presente estudo, de acordo com a modalidade contratual utilizada. A LPI/1996, além de incluir os contratos de franquia sob a responsabilidade do INPI, igualmente esclareceu especificamente o que seria averbado ou registrado pelo INPI. Até aquele momento, utilizava-se a palavra averbar para todas as modalidades contratuais, sem qualquer distinção.

No caso específico do licenciamento, há a expressão “averbação” na LPI/1996, ao passo que a cessão consta apenas a palavra “anotação”. Entende-se, neste caso, que ambos são sinônimos e serão utilizados apenas como “averbação”, nos termos do que dispõe o Decreto 8.854, de 22 de setembro de 2016, que regulamenta a Estrutura Regimental do INPI.

A LPI/1996 e o referido Decreto definiram que a averbação corresponde àqueles contratos que possuem título principal, como patentes, marcas e desenho industrial, cujos instrumentos possuem como objeto esses direitos de propriedade industrial.

Por outro lado, o registro compreende os contratos que não possuem título de propriedade industrial, tais como o fornecimento de tecnologia (*know-how*), a assistência técnica e científica e a franquia, todos previstos pelo artigo 211 da LPI/1996.

Ainda que o contrato de franquia implique no licenciamento de direitos de propriedade industrial, como marcas e patentes, entende-se que a franquia possui como elemento principal a aquisição de um modelo de negócio, sendo que os direitos de propriedade industrial são inerentes, acessórios, à franquia. Desse modo, há o registro do contrato de *franchising* perante o INPI, e não a sua averbação, conforme determina a própria legislação.

Para apresentar a discussão sobre a averbação ou registro dos contratos de tecnologia junto ao INPI, o trabalho será dividido em quatro capítulos e as considerações finais. O primeiro capítulo contextualizará o histórico e a evolução normativa dos contratos de tecnologia em âmbito internacional e no Brasil – e, claro, da propriedade industrial em si. Demonstrar-se-á a sua regulamentação nos acordos internacionais, como a Convenção da União de Paris e o Acordo TRIPS, bem como a tentativa de criação de um código internacional relacionado à transferência de tecnologia. Em relação às normas nacionais, abordar-se-á as Constituições Federais, a criação do INPI, as legislações de propriedade industrial, a evolução das políticas industriais e de inovação no Brasil e,

por fim, outras legislações aplicáveis aos contratos de tecnologia, como leis tributárias, cambiais, fiscais e concorrenciais.

O propósito do segundo capítulo é apresentar todos os Atos Normativos editados pelo INPI ao longo das suas atividades que tenham relação com os contratos de tecnologia, que vão desde o Ato Normativo 15/1975 até a Resolução 170, de 15 de julho de 2016, última norma ligada aos contratos. Como a busca realizada localizou mais de trinta normas sobre o assunto, a exposição será dividida pelos principais atos administrativos, os quais tratam especificamente sobre o procedimento de averbação/registo, e dentro serão identificados os demais atos existentes durante aquele período. Além disso, apresentar-se-á dados estatísticos dos contratos de tecnologia no Brasil, bem como a história da averbação/registo dos contratos junto ao INPI e ao órgão interno responsável por esses instrumentos, cuja atribuição atualmente é da CGTEC.

Já o terceiro capítulo estudará as modalidades de contratos de tecnologia que são averbados ou registrado pelo INPI, conforme levantamento doutrinário sobre o tema e algumas informações prestadas pelo INPI em sua página virtual, na plataforma que trata sobre os serviços de transferência de tecnologia. Considerando que o objeto principal desta dissertação é o contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada (*know-how*), demonstrar-se-á o conceito do contrato, a sua natureza jurídica, a diferença entre segredo *know-how*, bem como suas principais cláusulas, apresentando o entendimento de alguns doutrinadores em relação ao seu conteúdo.

O quarto e último capítulo pretende discutir aspectos relacionados ao exame de mérito dos contratos de tecnologia pelo INPI e à sua ligação com o contrato de fornecimento de tecnologia. Inicialmente, com base em três *leading cases* que estão tramitando junto ao Poder Judiciário, dentre os quais houve recentemente a primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, proferida em 16 de fevereiro de 2017. Na segunda parte, serão estudados dois Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, um já arquivado e o outro em trâmite, com o objetivo de alterar a redação do artigo 211 da LPI/1996 e regulamentar o exame de mérito nos contratos de tecnologia pelo INPI. Posteriormente, analisar-se-á iniciativas do setor privado em relação à atuação do INPI, em especial às sugestões da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ao final do capítulo, será apresentada uma síntese do entendimento do INPI em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*).

Com o levantamento dos dados e informações fornecidas ao longo dos quatro capítulos deste trabalho, far-se-á algumas considerações finais

sobre o estudo, apontando o papel dos órgãos administrativos envolvidos nos contratos de tecnologia, como o INPI, o Banco Central do Brasil, a Secretaria da Receita Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Além disso, abordar-se-á a questão da ausência de regulamentação do contrato de *know-how*. Por fim, serão apresentadas conclusões sobre o estudo realizado ao longo da dissertação.

No tocante ao método de abordagem do trabalho, será utilizado o método de pesquisa dedutivo, partindo do geral para o particular, bem como a pesquisa se desenvolverá pelo método monográfico, mediante o estudo de legislações e de casos concretos para verificar como é realizada a análise dos contratos de tecnologia pelo INPI, especialmente em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia.

As técnicas de pesquisa a serem utilizadas nesta dissertação serão as bibliográficas e documentais. Para apresentar o histórico das legislações federais relacionadas aos contratos de tecnologia, buscou-se na base de dados da Câmara dos Deputados, disponível na internet: as leis que dispõem sobre a propriedade industrial no País; as leis que criaram os órgãos responsáveis pela execução da propriedade industrial em âmbito nacional; e os Decretos que regulamentam a estrutura regimental do INPI. A busca dos Atos Normativos do INPI deu-se por meio da base de dados física e eletrônica – esta última apenas dos Atos posteriores à 2013 – disponibilizada pelo Instituto. A localização de todas essas normas baseou-se no dispositivo das leis que revogava a(s) anterior(es), pelo qual era possível identificar a norma anterior.

Para levantar as informações sobre os processos judiciais, buscou-se no site do STJ as três decisões do TRF2 que estavam pendentes de julgamento e, como as demandas atualmente tramitam de forma eletrônica, foi possível realizar o *download* dos processos na íntegra. Os Projetos de Lei foram localizados também na base de dados da Câmara dos Deputados, disponível na internet.

Finalmente, considerando que o presente trabalho tem como objetivo estudar os limites da atuação do INPI nos contratos de tecnologia e a sua relação com o contrato de *know-how*, a análise realizada durante os capítulos limitar-se-á à legislação brasileira, fazendo apenas menção a alguns acordos internacionais ou normas da União Europeia com o propósito de contextualizar o tema. Assim, esta dissertação não fará estudo comparativo entre a legislação brasileira e outras normas internacionais.

2 MARCO REGULATÓRIO DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA

A inovação tecnológica vem ganhando cada vez mais destaque no cenário mundial quando o assunto é desenvolvimento tecnológico, crescimento econômico e vantagem competitiva. O desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social de um país, além do investimento em P&DI, depende de fatores como: a proteção aos direitos de propriedade intelectual; a cooperação, parcerias e transferência de tecnologia; o aprimoramento do *know-how* das organizações; entre outros.

Viegas (2007) afirma que a propriedade intelectual assumiu papel central, no comércio mundial, quando o conhecimento e a informação passaram a se destacar mais do que os bens materiais. A aquisição de informação capaz de criar novos conhecimentos e tecnologias são hoje mais relevantes para o desenvolvimento de uma nação do que a produção e distribuição de bens materiais. O valor de uma empresa passou a ser quantificado preponderantemente pelos seus ativos intangíveis, como, por exemplo, o número de patentes concedidas, a marca, dentre outros, e não mais pelos seus bens tangíveis.

Assim como os direitos de propriedade intelectual, os contratos de tecnologia, principalmente em âmbito internacional, têm influência significativa no processo de desenvolvimento de uma nação, na medida em que traduzem o compartilhamento de conhecimentos, tecnologias e modelos de negócios entre empresas, pessoas e instituições de países em diferentes condições sociais.

Segundo Lopes e Souza (2008), os três objetivos principais da propriedade intelectual são: promover a inovação; recompensar o criador/detentor; e garantir que a inovação seja disseminada no âmbito social. A proteção intelectual confere a propriedade exclusiva da invenção, por um determinado lapso temporal, de modo que o seu criador e/ou detentor possa lucrar com o invento e, assim, retribua o seu dispêndio financeiro e pessoal.

É importante observar que a concessão ou registro de um direito de propriedade intelectual não confere por si só o retorno financeiro dispendido pelo seu detentor. A comercialização desse direito, por meio de um contrato de licenciamento para uso/exploração, da cessão definitiva ou da sua produção, é que será responsável por determinar o valor daquele ativo intangível e recompensar o investimento realizado.

No Brasil, a propriedade intelectual se divide em três grandes grupos: direito autoral, propriedade industrial e proteção *sui generis*. Esta

última se refere às topografias de circuitos integrados¹, às cultivares² e aos conhecimentos tradicionais³.

O direito autoral⁴ compreende: direitos de autor, que são obras literárias, artísticas e científicas, descobertas científicas e direitos conexos, os quais abrangem as interpretações dos artistas intérpretes e as execuções dos artistas executantes, os fonogramas e as emissões de radiodifusão. Além disso, a proteção à propriedade intelectual de programa de computador⁵ é considerada também direito de autor.

A propriedade industrial, por sua vez, inclui as patentes, que protegem as invenções e modelos de utilidade em todos os domínios da atividade humana, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e repressão à concorrência desleal, sendo que a atual LPI/1996 determina os procedimentos de concessão e de registro dos direitos de propriedade industrial.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão responsável pela proteção à propriedade industrial no país. O INPI é uma autarquia federal brasileira, criada pela Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, sendo vinculado atualmente ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de direitos de propriedade industrial⁶.

Dentre as competências do INPI está a averbação ou registro, conforme o caso, dos contratos de tecnologia relativos a direitos de propriedade industrial – como licença e cessão de marcas, patentes e desenhos industriais – e daqueles que impliquem em transferência de tecnologia e de franquia.

No que se refere aos contratos de tecnologia, Viegas (2007, p. 6) esclarece que a transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ao longo da segunda metade do século XX, “gerou conflitos políticos e tentativas de uniformização de normas, todas sem sucesso”.

¹ Lei 11.484, de 31 de maio de 2007.

² Lei 9.456, de 25 de abril de 1997.

³ Lei 13.123, de 20 de maio de 2015.

⁴ Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

⁵ Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

⁶ Apesar de as topografias de circuitos integrados e os programas de computador serem classificados, respectivamente, como proteção *sui generis* e direitos autorais, ambos são registrados perante o INPI, conforme determinado por suas legislações.

Desse modo, a regulamentação da contratação internacional de tecnologia dependia, historicamente, da visão política e do modelo econômico utilizado pelos países receptores de tecnologia, isto é, aqueles em desenvolvimento. A partir dos anos 1970, esses países, tal como o Brasil, compreendiam que muitas empresas fornecedoras de tecnologias – multinacionais de países desenvolvidos – exploravam as receptoras de tecnologia, por meio da cobrança exorbitante de *royalties*, por períodos grandes e por tecnologias ultrapassadas, com cláusulas restritivas à liberdade das receptoras em comercializar os produtos. (VIEGAS, 2007).

Viegas (2007, p. 6) afirma que esses países entendiam a transferência de tecnologia como uma forma “não bem-vinda de permitir a evasão de divisas e um impedimento à consecução das metas de desenvolvimento tecnológico e competitividade internos”, pelo que editaram legislações locais com o objetivo de: impedir a contratação de tecnologias em condições desfavoráveis às empresas nacionais; controlar o preço contratado; e incentivar a aquisição de tecnologias capazes de contribuir para os seus desenvolvimentos econômicos e sociais.

No Brasil, no início dos anos 1970, o INPI foi criado com a atribuição, além de conceder e registrar os direitos de propriedade industrial, de acelerar e regular a transferência de tecnologia, bem como de estabelecer melhores condições de transação e exploração de patentes em âmbito nacional. A disposição expressa de tal competência demonstra a tamanha importância dos contratos de tecnologia para o desenvolvimento nacional, em total consonância com a política econômica da época, cujo objetivo era fomentar e fortalecer a produção brasileira.

No ano de 1971 entrou em vigor Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971), pelo qual se determinou a competência do INPI para averbar os contratos de propriedade industrial e registrar os contratos que implicassem em transferência de tecnologia. Já em 1975, o INPI editou o famoso Ato Normativo 15, considerado restritivo à contratação. Durante esse período, houve a implementação do II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979), o qual visava, dentre outros objetivos, capacitar o sistema produtivo brasileiro e gerar o avanço tecnológico do País.

Em razão da crise econômica, ao final dos anos 1980 e no início dos anos 1990, o Brasil passou a adotar uma postura mais flexível em relação à contratação internacional de tecnologia, na busca de atrair maior capital estrangeiro (VIEGAS, 2007). Em 1991, o Ato Normativo 15/1975 do INPI foi revogado pela Resolução 22, a qual flexibilizou os

procedimentos para averbação ou registro dos contratos de tecnologia junto ao Instituto.

Nos anos 1990, há dois grandes marcos regulatórios da propriedade intelectual e também dos contratos de tecnologia. No âmbito internacional, foi firmado o Acordo sobre Aspectos Comerciais dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), o qual dispõe, ainda que de maneira superficial, sobre a transferência de tecnologia. Houve também a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), sendo a propriedade intelectual um de seus alicerces. No Brasil, em 1996, instituiu-se a nova Lei da Propriedade Industrial, a qual manteve o registro ou averbação dos contratos de tecnologia junto ao INPI, porém retirou o seu poder de análise sobre a oportunidade e conveniência desses instrumentos para o desenvolvimento nacional.

Assim, este capítulo apresentará o histórico e a evolução normativa dos contratos de tecnologia em âmbito internacional e no Brasil, tratando também sobre: as leis de propriedade intelectual; as políticas econômicas, industriais e de inovação implementadas no País; e outras legislações aplicáveis aos contratos de tecnologia, como normas tributárias, fiscais, cambiais e concorrenciais. Os Atos Normativos editados pelo INPI serão abordados especificamente no próximo capítulo.

2.1 ACORDOS INTERNACIONAIS

O primeiro acordo internacional que tratou sobre o direito de propriedade intelectual foi a Convenção da União de Paris (CUP), celebrada no ano de 1883 e que entrou em vigor em 1884, tendo o Brasil como um de seus signatários originais, conforme Decreto 9.233, de 28 de junho de 1884. A Convenção tem como fundamento a liberdade dos países membros em implementarem suas próprias normas de proteção, definindo apenas o princípio da igualdade, segundo o qual nacionais e estrangeiros deveriam ser tratados de forma igual em relação à concessão de direitos de propriedade intelectual.

O texto da CUP passou por diversas alterações, sendo que em 1967, em Estocolmo, houve a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO), cujos objetivos são: favorecer a assinatura de acordos de proteção da propriedade intelectual; adotar medidas para melhorar a prestação de serviços em matéria de propriedade intelectual; prestar assistência técnica aos Estados que a solicitarem; promover estudos e publicações sobre a proteção da propriedade intelectual (SEITENFUS, 2000).

Franco (2010) assevera, no entanto, que a CUP não regulamenta especificamente os termos de transferência de tecnologia, *know-how* ou segredo de negócio, os quais sequer são mencionados na Convenção. A única previsão é o artigo 10 *bis*, dispondo que os países signatários estão obrigados a assegurar aos outros países do acordo efetiva proteção contra a concorrência desleal, conceituando-a como qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Apesar de a CUP ter sido exitosa num primeiro momento, sua última revisão, ocorrida em 1980, não obteve sucesso, tendo em vista que os países desenvolvidos buscavam maior proteção aos direitos de propriedade intelectual, enquanto os países em desenvolvimento pretendiam diminuir o monopólio daqueles e melhorar a sua criação e transferência de tecnologia (FRANCO, 2010).

A partir da segunda metade do século XX, os países em desenvolvimento passaram a demonstrar, em fóruns internacionais, anseio por maior acesso às tecnologias estrangeiras, normalmente advindas dos países desenvolvidos, e avanço de sua capacitação tecnológica. Nesse contexto, ao final da primeira Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNTAD) instaurou-se um grupo composto de setenta e sete países em desenvolvimento com o objetivo de estabelecer uma cooperação para tratamento diferenciado aos países subdesenvolvidos em relação à propriedade intelectual (FRANCO, 2010).

Conforme visto, durante os anos 1970, alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, adotaram medidas no sentido de editar legislações nacionais regulamentando a contratação internacional de tecnologia, cujo controle se dava por meio de intervenção estatal direta, de acordo com as políticas econômicas e indústrias locais.

Diante desse cenário, ocorreram diversas iniciativas na década de 1980 no sentido de criar normas internacionais para regulamentar a transferência de tecnologia, advindas dos próprios países em desenvolvimento, com o objetivo de conseguirem maior acesso a tecnologias de ponta, em condições mais vantajosas. Dentre elas, destaca-se as negociações para a implementação de um Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia, *TOT Code* (VIEGAS, 2007).

Posteriormente ao *TOT Code* ocorreu a celebração do Acordo TRIPS durante os anos 1990. De acordo com Franco (2010), algumas cláusulas específicas sobre a contratação de transferência de tecnologia foram inseridas em acordos internacionais, a partir dos anos 1990,

prevendo objetivos, escopos e maneiras de implementação da transferência de tecnologia. Contudo, em grande parte dessas disposições, as cláusulas somente determinam “maiores esforços” nesse sentido.

2.1.1 Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia (*TOT Code*)

Segundo Franco (2010, p. 44), as negociações na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) para a criação de um Código de Conduta em Transferência de Tecnologia teve início no ano de 1974, “como iniciativa que reconhecia o papel fundamental que a ciência e a tecnologia desempenham no desenvolvimento socioeconômico de todos os países” e que, conseqüentemente, seria capaz de acelerar o desenvolvimento dos países menos subdesenvolvidos. Ao final da primeira UNCTAD instaurou-se um grupo composto de setenta e sete países em desenvolvimento com o objetivo de estabelecer uma cooperação para tratamento diferenciado aos países subdesenvolvidos em relação à propriedade intelectual.

Explica Franco (2010, p. 44) que a primeira regra do Código era que este não teria efeito vinculante, “mas tornar-se-ia um norte para as operações de transferência de tecnologia a serem contratadas internacionalmente”, de modo que quaisquer ações estatais de acordo com as normas do *TOT Code* seriam legítimas, porém “nenhuma parte estaria estritamente obrigada a cumprir com o instrumento”.

De acordo com Viegas (2007), durante essas negociações internacionais, os países em desenvolvimento buscavam tanto a aprovação de suas políticas internas quanto a proteção contra a imposição de empresas multinacionais, as quais procuravam países mais favoráveis para transferência de tecnologia e investimento. Ao mesmo tempo, os países desenvolvidos igualmente possuíam interesse em regulamentar internacionalmente a contratação de tecnologia, de modo a evitar conflitos decorrentes de legislações diferentes e promover a harmonizações de normas aplicáveis aos países em desenvolvimento.

Considerando que a maioria das empresas fornecedoras de tecnologia eram, e ainda são, de países desenvolvidos, a intenção destes fica clara, porquanto são as maiores potências e detém grande parte do conhecimento e da informação. Ao passo que a maioria das receptoras de tecnologia (localizadas em países em desenvolvimento) estão em condições desfavoráveis e muitas vezes aceitam o que o detentor quer para poder obter aquela contratação.

Viegas (2007, p. 8) explica que, durante as negociações, “a posição dos países em desenvolvimento era diametralmente oposta à dos países desenvolvidos quanto à função do Estado na análise e aprovação dos contratos de tecnologia”. No caso dos países em desenvolvimento, como Brasil, defendia-se a intervenção do Estado nas negociações, enquanto os países desenvolvidos sustentavam que a redução de interferência estatal eram “as melhores armas para promover a transferência de tecnologia internacional”.

Além disso, havia divergência quanto à visão dos países desenvolvidos e em desenvolvimento a respeito da concepção de abuso de poder econômico. Os países desenvolvidos entendiam-no como “o exercício de restrições à liberdade de concorrência”, ao passo que os países em desenvolvimento compreendiam que as restrições constantes nos contratos de tecnologia precisariam ser examinadas no sentido de verificar se iriam ou não auxiliar o desenvolvimento da indústria nacional (BARBOSA, 2003).

Para Viegas (2007), essas tentativas de se chegar a um Código Internacional de Conduta de Transferência de Tecnologia não obtiveram êxito. Franco (2010, p. 45) acrescenta que, apesar do fracasso dessas negociações, o preâmbulo do *TOT Code* possui considerações importantes a respeito do papel da tecnologia perante o desenvolvimento: “trata da necessidade de os países mais desenvolvidos darem acesso à tecnologia aos países menos desenvolvidos”, levando-se em consideração o direito de todas as pessoas de se favorecerem dos avanços e do desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação, de modo a melhorar o seu padrão de vida.

Ainda assim, o *TOT Code* contém consideráveis capítulos, desde a conceituação de transferência de tecnologia, até itens como objetivos e princípio, tratamento da matéria em âmbito nacional por cada país, exemplos de cláusulas consideradas restritivas, treinamento de mão de obra local, entre outros (FRANCO, 2010)⁷.

Viegas (2007, p. 9) assevera que o *TOT Code* não prosperou pelos seguintes motivos: primeiro, porque as visões de países desenvolvidos e em desenvolvimento eram excessivamente divergentes pelo qual não houve possibilidade de diálogo entre os grupos envolvidos, principalmente no que se refere à intervenção estatal no exame dos contratos; e segundo, porque “a recessão econômica que atingiu os países em desenvolvimento na década de 1980 (a chamada década perdida)

⁷ No tocante ao conceito de transferência de tecnologia adotado pelo *TOT Code*, sugere-se a leitura de Karin Franco (2010).

obrigou os países em desenvolvimento a flexibilizarem suas legislações internas numa tentativa de atrair mais capitais estrangeiros”.

Nesse mesmo sentido, Franco (2010) complementa apresentando parte do relatório do *TOT Code* em que é mencionado a liberalização dos regimes de investimento e de transferência de tecnologia por parte dos países em desenvolvimento, com o objetivo de atrair mais investimento estrangeiro.

Tal situação é bem evidente no Brasil entre a década de 1970 e 1980, quando houve a criação do INPI e a edição do Ato Normativo 15/1975, e posteriormente, nos anos 1990, com a revogação da competência de exame da oportunidade e conveniência dos contratos de tecnologia e da flexibilização dos procedimentos pela Resolução INPI 22/1991.

Com essa flexibilização por parte dos países em desenvolvimento, perdeu-se o interesse na pactuação de um acordo internacional para regulamentar especificamente a contratação de tecnologia. Nesse ponto, Viegas (2007) assevera que os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos da América, conseguiram inserir na Rodada Uruguai do GATT, além do comércio de serviços, assuntos relacionados à propriedade intelectual, o que resultou no Acordo TRIPS, a seguir estudado.

2.1.2 O Acordo TRIPS

Franco (2010, p. 47) explica que, ao final da segunda guerra mundial, iniciaram-se negociações internacionais no sentido de incentivar o comércio mundial, sendo que no ano de 1993, ao final da Rodada do Acordo sobre Tarifas e Comércio (sigla GATT), ocorrida no Uruguai, houve a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e a execução de acordos a serem cumpridos no âmbito desta organização, em especial o Acordo sobre Aspectos Comerciais dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS).

O Brasil é signatário do Acordo TRIPS, cuja Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT foi promulgada por meio do Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Segundo Franco (2010), o TRIPS aumentou a capacidade de efetivar e fazer valer os direitos de propriedade intelectual num contexto global, ao determinar critérios mínimos de proteção aos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos jurídicos dos países signatários. Ardissonne (2014, p. 117) acrescenta que o Acordo surge da ideia principal

de que “mais proteção à propriedade intelectual promove o livre comércio e atrai investimentos”, o que em conjunto culmina no crescimento econômico e no bem-estar social. Essa ideia provém da concepção dos países desenvolvidos no sentido de “desenvolvimento como crescimento”, por meio dos mecanismos de proteção à propriedade intelectual.

O Acordo TRIPS, no que se refere aos contratos de tecnologia, prevê algumas exceções importantes envolvendo esses instrumentos, ainda que contenha um padrão elevado de proteção aos direitos de propriedade intelectual (FRANCO, 2010).

Na parte preliminar do TRIPS (BRASIL, 1994a), observam-se dois “reconhecimentos” que se relacionam à contratação internacional de transferência de tecnologia:

[...] Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os **objetivos de desenvolvimento e tecnologia**;
Reconhecendo igualmente as **necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo** Membros no que se refere à **implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável.**
[...] (grifou-se)

Dentre os objetivos do Acordo, descritos em seu artigo 7, além da regulamentação dos direitos de propriedade intelectual, destaca-se a sua consequente contribuição para o fomento da inovação tecnológica e “para a transferência e difusão de tecnologia” (BRASIL, 1994a), de modo a beneficiar produtores e usuários de tecnologias.

Em relação aos princípios do TRIPS, o item 2 do artigo 8, dispõe que poderão ser tomadas medidas, que estiverem de acordo com o regulamentado no Acordo, para impedir os titulares de irem além de seus direitos de propriedade intelectual ou para obstar “recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia” (BRASIL, 1994a).

Segundo Franco (2010), os artigos 7 e 8 do TRIPS devem ser interpretados em conjunto, para não se entender que o país fornecedor de tecnologia pode impor sua política interna de transferência de tecnologia, apenas pelo fato desta estar de acordo com os termos mínimos propostos pelo Acordo.

Prosseguindo, o artigo 39 do Acordo TRIPS, ao tratar sobre a proteção de informação confidencial, estabelece que, aplicando-se o artigo 10 *bis* da CUP em relação à concorrência desleal, os signatários protegerão a informação confidencial ao possibilitar que pessoas físicas e jurídicas evitem que “informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento” (BRASIL, 1994a), desde que a informação seja secreta, isto é, não seja conhecida em geral nem facilmente acessível, tenha valor comercial por ser secreta e tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

No tocante ao controle das práticas de concorrência desleal em contratos de licenças, o artigo 40.1 regulamenta que os signatários do Acordo pactuam que algumas práticas ou exigências de licenciamento de direitos de propriedade intelectual que limitem a concorrência “podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia” (BRASIL, 1994a).

O artigo 40.2, por sua vez, prevê que:

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 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. (BRASIL, 1994a).

O artigo 40 do Acordo é extremamente importante quando for estudado, no quarto capítulo, o exame de mérito realizado pelo INPI nos contratos de tecnologia. Em dois processos judiciais que serão objeto de análise, o artigo 40 do TRIPS é uma das bases legais utilizadas para se entender que o INPI possui legitimidade para, por exemplo, limitar o valor de remessa de *royalties* para o exterior. De acordo com as manifestações nesse sentido, o artigo 40.2 determina a possibilidade de os países

Membros adotarem medidas para obstar eventual abuso de direito de propriedade intelectual.

O artigo 66 do TRIPS, intitulado “Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros”, além de tratar sobre o prazo desses países para entrada em vigor dos termos do Acordo TRIPS em suas legislações locais, dispõe sobre o fomento à transferência de tecnologia:

2. Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e viável. (BRASIL, 1994a)

Não obstante, conforme conclui Franco (2010, p. 50-51), o Acordo TRIPS não definiu o significado dos termos: *tecnologia*, pela autora conceituada como aquela protegida por patente ou por outro direito de propriedade intelectual, como no caso do segredo de negócio; e *transferência de tecnologia*. Por outro lado, assevera que o TRIPS possui diversas normas contendo “exceções importantes à proteção da propriedade intelectual a serem utilizadas pelos países em desenvolvimento”, como o estabelecimento de uma base tecnológica sólida, a transferência internacional de tecnologia, o desenvolvimento tecnológico e a disseminação de tecnologia.

Assim, Franco (2010) explica que o TRIPS não impede o Brasil de impor suas normas e políticas específicas para transferência de tecnologia. No caso da contratação de *know-how*, isto é, de tecnologia não patenteada, cada país pode adotar um regime diferente para sua regulação, por não ter sido objeto de negociação no âmbito do referido Acordo.

2.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Antes de se adentrar na legislação brasileira relativa aos contratos de tecnologia e à propriedade industrial, explica-se que os contratos em geral, considerados como negócio jurídico, são regidos pelo Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. De acordo com o artigo 104 do CC/2002, para a validade do negócio jurídico é necessário: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

Os artigos 421 e 422 do Código Civil preveem os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé aplicáveis aos contratos em geral:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.⁸

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. (BRASIL, 2002)

Após esse breve esclarecimento sobre os contratos em geral, passa-se à história da propriedade industrial no Brasil, particularmente da origem das patentes que ocorreu com a vinda da Família Real em 1808. O Alvará de 1785, que proibia as fábricas, indústrias e manufaturas na então Colônia, foi revogado e substituído pelo Alvará de 28 de janeiro de 1809, pelo qual foram adotadas iniciativas para o desenvolvimento industrial, como:

[...] isenção de direitos à importação de matérias primas, isenção de direitos à exportação de produtos manufaturados e, entre outras, a concessão de privilégios aos inventores e introdutores de novas máquinas, que teriam o direito exclusivo de explorar a invenção por catorze anos (ABAPI, 1998, p. 16)

Passada a Independência do Brasil, a questão da patente foi inserida no âmbito da preparação da primeira Carta Magna do Brasil, a Constituição Imperial de 1824. As marcas de fábrica e os direitos autorais foram incluídos a partir da Constituição Republicana de 1891.

Em 1923 criou-se o primeiro órgão responsável pela proteção e controle da propriedade industrial no Brasil, a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, que veio a ser substituída pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial (em 1933) e atualmente está sob a responsabilidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Na legislação infraconstitucional, os direitos de propriedade industrial de patentes e de marcas foram previstos, num primeiro momento, em normas separadas. Em 1945 houve o primeiro Código que abrangeu a regulamentação dos direitos de propriedade industrial.

Concomitantemente à evolução da história da propriedade industrial no Brasil, foram implementadas diversas ações governamentais

⁸ O artigo 421 do CC/2002 é utilizado como base para defender a autonomia das partes em contratos de tecnologia e afastar a possibilidade de exame de mérito pelo INPI.

e políticas de ciência, tecnologia e inovação, que tiveram influência direta na posição estatal sobre esses direitos, principalmente em relação aos contratos de tecnologia.

Este trabalho abordará a evolução das principais legislações federais relacionadas aos contratos de tecnologia, revogadas e em vigor. Dentre as normas fiscais e cambiais, serão analisadas as leis e atos que estão em vigência, tendo em vista que parte dessas legislações são muito antigas e, até pode-se dizer, obsoletas, pois não acompanharam todo o processo de desenvolvimento científico e tecnológico que o País tem passado nos últimos anos⁹.

2.2.1 As Constituições do Brasil (1824-1988)

De acordo com Pimentel (1994, p. 120), a Constituição é a norma que determina os contornos da política econômica, onde se insere a tecnologia e “as diretrizes de sua utilização pelos agentes do sistema econômico”. Das oito Constituições que existem no Brasil, de 1824 a 1988, somente a Constituição de 1937 “não incluiu expressamente os privilégios industriais entre as garantias aos direitos individuais”.

A Constituição do Império de 1824 determinava em seu artigo 179, inciso XXVI, a proteção das descobertas e das produções aos inventores, por meio da concessão de um privilégio exclusivo temporário ou da indenização em caso de “interesse do Estado em tornar de domínio público o invento” (PIMENTEL, 1994, p. 122). Segundo Gama Cerqueira (1946, p. 31)

[...] essa Constituição proclamou, com antecipação de meio século, o princípio da propriedade do inventor, que somente em 1878, o Congresso Internacional da Propriedade Industrial, reunido em Paris, definitivamente assentara.

Acrescenta Pimentel (1994) que a primeira Constituição não tratava, ainda, sobre a proteção às marcas e outras garantias e prerrogativas industriais. Na primeira Constituição Republicana, outorgada em 24 de fevereiro de 1891, reiterou-se a garantia à proteção

⁹ Exemplo claro disso é que a Portaria 436, de 30 de dezembro de 1958, do Ministério da Fazenda, a qual fixa percentuais máximos para a dedução de *royalties*, não prevê a biotecnologia como ramo de atuação. Entretanto, a biotecnologia é uma das áreas mais crescentes no Brasil, principalmente em razão da sua riqueza de recursos naturais.

dos inventos, sendo inserida a propriedade das marcas de fábrica, além da proteção aos autores de obras literárias e artísticas, de acordo com os direitos autorais, conforme artigo 72, §§ 25, 26 e 27.

A Constituição da República de 1934, promulgada em 16 de julho, manteve a proteção às obras literárias, artísticas e científicas, aos inventos industriais e às marcas de indústria e comércio. Contudo, ao contrário das demais Constituições, a Constituição de 1937, do Estado Novo, ao estabelecer os direitos e garantias individuais em seu artigo 122, não fez referência expressa aos direitos de propriedade dos inventores, das marcas e ao uso do nome comercial, “não registrando a garantia aos direitos industriais em nenhum dos outros títulos, ou dispositivos do texto” (PIMENTEL, 1994, p. 124)¹⁰.

Em 18 de setembro de 1946, foi promulgada a Constituição de 1946, a qual restabeleceu a regulamentação proteção às obras literárias, artísticas e científicas, aos inventos industriais, às marcas de indústria e comércio e ao uso do nome comercial, em consonância com as disposições contidas nas Constituições de 1891 e 1934 (§§17, 18 e 19 do artigo 141).

Durante o regime militar, outorgou-se a Constituição de 1967, cujo texto manteve as garantias à propriedade intelectual e industrial previstas na Constituição de 1946, conforme §§24 e 25 do artigo 150, “sem prever a hipótese de indenização pela vulgarização dos inventos, rompendo com a tradição que vinha das anteriores, desde a Constituição do Império” (PIMENTEL, 1994, p. 125)¹¹. A Constituição de 1967 apenas menciona que o Poder Público incentivará a pesquisa científica e tecnológica, dentro da ideia de cultura.

A atual Constituição Federal de 1988 determina, no inciso II do artigo 3º, a garantia do desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O artigo 5º consagra os direitos e garantias fundamentais, incluindo expressamente a proteção aos direitos autorais (incisos XXVII e XXVIII) e à propriedade industrial:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros

¹⁰ Não obstante, no ano de 1945 foi instituído o primeiro Código da Propriedade Industrial, pelo Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto, cuja legislação vem tratar especificamente da proteção e regulação dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no país.

¹¹ No decorrer deste período, o então o Departamento Nacional da Propriedade Industrial foi substituído pelo atual INPI, bem como o CPI de 1945 foi revogado pelo de 1971.

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (BRASIL, 1988)

A CF/1988 determina, em seu artigo 170, que a ordem econômica, “fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. Dentre os princípios da ordem econômica a serem observados está o da “livre concorrência” (inciso IV). Este princípio é utilizado nas ações judiciais estudadas no último capítulo para fundamentar a impossibilidade de o INPI realizar o exame de mérito nos contratos de tecnologia.

Em relação ao abuso de poder econômico, o §4º do artigo 173 da CF/1988 determina que a “lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (BRASIL, 1988).

No tocante à tecnologia e inovação, no ano de 2015 foi promulgada a Emenda Constitucional 85, de 26 de fevereiro, a qual veio a modificar e incluir artigos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no sentido de prever expressamente a palavra “inovação” no texto constitucional, que até então somente se referia à ciência e tecnologia.

O inciso V do artigo 23 atualmente dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação” (BRASIL, 2015).

De acordo com a atual redação dos artigos 218 e 219 da CF/1988 (BRASIL, 2015):

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em

vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

[...]

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. **O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.** (grifou-se)

Colhe-se do parágrafo único do artigo 219 (inserido pela Emenda Constitucional 85/2015), a determinação expressa de estímulo à transferência de tecnologia pelo Estado, como tema diretamente atrelado à pesquisa científica básica e tecnológica, considerados prioritários para o desenvolvimento do país.

Além da constatação de que a regulamentação da propriedade intelectual e industrial está presente nas Constituições do Brasil desde o período Imperial (1824) até o atual (1988), com exceção da Constituição de 1937, nota-se que a CF/1988 realça a importância da ciência, da tecnologia e da inovação.

A inserção, em texto constitucional, de um capítulo dedicado a tratar exclusivamente da CT&I, principalmente após a Emenda de 2015, demonstra o seu papel crucial na pesquisa científica básica e tecnológica e, conseqüentemente, no desenvolvimento científico, tecnológico, social e econômico do País. Nesse sentido, a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia estão intimamente relacionadas com essa política prioritária do Estado de estímulo à CT&I, o que torna ainda mais relevante o estudo do tema.

2.2.2 Criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Lei 5.648/1970)

Segundo Gama Cerqueira (1946), o crescimento exponencial da industrialização no início dos anos 1920 impôs a necessidade de criação de um órgão governamental, especializado e centralizado, para tratar

sobre marcas e patentes. Naquela época, o Brasil já possuía legislações infraconstitucionais apartadas que regulamentavam as patentes e marcas em âmbito nacional. Contudo, as patentes eram tratadas por uma Diretoria, ao passo que as marcas eram depositadas nas respectivas Juntas Comerciais.

Desse modo criou-se a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI), primeiro órgão responsável pelo assunto no Brasil, instituída pelo Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923, e subordinada ao então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. De acordo com o artigo 1º, a DGPI tinha “a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio, ora reorganizados, tudo de acordo com o regulamento anexo” (BRASIL, 1923).

A DGPI foi substituída pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), constituído pelo Decreto 22.989, de 26 de julho de 1933. Após a entrada em vigor do primeiro CPI/1945¹², o DNPI foi reorganizado pelo Decreto-Lei 8.933, de 26 de janeiro de 1946.

Vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o DNPI tinha por finalidade, conforme artigo 1º:

- I – promover e executar, na forma da legislação em vigor e no dos tratados e convenções a que o Brasil esteja ligado, a proteção das Propriedades Industrial, em sua função econômica e jurídica, garantindo os direitos daqueles que contribuem para melhor aproveitamento ou distribuição da riqueza, mantendo a lealdade da concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, no espírito criador e inventivo; e
- II – promover o aproveitamento das invenções pela indústria nacional, através dos órgãos públicas com a mesma relacionados e dos particulares representativos dos seus interesses, servindo de intermediário entre ele e o inventor. (BRASIL, 1946)

No ano de 1970, o DNPI foi sucedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o qual permanece até hoje como o órgão

¹² O Código da Propriedade Industrial de 1945 previa apenas a anotação dos contratos de licença de direitos de propriedade industrial. Porém, não incorporava os contratos que implicassem em transferência de tecnologia, os quais foram implementados como de atribuição do INPI pelo Código da Propriedade Industrial de 1971, conforme se verá mais à frente.

responsável pela proteção à propriedade industrial no país. O INPI é uma autarquia federal brasileira, criada pela Lei 5.648/1970, sendo vinculado ao então Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)¹³ e incumbido pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade industrial, bem como pela averbação e registro, respectivamente, dos contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia.

Destaca-se que recentemente o MDIC veio a sofrer uma transformação em suas competências e em sua nomenclatura. Por meio da Medida Provisória 726, de 12 de maio de 2016, o Ministério passou a se chamar Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (inciso I do artigo 2º), permanecendo o INPI como órgão vinculado a este Ministério.

Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, as concessões de patentes e as averbações e registros de contratos de tecnologia. Para Barbosa (2015), o INPI determina sua competência pelos contratos que pertencem à sua área de atuação, quais sejam: a licença e cessão de marcas e patentes, a franquia e os contratos que impliquem em transferência de tecnologia.

O artigo 2º da Lei 5.648/1970, quando da sua entrada em vigor, assim dispunha:

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 adotarà, 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. (grifou-se)

Nesse sentido, a Lei 5.648/1970 regulamentava no parágrafo único do artigo 2º que caberia ao INPI a análise da conveniência e oportunidade

¹³ O INPI já foi vinculado, no início, ao Ministério da Justiça, entre outros.

sobre questões atinentes aos contratos de tecnologia, com vistas ao desenvolvimento econômico do País e a acelerar e regular a transferência de tecnologia.

Posteriormente, com a promulgação da atual Lei da Propriedade Industrial de 1996, o texto do artigo 2º foi alterado e, portanto, a finalidade do INPI foi modificada. Retirou-se o seu poder de exame de conveniência e oportunidade dos contratos de tecnologia.

Conforme a vigente redação do artigo 2º, o INPI tem como função primordial executar, no país, as normas que instituem a propriedade industrial, em razão da sua finalidade 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” (BRASIL, 1970).

Por fim, destaca-se que o presente estudo apresentará, no próximo capítulo, toda evolução regimental do órgão interno do INPI responsável pela averbação e registro dos contratos de tecnologia, atualmente sob a competência da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, ligada à Presidência.

2.2.3 A legislação de Propriedade Industrial (1809-1996)

Como visto, a história das patentes surgiu pelo Alvará de 1809, da Família Real, reconhecendo a concessão de um privilégio de catorze anos. De acordo com ABAPI (1998, p. 17), ao contrário do que ocorre hoje, em que há o reconhecimento do direito de proteção à propriedade intelectual, “a patente foi introduzida no Brasil dentro de uma política de fomento à indústria”, após a Revolução Industrial.

A primeira lei que tratou sobre a regulamentação das patentes foi a Lei de 28 de agosto de 1830, cujo preâmbulo dispunha: “Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão” (BRASIL, 1830).

O artigo 8º da referida legislação previa: “o que tiver uma patente, poderá dispor dela, como bem lhe parecer, usando ele mesmo, ou cedendo-a a um, ou a mais” (BRASIL, 1830). Verifica-se, portanto, a possibilidade de licenciamento ou de cessão da patente desde aquela época. No ano de 1860, o Decreto 2.712, de 22 de dezembro, alterou o critério utilizado para determinar o início da validade do privilégio, para a partir da data de assinatura da concessão da patente.

As marcas, por sua vez, surgiram por meio do Decreto 2.682, de 23 de outubro de 1875. Segundo o artigo 1º: “é reconhecido a qualquer

fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornem distintos dos de qualquer outra procedência” (BRASIL, 1875).

A respeito da menção a contratos envolvendo marcas, o artigo 12 determinava que:

Nas transmissões das fabricas, assim como nas alterações sobrevindas ás firmas sociais, se a marca tiver de subsistir, far-se-á no registro a respectiva averbação, dando-se cópia desta ao fabricante, ou negociante, e fazendo-se público pela imprensa. (BRASIL, 1875)

O primeiro Código da Propriedade Industrial no Brasil deu-se pelo Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945 (CPI/1945). Como visto acima, o órgão responsável naquela época era o já extinto Departamento Nacional da Propriedade Industrial. De acordo com seu artigo 2º:

A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo. (BRASIL, 1945)

Especificamente em relação aos contratos de tecnologia, o CPI/1945 não previa o registro dos contratos que implicassem em transferência de tecnologia e de franquia junto ao DNPI. O artigo 50 regulamentava a possibilidade de concessão de licença pelos proprietários de patentes de invenção, modelo de utilidade e desenhos ou modelos industriais para “exploração do invento privilegiado”. Tal como ocorre atualmente, o artigo 52 dispunha que a averbação do contrato de licença somente teria efeitos perante terceiros, “depois de anotado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde, para esse fim, o interessado deverá apresentar o título hábil que ali ficará arquivado” (BRASIL, 1945).

Conforme determinava o artigo 147 do CPI/1945, os titulares de marcas registradas também poderiam firmar contrato de licença para autorização de uso, cuja validade perante terceiros ficava vinculada à sua anotação junto ao DNPI. Em relação à cessão desses direitos, os artigos

44 e 143 previam, respectivamente, a possibilidade de alienação ou transferência da propriedade de invenção e da propriedade de marca, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda. Nestes casos, a alienação se dava por ato *intervivos* e a transferência por meio de sucessão legítima ou testamentária.

O CPI/1945 dispôs também sobre os crimes contra a concorrência desleal. Dentre as hipóteses previstas, estavam incluídas as violações ao segredo industrial, na forma que segue:

Art. 178. Comete crime de concorrência desleal que:

[...]

XI. divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que tece conhecimento em razão do serviço;

XII. divulga ou se utiliza, sem autorização, de segredo de negócio, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado. (BRASIL, 1945)

O Código da Propriedade Industrial de 1967 (CPI/1967)¹⁴, Decreto-Lei 254, de 28 de fevereiro, manteve a possibilidade de licenciamento e de cessão das patentes de invenção, desenhos ou modelos industriais, com mesmo procedimento junto ao DNPI.

Importante destacar a substituição do termo “invento privilegiado”, previsto na norma anterior, por “invento patentado”, conforme redação do artigo 36. Além disso, conservou-se a cessão e o licenciamento de marcas, insígnias e expressões ou sinais de propaganda, nos termos dos artigos 116 e 123, respectivamente, do CPI/1967.

Dois anos após o CPI/1967, foi editado o Código da Propriedade Industrial de 1969, pelo Decreto-Lei 1.005, de 21 de outubro de 1969, que igualmente previa o licenciamento e a cessão dos direitos de propriedade industrial. Em relação às patentes de invenção e de modelos e desenhos industriais, as disposições estavam previstas nos artigos 31 a 41 do CPI/1969. Já o licenciamento e cessão das marcas, títulos de estabelecimento e expressões ou sinais de propaganda estavam regulamentados nos artigos 110 a 118 do CPI/1969.

¹⁴ O CPI/1945 previa a proteção de propriedade industrial das novas variedades de plantas, o que foi revogado com o CPI/1967. Atualmente as *cultivares* são regulamentadas pela Lei 9.456/1997.

Não houve disposição sobre os contratos de transferência de tecnologia nos Códigos de 1945, 1967 e 1969. Isso não significa dizer que esses instrumentos não existiam. Na verdade, a antiga Superintendência da Moeda e do Crédito (atualmente Banco Central do Brasil), era responsável por esses contratos, até a criação do INPI.

No ano de 1971, após a criação do INPI, foi promulgada a Lei 5.772, de 21 de dezembro, a qual instituiu o novo Código da Propriedade Industrial (CPI/1971), revogando-se as disposições anteriores. De acordo com Barbosa (2002, p. 3), o CPI/1971, ao contrário dos Códigos antecessores de 1945, 1967 e 1969 (todos Decretos-Lei) foi votado pelo Congresso Nacional “em discussões com a indústria nacional e estrangeira e os advogados especialistas, documentadas nos Anais então publicados”.

Acrescenta Barbosa (2002, p. 3) que, por implicar em exercício democrático, o CPI/1971 sofreu intervenções informais em razão do clima político e ideológico daquela época, além do que “refletia a influência técnica, especialmente alemã, propiciada pelo início do programa de assistência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual”.

No âmbito do CPI/1971, a proteção aos direitos de propriedade industrial se daria por meio: da concessão de privilégios de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial; da concessão de registros de marcas de indústria e de comércio ou de serviço, de expressão ou sinal de propaganda; de repressão a falsas indicações de procedência; e de repressão à concorrência desleal. No que se refere às patentes (privilégios), as disposições que tratavam sobre o seu licenciamento ou cessão estavam entre os artigos 26 a 32 do CPI/1971. Os artigos 29 e 30 estabeleciam a licença dos privilégios de invenção e de modelos e desenhos industriais:

Art. 29. A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio, bem como referência ao número e ao título do pedido ou da patente.

§ 1º A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

§ 2º A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do produto de que

trata a licença, bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação.

§ 3º Nos termos e para os efeitos deste Código, pertencerão ao licenciado os direitos sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos no produto ou no processo.

Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a royalties, quando se referir a:

- a) privilégio não concedido no Brasil;
- b) privilégio concedido a titular residente, domiciliado ou com sede no exterior, sem a prioridade prevista no artigo 17;
- c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
- d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração. (BRASIL, 1971)

O licenciamento e a cessão das marcas, por seu turno, eram previstos nos artigos 87 a 92 do CPI/1971. O artigo 90 dispunha especificamente sobre o licenciamento das marcas ou expressões ou sinais de propaganda:

Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração que conterà o número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.

1º A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

2º A concessão não poderá impor restrições à industrialização ou à comercialização, inclusive à exportação.

3º O contrato de exploração, bem como suas renovações ou prorrogações só produzirão efeito

em relação a terceiros depois de julgados conforme e averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

4º A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de royalties, quando se referir a:

- a) registro não concedido no Brasil;
- b) registro concedido a titular domiciliado ou com sede no exterior, sem a prioridade prevista no artigo 68;
- c) registro extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
- d) registro em vigência por prorrogação;
- e) registro cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração. (BRASIL, 1971)

Denota-se que, ao contrário do até então previsto pelos Códigos que regiam a Propriedade Industrial no Brasil, o CPI/1971 dispôs sobre critérios a serem observados, quando da elaboração dos contratos de licença para exploração de patentes e de marcas, como a remuneração, indicação do número do pedido ou registro, observância à legislação fiscal e cambial, assim como hipóteses em que não haveria remessa de *royalties*, ainda que o contrato fosse averbado junto ao INPI.

O disposto no §2º dos artigos 29 e 90 do CPI/1971, citados acima, a respeito das restrições à comercialização, exportação e importação, nos casos de licenciamento de patentes ou marcas, refletia diretamente a política econômica e industrial intervencionista do país daquela época. Tais disposições estavam em consonância com a lei que criou o INPI e a sua função de examinar a conveniência e oportunidade os contratos de tecnologia, com vistas ao desenvolvimento econômico do País e a acelerar e regular a transferência de tecnologia (artigo 2º, parágrafo único, Lei 5.648/1970).

O CPI/1971 foi a primeira legislação de propriedade industrial que dispôs sobre o registro dos contratos que implicassem em transferência de tecnologia. Segundo o seu artigo 126:

Art. 126. Ficam sujeitos à averbação¹⁵ no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 5.648, de 11

¹⁵ Conforme se demonstrará mais à frente neste trabalho, entende-se que a nomenclatura “averbação” prevista no art. 126 do CPI/1971 está incorreta, o que foi corrigido pela atual LPI/1996.

de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia. (BRASIL, 1971)

A inserção da modalidade de contrato de transferência de tecnologia como de responsabilidade do órgão que regula a propriedade industrial, no caso o INPI, deu-se justamente no período em que havia previsão do exame de mérito nos contratos de tecnologia. Tanto que a própria norma que regulamenta o seu registro junto ao INPI cita expressamente o artigo que determina essa observância pelo órgão.

Em que pese o CPI/1971 tenha trazido maior previsão e especificidade sobre os contratos de tecnologia, isso não retirou algumas lacunas existentes sobre as suas disposições, principalmente em relação aos contratos de transferência de tecnologia. Nota-se que a disposição, por meio de lei federal, pouco tratou sobre os contratos de transferência de tecnologia, deixando a cargo do INPI a função de regulamentar os procedimentos internos para registro desta modalidade contratual.

Oportuno consignar que o artigo 128 do CPI/1971 manteve o texto do CPI/1945 em relação aos crimes de concorrência desleal, permanecendo, conseqüentemente, as hipóteses de violação ao segredo de fábrica (inciso XI) e ao segredo de negócio (inciso XII).

Em meados de 1987, iniciou-se o processo de mudança da Lei da Propriedade Industrial brasileira, cuja origem se deu, principalmente, pela pressão feita pelo Governo dos Estados Unidos da América, a partir de sanções unilaterais impostas sob a Seção 301 do *Trade Act*, e também pelo contexto histórico que vivia a política do então Governo Collor (BARBOSA, 2002). Furtado (1996) complementa que a atual Lei da Propriedade Industrial resultou das relações comerciais com outras nações, especialmente grandes potências econômicas como os EUA.

A Portaria Interministerial 346, de julho de 1990, criou Comissão para elaborar o Projeto de Lei do Governo com vistas à alteração do CPI/1971. A Comissão Interministerial era formada por várias subcomissões e reunia representantes dos Ministérios da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além de técnicos do INPI e de outros consultores externos.

De acordo com Barbosa (2002), em diversas ocasiões, a Comissão Interministerial ouviu as associações, empresas e entidades governamentais interessadas no tema, inclusive contou com a participação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI).

O processo de modificação do CPI/1971 para a atual legislação deu-se concomitantemente ao momento em que se estava discutindo o Acordo TRIPS em âmbito mundial, o qual veio a ter grande influência na redação da nossa legislação de propriedade industrial.

Nesse cenário, foi promulgada a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI/1996), Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual revogou o CPI/1971. A legislação vigente é proveniente do Projeto de Lei 824, apresentado em 8 de maio de 1991, na Câmara dos Deputados e iniciado durante o Governo Collor, cujo resultado deu-se no Governo Fernando Henrique Cardoso.

A LPI/1996, que completou 20 anos no ano passado, tem como escopo regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no país. A proteção dos direitos relacionados à propriedade industrial dá-se pela: concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; concessão de registro de desenho industrial; concessão de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal (artigo 2º).

Os “privilégios” das legislações anteriores passaram a ser denominados exclusivamente de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Até o CPI/1971 o desenho industrial também era considerado um “privilégio” a ser patenteado e, com a LPI/1996, passou a ter disposição específica, como um registro.

Passando-se à previsão de contratos, como estes serão objeto de estudo no terceiro capítulo, far-se-á apenas uma indicação da regulamentação dos contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia no contexto da LPI/1996.

Em relação às patentes de invenção e de modelo de utilidade, a cessão é regulamentada nos artigos 58 a 60. O licenciamento das patentes é previsto pelos artigos 61 a 63 (licença voluntária), 64 a 67 (oferta de licença) e 68 a 74 (licença compulsória).

Em que pese se afirmou que o desenho industrial deixou de ser considerado um privilégio e passou a ser um registro, o artigo 121 da LPI/1996 determina que as disposições sobre cessão e licenciamento voluntário de patentes aplicam-se aos modelos de utilidade. Desse modo, em termos de contratos de propriedade industrial, equiparam-se os procedimentos a serem adotados.

No tocante às marcas, os artigos 134 a 138 da LPI/1996 regulamentam a sua cessão, ao passo que a licença de uso é prevista pelos artigos 139 a 141.

Ao contrário do CPI/1971, em que os contratos de transferência de tecnologia eram tratados nas disposições finais e transitórias, a LPI/1996

regulamenta esses contratos no título específico “Da transferência de tecnologia e da franquia” (Título VI), o qual somente possui um artigo.

O artigo 211 da LPI/1996 determina que:

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. (BRASIL, 1996)

Além de incluir explicitamente os contratos de franquia sob a responsabilidade do INPI¹⁶, a LPI/1996 igualmente esclareceu o que seria averbado ou registrado pelo INPI. Até aquele momento, utilizava-se a palavra averbar para todas as modalidades contratuais, sem qualquer distinção.

Definiu-se então que a averbação corresponde àqueles contratos que possuem título principal, como patentes, marcas e desenho industrial, cujos contratos possuem como objeto esses direitos de propriedade industrial. Por outro lado, o registro compreende os contratos que não possuem título, tais como o fornecimento de tecnologia (*know-how*), a assistência técnica e científica e a franquia, todos previstos pelo artigo 211 da LPI/1996.

Dentre as principais mudanças ocasionadas pela LPI/1996, pode-se observar que, para este trabalho, a mais substancial foi a trazida pelo artigo 240. Revogou-se o papel do INPI de adotar “medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”, previsto anteriormente no parágrafo único do artigo 2º.

A partir de então, foi determinado que o INPI tem por objetivo principal “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”, conforme redação conferida pelo artigo 240 da LPI/1996.

Com a LPI/1996, Barbosa (2015) esclarece que o INPI deixou de ter o poder de intervenção nos contratos, a respeito de sua conveniência e

¹⁶ Apesar do contrato de franquia somente ter sido inserido pela LPI/1996 como de responsabilidade do INPI, o Ato Normativo INPI 115/1993 já regulamentava sobre o processo de averbação de Contratos de Franquia junto ao Instituto.

oportunidade; permanecendo, entretanto, a competência do INPI para atuar como assessor, “*ex ante*”, da Receita Federal e do Banco Central na análise dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia.

Acrescenta-se que a LPI/1996 manteve a repressão à concorrência desleal como um dos critérios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial. Contudo, a lei atual modificou a redação das hipóteses de concorrência desleal, ao retirar as expressões “segredo de fábrica” e “segredo de negócio” anteriormente previstas. Desse modo, o artigo 195 da LPI/1996 determina que comete crime à 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.

Nesses casos, também se considera crime à concorrência desleal quando as informações são divulgadas, exploradas ou utilizadas por empregador, sócio ou administrador da empresa, conforme §1º do citado artigo.

Assim, dentre todo o histórico das legislações de propriedade industrial, foi possível verificar que a inserção do registro dos contratos de transferência de tecnologia como de responsabilidade do órgão que regula a propriedade industrial, atualmente o INPI, ocorreu nos anos 1970, período em que o País possuía uma política econômica e industrial de regulação do mercado tecnológico, por meio do controle da contratação internacional de tecnologia.

2.2.4 Evolução das políticas industriais e de inovação (1951-2016)

Como visto, as políticas industriais brasileiras (dos anos de 1950 até os dias atuais) têm grande influência no processo de importação de tecnologia, principalmente em relação aos contratos de tecnologia que são averbados/registrados junto ao INPI. Ao longo dos anos, o exame de

mérito realizado pelo Instituto nesses instrumentos está intimamente relacionado à política industrial vigente, isto é, se é protecionista ou flexível.

Quando se pensa em contratação internacional de tecnologia no Brasil, é estritamente necessário que se observe a política industrial da época. Além disso, as políticas de inovação do País também estão relacionadas diretamente a esses instrumentos, na medida em que dispõem sobre incentivos e estímulos à inovação tecnológica brasileira, o que compreende na criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia, conforme o próprio texto constitucional determina.

Desse modo, esta subseção abordará a evolução das políticas industriais e de inovação no País, apontando alguns marcos regulatórios importantes nessa história.

O INPI (2016), ao abordar a história da averbação/registro de contratos no Instituto, divide-a em quatro fases: a primeira, denominada “controle de capitais estrangeiros” (1950-1970); a segunda, “estratégia de substituição de importações” (1970-1990); a terceira, “estratégia de inserção internacional” (1990-2000); e a quarta, “desenvolvimento do sistema nacional de inovação” (anos 2000).

Na primeira fase (1950-1970), quando ainda não existia o INPI, afirma-se o foco das normas e práticas brasileira, em um primeiro momento, era o controle de remessas de *royalties* e lucros ao exterior e, após, o estímulo ao desenvolvimento industrial em setores prioritários. O registro dos contratos de tecnologia foi instituído pela Lei 4.131/1962.

Na política de inovação brasileira, o primeiro marco regulatório deu-se, no ano de 1951, com a criação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), pela Lei 1.310, de 15 de janeiro, com o objetivo de “promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em qualquer domínio do conhecimento” (BRASIL, 1951).

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) foi criado pelo Decreto-Lei 719, de 31 de julho de 1969, com a finalidade de dar apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico nacionais.

A partir dos anos de 1970 até 1990, expõe o INPI (*Ibid.*) que a política industrial tinha como objetivo a regulação do mercado de tecnologia, a partir da conveniência e interesse dos objetivos e estratégias da política nacional de desenvolvimento industrial. Nessa fase houve a sua criação e a instituição do CPI/1971, momento em que os atos e contratos que implicassem transferência de tecnologia passaram a ser sujeitos à registro do INPI.

O INPI (*Ibid.*) acrescenta que “foi organizado com a missão de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e outros direitos de natureza análoga”.

Já no ano de 1974 houve o lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), o qual era uma política industrial do Estado brasileiro, criado com o objetivo de desenvolver a economia do País em relação ao cenário mundial. O II PND vigorou entre os anos de 1975 e 1979 e teve influência significativa no processo de averbação e registro dos contratos de tecnologia junto ao INPI. O Ato Normativa 15/1975, que regulava esse procedimento no Instituto, mencionava expressamente que aquela norma se baseava no II PND.

Paralelamente a isso, o Governo Federal buscava também a estruturação de um sistema nacional articulado de CT&I. A primeira iniciativa de organização desse sistema ocorreu em 1975, com a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o qual organizava e agrupava as entidades que utilizavam recursos governamentais para realizar atividades de pesquisas científicas e tecnológicas. Seguindo-se os Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, então administrados pelo CNPq (PIMENTEL et al, 2012).

Em 1984 foi instituída a Política Nacional de Informática, pela Lei 7.232, de 29 de outubro, com a finalidade de “capacitação nacional nas atividades de informática, em proveito do desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e econômico da sociedade brasileira” (BRASIL, 1984), conforme artigo 2º.

Leonardos (1997, p. 122) observa que o *controle tecnológico nacional* estava entre as maiores preocupações da política brasileira em relação à transferência de tecnologia, nos anos 1970 e 1980, o que foi introduzido na Lei 7.232/1984, ao exigir “o *controle tecnológico nacional* a fim de qualificar determinada empresa como brasileira”, segundo o artigo 12.

A partir de 1985, com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, como órgão central do sistema federal de C&T, estruturou-se o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), que “dispõe de fóruns de articulação e interlocução dos atores de CT&I e de mecanismos para atuar de forma integrada e com a cooperação entre os governos e órgãos das esferas federal e estadual” (PIMENTEL et al, 2012, p. 366).

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro, destinou-se um capítulo a tratar

especificamente sobre a promoção e incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, e à capacitação científica e tecnológica, por meio dos artigos 218 e 219¹⁷.

Ainda no ano de 1988, o Decreto 96.760, de 22 de setembro, implementou uma nova política industrial, com o objetivo de modernizar e aumentar a competitividade do parque industrial do País. Dentre os programas dessa política, ressalta-se o Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI), criado para “capacitação empresarial no campo da tecnologia industrial, por meio da criação e manutenção de estrutura de gestão tecnológica permanente, inclusive com o estabelecimento de associações entre empresas e vínculos com instituições de pesquisa” (BRASIL, 1988).

O PDTI das empresas deveria ser apreciado pelo INPI, nos casos de importação de tecnologia, conforme artigo 30 do Decreto 96.760/1988. Após a aprovação do PDTI, os atos e contratos de importação de tecnologia “sobre os quais se calcularão os benefícios concedidos estarão sujeitos ao regime de simples notificação, conforme regulado pelo INPI, dispensada a consulta prévia” (BRASIL, 1988)¹⁸. Houve, a partir de então, uma flexibilização da política industrial brasileira em relação à contratação internacional de tecnologia.

Com o início dos anos 1990, o INPI (*Ibid.*) afirma que se iniciou a terceira fase da política industrial, denominada “estratégia de inserção internacional”, a qual foi marcada pela flexibilização das normas e dos procedimentos relacionados à averbação de contratos, que ocorreram no contexto das reformas do Estado. A partir de então, o Sistema de Propriedade Intelectual passaria a estimular os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e promover a maior transferência internacional de tecnologia.

Segundo o INPI (*Ibid.*), nesta etapa, houve a aprovação de diversas legislações pertinentes à transferência de tecnologia, como: a Lei 8.383/1991, a qual revogou os dispositivos impeditivos de remessas, a título de transferência de tecnologia, entre matriz e subsidiárias no País; a Lei 8.955/1994, que regulamentava as franquias; a Lei 9.279/1996, que instituiu a nova e vigente LPI; e outras relacionadas, como a Lei

¹⁷ Como visto na subseção 2.2.1 deste trabalho, a Emenda Constitucional 85/2015 alterou a redação dos artigos 218 e 219 no sentido de prever expressamente a palavra “inovação” em seu texto constitucional.

¹⁸ O Ato Normativo INPI 93, de 8 de novembro de 1988, dispôs sobre o regime de simples notificação.

9.609/1998 (proteção ao *software*) e a Lei 9.456/1997 (proteção de cultivares).

Nesse período, no tocante ao FNDCT, a partir da percepção da necessidade da ampliação da estrutura de CT&I, de sinergia entre a universidade e o setor empresarial, de incentivos à pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de seu fomento em bases competitivas e sustentáveis, começaram a ser implementados Fundos Setoriais, a partir de 1999, com a função de

[...] ampliar e dar estabilidade ao financiamento de CT&I, atendendo a diversas áreas, cada um com recursos próprios, oriundos de contribuições incidentes sobre o faturamento das empresas (CIDE, IPI, remessa de recursos ao exterior, pagamento de royalties, assistência técnica e serviços especializados ou profissionais) e/ou sobre o resultado da exploração de recursos naturais pertencentes à União. (PIMENTEL et al, 2012, p. 362)

Na quarta e última etapa da política industrial brasileira, ocorrida a partir dos anos 2000, a averbação e o registro dos contratos junto ao INPI passaram a “compôr o novo contexto baseado na articulação e no fortalecimento do sistema nacional de inovação” (INPI). De acordo com o Instituto, as ações relacionadas à defesa da concorrência e à integração internacional da economia brasileira igualmente estão inseridas neste contexto atual, em que os serviços de apoio ao mercado de tecnologia se ressaltam, tendo o INPI passado por uma reorganização, iniciada a partir de 2004 com o Decreto 5.147 até o ano de 2016, com o Decreto 8.854, visando: a modernização dos procedimentos; a melhor prestação de serviços; e a maior interação com os usuários.

No ano de 2004, foi criada a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), pela Lei 11.080, de 30 de dezembro, cujo objetivo é promover a execução da política industrial, em consonância com as políticas de ciência, tecnologia, inovação e de comércio exterior. A política industrial recente do Brasil foi dividida em três fases: a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), de 2004 a 2008; a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008 a 2010; e o Plano Brasil Maior (PBM), de 2011 a 2014¹⁹.

¹⁹ Para mais informações sobre essas políticas industriais, sugere-se leitura no Portal da ABDI

A primeira política industrial foi a PICTE, lançada em 31 de março de 2004, com o objetivo de fortalecer e expandir a base industrial brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas, sendo concebida a partir de uma visão estratégica de longo prazo, cujo pilar central era a inovação e a agregação de valor aos processos, produtos e serviços da indústria nacional (PIMENTEL et al, 2012).

De acordo com Pimentel et al (2012), a PITCE atuou em três eixos: linhas de ação horizontais (inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa/exportações, modernização industrial, ambiente institucional); setores estratégicos (software, semicondutores, bens de capital, fármacos e medicamentos); e atividades portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia e energias renováveis).

Destaca-se que a ABDI, no documento da PICTE, observa o esgotamento do modelo adotado nos anos 1980 a 1990 de controle de capitais. A Agência afirma que o referido modelo não prosperou e que foi necessário pensar em uma nova forma de fazer a política industrial brasileira.

Em que pese a importância e impacto da PICTE no sistema de inovação brasileiro, permanecia, ainda, a necessidade de instituir um ambiente legal que favorecesse e facilitasse os projetos cooperativos de Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT's) com empresas, para fins de promoção e incremento efetivo da inovação no setor produtivo (PIMENTEL et al, 2012). Nesse sentido, foi expedida a Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, denominada de Lei de Inovação.

A Lei de Inovação, em vigência até os dias atuais, estabeleceu medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, “com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País” (BRASIL, 2004), nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Já em 2005, houve a promulgação da Lei 11.196, de 21 de novembro, denominada de Lei do Bem, a qual concedeu um conjunto de incentivos fiscais às atividades de P&D voltadas à inovação em empresas. O Decreto 5.798, de 7 de junho de 2006, disciplinou o procedimento dos incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, nos termos da Lei 11.196/2006.

Entre os anos 2007 a 2010, foi implementado o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional (PACTI), do Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja principal finalidade era definir diversas iniciativas, ações e programas que possibilitassem

tornar mais decisivo o papel da CT&I no desenvolvimento sustentável do País.

No ano de 2008 foi elaborada a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) pelo Governo Federal, no sentido de dar continuidade à PICTE (2004), com o objetivo de fortalecer a economia do país e sustentar o crescimento e incentivar a exportação, tendo como princípios norteadores o diálogo com o setor privado e o estabelecimento de metas, necessário ao seu permanente monitoramento (PIMENTEL et al, 2012).

O Plano Brasil Maior (PBM) foi instituído em 2011, sucedendo a PDP e estabelecendo a política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período de 2011 a 2014. O PBM definiu um conjunto inicial de medidas e o completou a partir do diálogo com o setor produtivo, durante o período definido.

No ano de 2013, o Decreto de 2 de setembro qualificou a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), como uma Organização Social, com a finalidade de “promover e incentivar a realização de projetos empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para setores industriais por meio de cooperação com instituições de pesquisa tecnológica” (BRASIL, 2013).

O último marco legal da política de inovação brasileira foi a implementação do Código Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação (Código de CT&I), criado pela Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o qual alterou dispositivos da Lei de Inovação de 2004, a fim de ampliar as parcerias público-privadas e as relações entre as universidades e centros de pesquisa com o setor produtivo.

No que se refere especificamente aos contratos de tecnologia, a Lei de Inovação (2004) regulamentou sobre a possibilidade de licenciamento e de cessão de direitos de propriedade intelectual pelas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT's), cujo texto foi modificado pelo Código de CT&I (2016), porém mantendo-se as hipóteses.

Os artigos 6º e 7º preveem sobre o licenciamento e a transferência de tecnologia:

Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. (BRASIL, 2016)

[...]

Art. 7º A ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida. (BRASIL, 2004)

Desse modo, a ICT pode transferir sua tecnologia ou licenciar os direitos sobre sua criação (feita de forma exclusiva ou em conjunto) a terceiros, com algumas especificidades descritas nos parágrafos do artigo 6º, assim como também pode explorar, por meio de licença, a criação de outrem.

Além disso, há as hipóteses de cessão dos direitos pela ICT, conforme artigos 9º e 11:

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.

[...]

§3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração.

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento. (BRASIL, 2016)

O caso previsto no artigo 9º trata especificamente sobre a cessão dos direitos de propriedade intelectual existentes sob acordos de parceria de PD&I, a qual pode se dar tanto a título gratuito quanto oneroso, desde

que seja possível quantificar esses direitos²⁰. Por outro lado, o artigo 11 confere a possibilidade de a ICT ceder os direitos da criação ao criador, a título gratuito, ou a terceiro, de forma onerosa.

Diante disso, tem-se que a política de inovação do País possibilita o licenciamento e de cessão de direitos de propriedade industrial, bem como de transferência de tecnologia, pelas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, o que é um ponto importante, quando se pensa na sua função colaborativa em prol da inovação tecnológica do país.

Ainda assim, verifica-se que a política industrial brasileira, a partir dos anos 1970, foi de controle da regulação da transferência internacional de tecnologia, de modo a assegurar o desenvolvimento da indústria local. A partir dos anos 1990 e até os anos 2000, houve uma mudança nessa concepção restritiva do Governo brasileiro e as políticas industriais passaram a ter uma maior abertura, buscando a inserção internacional do País. Tais mudanças impactaram diretamente na análise realizada pelo INPI nos contratos de tecnologia.

2.2.5 Outras legislações relacionadas aos contratos de tecnologia

Franco (2010) explica que a política fiscal brasileira para pagamento relacionados à transferência de tecnologia sempre esteve intimamente relacionada à política cambial, andando ambas em conjunto na repressão à distribuição disfarçada de lucros e manobras contábeis que pretendiam burlar a lei então em vigor que restringia a remessa de pagamentos entre empresas relacionadas com controle do capital volante.

Segundo Leonardos (1997), há dois interesses diversos quando se trata de transferência de tecnologia. Do ponto de vista do fornecedor, essa gera renda tributada por meio de imposto de renda. Por outro lado, para o receptor, o seu interesse é que os pagamentos sejam passíveis de dedução como despesa operacional, quando da aferição do lucro real do seu imposto de renda. Tanto em âmbito interno quanto externo, considera-se o imposto de renda como o principal tributo a recair sobre a transferência de tecnologia.

Leonardo (1997, p. 149) ensina que a Lei 3.470, de 28 de novembro de 1958 – a qual alterou a legislação do Imposto de Renda – estabeleceu as primeiras restrições à dedutibilidade fiscal dos pagamentos dos

²⁰ A valoração de ativos intangíveis é um dos temas mais controversos no âmbito da propriedade intelectual. Avaliar um bem material é uma tarefa relativamente simples. No caso dos ativos intangíveis, por outro lado, não há uma regra definida de como serão quantificados ou até mesmo se é possível mensurá-los.

contratos de tecnologia, criando “limites que seriam calculados em bases percentuais sobre a receita bruta do produto fabricado ou vendido com o uso da tecnologia correspondente”. Além disso, a legislação determinou a averbação dos contratos de licenciamento de marcas e patentes junto ao então DNPI, como requisito para a dedutibilidade.

O artigo 74 da Lei 3.470/1958 regulamenta que:

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

[...]

§ 3º A comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais serviços. (BRASIL, 1958)

No tocante aos limites para a dedutibilidade fiscal dos pagamentos por tecnologia, a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) 436, de 30 de dezembro de 1958, ainda em vigor, estabeleceu coeficientes percentuais máximos “para a dedução de *royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante”, amortização, levando em conta os tipos de produção, de acordo com o seu grau de essencialidade. Os grupos constantes da Portaria foram alterados em três oportunidades: Portaria/MF 113/1959, 314/1970 e 60/1994, cujo objetivo foi incluir itens nos Grupos já existentes na primeira normativa.

De acordo com Leonardos (1997), os limites impostos pela Portaria/MF 436/1958 variam conforme o setor da indústria ou comércio em que a tecnologia será aplicada. O percentual máximo de 5% para as indústrias de base – como cimento, metalurgia pesada e construção naval – 4% a 2% para as indústrias essenciais de transformação – produtos químicos, alimentares e farmacêuticos – e de 1% para as demais indústrias

de transformação e para as marcas de indústria e comércio. No grupo do limite de 1% para dedução, por exemplo, estaria a indústria ligada à biotecnologia, a qual vem crescendo constantemente e, mesmo assim, é ignorada nas normativas que tratam sobre a questão.

Em 1962, foi promulgada a Lei 4.131, de 3 de setembro, com o escopo de disciplinar “a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior”. Leonardos (1997) assevera que a Lei introduziu o conceito de *royalty*, vigente até hoje, como “a quantia devida ao titular de uma marca ou patente em pagamento pela licença de uso das mesmas”.

O artigo 9º da Lei 4.131/1962 determina a submissão dos contratos e demais documentos necessários aos órgãos competentes da Superintendência da Moeda e do Crédito e da Divisão do Imposto sobre a Renda, para autorização de remessa para o exterior.

Leonardos (1997) ressalta que as atribuições da antiga Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) são atualmente exercidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), assim como a Divisão do Imposto sobre a Renda foi extinta e suas competências são exercidas hoje pela Secretaria da Receita Federal (SRF).

O BACEN, em relação ao comércio exterior, é responsável por formular e executar as políticas cambial e monetária do País. Para fins de remessa de *royalties* para o exterior, o contrato deve ser averbado ou registrado perante o INPI e após, registrado junto ao BACEN, pelo Registro Declaratório Eletrônico. Já a SRF é responsável pela administração dos tributos internos e aduaneiros da União Federal. No tocante aos contratos de tecnologia, a SRF é responsável por regulamentar a questão da dedutibilidade fiscal da remessa de *royalties*.

O artigo 11 da Lei 4.131/1962 (conforme alteração dada pela Lei 4.390, de 29 de agosto de 1964) dispõe que os pedidos de registro de contrato de patentes, marcas da indústria e comércio ou outros títulos da mesma espécie, para efeito de transferências financeiras para o pagamento de *royalties*, deverão estar acompanhados da “certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios”, concedidos então pelo extinto DNPI (atualmente INPI), bem como a prova de que os direitos não caducaram.

Já o artigo 12 da Lei 4.131/1962 prevê sobre a dedutibilidade fiscal nos contratos de tecnologia:

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. (BRASIL, 1962)

O §2º do artigo 12 prevê que as deduções, nestes casos, serão realizadas quando for comprovado que as despesas são provenientes de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, bem como de cessão ou de licença de uso de marca ou patente. O §3º, o qual se estudará mais adiante, prevê o prazo de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco, para a dedutibilidade dessas despesas.

No que se refere aos contratos de tecnologia firmado entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, no caso de maioria do capital da matriz estrangeira, o artigo 14 da Lei 4.131/1962 determinava que não seria permitida a remessa de *royalties*.

A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, revogou os dispositivos que impediam a remessas, a título de transferência de tecnologia, entre matriz e subsidiárias (controladas por empresa estrangeira), limitado ao valor máximo de dedutibilidade. Isso se deu no período em que a política industrial flexibilizou as normas nacionais, a respeito dos contratos de tecnologia, para fins de inserção internacional.

O Decreto 3.000/1999, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda, dispõe:

Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei nº 3.470, de 1958, art. 74, e Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 6º).

[...]

§ 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de alugueis 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. (BRASIL, 1999)

Como se vê, a dedutibilidade fiscal também é um dos efeitos da averbação/registro dos contratos de tecnologia, tendo em vista que a dedução dos valores pagos a título de *royalties*, somente será admitida a partir da averbação do respectivo contrato no INPI, conforme §3º do artigo 355 do Decreto 3.000/1999.

No ano de 2000, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação da Receita Federal definiu, pela Decisão nº 9, de 28 de junho de 2000, sobre o início do prazo de contagem da dedutibilidade fiscal:

EMENTA: DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA OU SEMELHANTES. São dedutíveis as despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes correspondentes ao período de tramitação do processo de averbação no INPI do contrato respectivo. Esse período, portanto, retroage somente até a data do protocolo do pedido de averbação, sendo vedada a dedução fiscal dessas despesas quando incorridas em período anterior a essa data.

Além disso, salienta-se que a Lei 10.168, de 29 de dezembro de 2000, estabeleceu o pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a qual é devida pela pessoa jurídica “detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior”, conforme artigo 2º. De acordo com o seu §2º, as pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem *royalties*, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, também ficam obrigadas a pagar o CIDE.

Em relação à legislação concorrencial, destaca-se o papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o qual é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, criado inicialmente pela Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, e posteriormente alterado pela Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011.

O CADE possui a missão de zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência.

De acordo com o artigo 36 da Lei 12.529/2011, considera-se infração à ordem econômica, independentemente de culpa: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa (inciso I); dominar mercado relevante de bens ou serviços (inciso II); aumentar arbitrariamente os lucros (inciso III); e exercer de forma abusiva posição dominante (inciso IV). Além disso, constitui infração à ordem econômica “exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”.

O papel do CADE nos contratos de tecnologia será estudado ainda ao final do trabalho, em razão da importância de sua função na regulação dos contratos de tecnologia, no que se refere a infrações à ordem econômica.

2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO

O primeiro capítulo apresentou o contexto histórico e a evolução dos contratos de tecnologia em âmbito internacional e no Brasil. Há pouca menção, em termos de acordos ou convenções internacionais, envolvendo contratos de tecnologia. As tratativas para regulamentar especificamente o tema não obtiveram êxito.

Em relação às normas nacionais, abordou-se as Constituições Federais, a criação do INPI, as legislações de propriedade industrial, a evolução das políticas industriais e de inovação no Brasil e, por fim, outras legislações aplicáveis aos contratos de tecnologia, como leis tributárias, cambiais, fiscais e concorrenciais.

As atribuições determinadas ao INPI, quando da sua criação, foram revogadas com a entrada em vigor da LPI/1996, sendo debatido até hoje se tal mudança implicou na exclusão da competência do INPI realizar o exame de mérito nos contratos de tecnologia ou retirou-se tão somente o seu poder de se manifestar quanto à conveniência e oportunidade dos contratos para o desenvolvimento do País.

Os contratos de licenciamento e de cessão envolvendo patentes e marcas são previstos desde o início da legislação que trata sobre a proteção às patentes e às marcas, assim como esses direitos foram dispostos ao longo das Constituições brasileiras. Por outro lado, os contratos que impliquem em transferência de tecnologia, objeto deste estudo, somente vieram a ser previstos como modalidade contratual a ser registrada no INPI, pelo CPI/1971, o que antes era de competência da SUMOC.

A partir de 1950, instaurou-se no País uma série de políticas industriais e de inovação, com o objetivo de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento científico, tecnológica e de inovação no Brasil. O Governo e os Ministérios definiram planos de aceleração, criando-se órgãos com a finalidade de auxiliar, promover e fiscalizar esse processo. As políticas industriais tiveram grande impacto na análise dos contratos de tecnologia pelo INPI, de acordo com a posição estratégica adotada pelo País na inserção internacional.

Além disso, o Brasil possui diversas normativas que dispõem sobre a tributação dos contratos de tecnologia no país, abordando remessa de *royalties*, dedutibilidade fiscal, percentuais máximos, entre outros. Demonstrou-se apenas uma parte das normas, que serão retomadas mais à frente no trabalho, quando for analisado o procedimento administrativo de averbação ou registro dos contratos de tecnologia junto ao INPI.

Como mencionado ao longo deste capítulo, além das normas federais existentes relacionadas aos contratos de tecnologia, o INPI editou diversos Atos Normativos com o objetivo de regulamentar o procedimento desses instrumentos. Nesse sentido, o próximo capítulo apresentará a evolução do órgão interno do INPI responsável pela averbação ou registro dos contratos e alguns dados estatísticos sobre o comércio de tecnologia. Posteriormente, estudar-se-á todos os Atos Normativos emitidos pelo INPI que tenham ligação com contratos de tecnologia, a fim de demonstrar a sua normatização, desde a sua criação até os dias atuais.

3 O PAPEL DO INPI NOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Benedito Adeodato, em artigo publicado na Revista da ABPI de 1996, anterior à promulgação da LPI/1996, afirma que a então Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI teve atuação dividida em três fases, até aquele momento. A primeira, ocorrida a partir a sua criação, deu-se com o objetivo de obstruir a saída de divisas do país, “principalmente no que diz respeito a remessa disfarçada de lucros das multinacionais, que, por razões tributárias, poderiam se utilizar da remessa de royalties para repatriar o capital investido no Brasil” (1996, p. 40).

A segunda fase, caracterizou-se pelo controle da entrada de tecnologia no Brasil, com o objetivo de desenvolvimento industrial nacional. Naquela época, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Governo brasileiro se utilizou de diversos órgãos, como BACEN e INPI, para dar seguimento no projeto de industrialização nacional (ADEODATO, 1996).

É importante observar que nessas primeiras fases, denominadas pelo INPI de “estratégia de substituição de importações”, os contratos de tecnologia possuíam influência significativa no papel de prestação de serviços pelo Instituto à comunidade brasileira. Além da sua função de conceder e registrar os direitos de propriedade industrial, o INPI deveria regular o mercado da transferência de tecnologia, demonstrando sua importância no contexto da política industrial brasileira.

De acordo com Adeodato (1996, p. 40), a terceira fase ocorreu durante o esgotamento do modelo de crescimento até então adotado, sendo identificada como um período de desregulamentação. Primeiro, da maneira informal, e posteriormente com a revogação dos Atos Normativos de controle expedidos pelo INPI e, por último, com a alteração legal que “tornou pouco atrativa a remessa disfarçada de lucros e praticamente eliminou as restrições a contratos entre controladoras estrangeiras e suas filiais aqui instaladas” (por meio da Lei 8.383/1991).

Concomitantemente ao final desta terceira fase, verificou-se uma nova função do INPI, enquanto acabavam com as anteriores, pela qual o Instituto tomou a dianteira, “criando canais de viabilização e de negócios em termos de contratos entre estrangeiros e residentes no país”, como a regulamentação do instrumento de franquia e do rateio de custos da P&D (ADEODATO, 1996, p. 40).

Assim, este capítulo abordará a evolução do órgão do INPI responsável pela averbação/registo dos contratos de tecnologia, desde a Secretaria de Informação e Transferência de Tecnologia até a atual

CGTEC. Buscou-se, ainda, alguns dados estatísticos, para demonstrar a importância dos contratos de tecnologia no cenário nacional e, em especial, do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada, responsável pelo maior valor de remessa de *royalties* ao exterior. Posteriormente, serão apresentados todos os Atos Normativos emitidos pelo INPI que tenham ligação com contratos de tecnologia.

3.1 ESTRUTURA DO INPI

3.1.1 A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia

Com a criação do INPI em 1970, pela Lei 5.648, estabeleceu-se a sua obrigação de adotar medidas com vistas a acelerar e regular a transferência de tecnologia, bem como estabelecer condições de negociação e exploração de patentes. Surgiu, então, a função do INPI no sentido de determinar a oportunidade e conveniência de determinadas transações que envolvessem propriedade intelectual, conforme dispunha o parágrafo único do artigo 2º.

Diante disso, editou-se o Decreto 68.104, de 22 de janeiro de 1971, que veio a regulamentar a composição do INPI. Por meio dessa norma criou-se a Secretaria de Informação e Transferência de Tecnologia, cuja competência era, dentre outras, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades relacionadas à informação, transferência de tecnologia, documentação e arquivo.

No ano de 1976, o Decreto 77.483, de 23 de abril, foi emitido e, revogando a norma anterior, dispôs sobre a estrutura básica do INPI. O Decreto conferiu à Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos a atribuição de analisar os contratos de exploração de patentes, uso de marcas e aqueles que implicassem em transferência de tecnologia industrial.

Importante destacar que o artigo 2º do Decreto 77.483/1976 ratificava a competência do INPI prevista na Lei 5.648/1970 em relação aos contratos:

- I - adotar medidas capazes e de regular e acelerar a transferência de ciência e de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de tecnologia industrial importada, inclusive a patenteada;
- II - pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções,

tratados convênios e acordos sobre propriedade industrial e transferência de tecnologia industrial; e III - criar melhores condições de absorção, adaptação ou desenvolvimento de ciência ou tecnologia industrial. (BRASIL, 1976)

Passados quinze anos, a estrutura do INPI foi alterada pelo Decreto 77, de 4 de abril de 1991, e o órgão responsável pelos contratos de tecnologia passou a ser denominado de Diretoria de Transferência de Tecnologia, ao qual caberia analisar e decidir quanto à averbação de contratos de exploração de patentes, de uso de marcas e aos que impliquem transferência de tecnologia. Competia também decidir sobre registros de tecnologias especiais atribuídas ao INPI.

Nos mesmos moldes da norma anterior, consoante artigo 1º, o Decreto 77/1991 manteve a finalidade do INPI em:

I - adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, em consonância com as diretrizes que regem o desenvolvimento tecnológico, bem como de estabelecer melhores condições de negociação e de utilização de patentes;

II - pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial²¹. (BRASIL, 1991)

Mais de uma década após, entrou em vigor o Decreto 4.636, de 21 de março de 2003, o qual revogou o Decreto 77/1991 e aprovou nova estrutura regimental do INPI. Em seu artigo 12 determinou-se que competia à Diretoria de Transferência de Tecnologia “analisar e decidir quanto à averbação de contratos para exploração de patentes, uso de marcas e ao que implique transferência de tecnologia e franquia” (BRASIL, 2003), além de tecnologias especiais atribuídas ao INPI, como o programa de computador.

Nesse ponto, ressalta-se que o Decreto 4.636/2003 entrou em vigor quase sete anos após a publicação atual LPI/1996, a qual revogou expressamente a competência do INPI em se manifestar quanto à

²¹ O termo “transferência de tecnologia industrial” previsto na norma anterior foi excluído no Decreto 77/1991.

oportunidade e conveniência dos termos dos contratos de tecnologia em prol do desenvolvimento do País.

Não obstante, observa-se que, durante esse período, permaneceu em vigência o artigo 1º do Decreto 77/1991, o qual estabelecia expressamente como finalidade do INPI, entre outras, “adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, em consonância com as diretrizes que regem o desenvolvimento tecnológico” (BRASIL, 1991), assim como estabelecer melhores condições para a negociação e exploração de patentes.

Em que pese o texto contido no parágrafo único do artigo 2º da Lei 5.648/1970 tenha sido revogado pela atual LPI/1996, permaneceu a incoerência com a finalidade do INPI prevista em sua estrutura regimental e, via de consequência, a própria competência da Diretoria de Transferência de Tecnologia da época.

Já no ano de 2004, a estrutura regimental do INPI foi novamente alterada, pelo Decreto 5.147, de 21 de julho, e a Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros, conforme artigo 13, passou a ser o órgão competente para:

I - analisar e decidir quanto à averbação de contratos para exploração de patentes, uso de marcas e ao que implique transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei no 9.279, de 1996, de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal²² (BRASIL, 2004).

Apesar dos termos “analisar e decidir” constarem na redação acima, não significa dizer que se trata de exame de mérito, podendo ser considerado tão somente um exame formal dos contratos de tecnologia pelo INPI. No entanto, quando o texto menciona que essa análise e decisão se dará “de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal”, ao que parece, novamente é conferido ao INPI o poder de realizar o exame das cláusulas dos contratos firmados.

Nota-se que, conforme abordado no primeiro capítulo, a LPI/1996 foi fruto de debates ocorridos entre Governo, setor produtivo e Associações ligadas à propriedade intelectual (ABAPI e ABPI), o que pode ter sido decisivo para a retirada da autoridade do INPI no exame de

²² Quando da edição do Decreto 5.147/2004, estava em andamento a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PICTE), do Governo brasileiro.

mérito dos contratos de tecnologia²³. Contudo, a sua estrutura regimental manteve a competência de análise e decisão dos contratos em conformidade com as políticas industriais e de inovação.

Urge mencionar que a disposição do Decreto 5.147/2004 foi utilizada nas ações judiciais que serão estudadas no último capítulo desta dissertação como base para destacar a competência do INPI para analisar e decidir quanto aos contratos. Como o Decreto é um ato regulamentado pelo Presidente da República, a sua previsão expressa denota, em tese, a concordância do Governo quanto aos seus termos.

Com a entrada em vigor do Decreto 7.356, de 12 de novembro de 2010, o órgão responsável pela análise dos contratos passou a ser a Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG), mais precisamente a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC), vinculada àquela. Esta configuração vigorou até a publicação da última estrutura regimental do INPI.

De acordo com o artigo 19 do Decreto 7.356/2010, cabia à DICIG averbar os contratos de licença de direitos de propriedade industrial “nos títulos correspondentes”²⁴, bem como registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia e de franquia, demonstrando expressamente a diferenciação entre averbar e registrar junto ao INPI.

À DICIG/CGTEC igualmente competia a função de prestar orientações às micro e pequenas empresas (MPE’s), instituições de ciência e tecnologia (ICT’s) e órgãos governamentais em relação às “melhores práticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras formas de transferência de tecnologia, inclusive quanto à emissão de licenças compulsórias” (BRASIL, 2010).

No ano de 2016 a estrutura regimental do INPI foi modificada em duas oportunidades. A primeira ocorreu mediante a edição do Decreto 8.686, de 4 de março, pelo qual ratificou-se, nos mesmos termos, as competências da DICIG dispostas no Decreto 7.356/2010.

A última alteração na estrutura regimental do INPI veio a ocorrer com a publicação do recente Decreto 8.854, de 22 de setembro de 2016, o qual extinguiu a Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e

²³ Trata-se apenas de suposição baseada no contexto apresentado. Para qualquer afirmação nesse sentido, seria necessário estudar o histórico dos debates ocorridos no âmbito do Projeto de Lei 824/1991, na Câmara dos Deputados, e das Atas da Comissão criada pela Portaria Interministerial 346/1990.

²⁴ O Decreto 7.356/2010 excluiu a previsão de análise e decisão dos contratos de tecnologia, em consonância com as políticas industriais e de inovação do Governo.

Registros. Nesse sentido, a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia passou a ser órgão específico singular ligado diretamente à Presidência do INPI, cuja atribuição é assim definida:

Art. 14. À Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia compete:

I - registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 1996;

II - averbar os contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial, na forma da Lei nº 9.279, de 1996; e

III - participar das atividades articuladas do INPI com outros órgãos, empresas e entidades, com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras formas de transferência de tecnologia. (BRASIL, 2016)

Denota-se que houve a exclusão da incumbência de prestar orientação às MPE's, ICT's e órgãos governamentais a respeito das melhores práticas de elaboração de contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia. Por outro lado, foi incluído o papel da CGTEC em integrar atividades voltadas à maior participação de brasileiros nos sistemas que envolvem contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia, o que parece abarcar a competência anteriormente prevista, ao incorporar quaisquer órgãos, empresas e entidades. Conforme será estudado, na parte sobre os atos administrativos do INPI, é possível verificar que há outros serviços prestados pela CGTEC aos usuários, além daqueles dispostos no Decreto 8.854/2016.

Após o histórico apresentado das competências do órgão interno do INPI responsável pela averbação/registo dos contratos de tecnologia, passa-se ao estudo de alguns dados estatísticos desses contratos, com base em informações disponíveis na internet.

3.1.2 Dados Estatísticos dos Contratos de Tecnologia

O INPI, por meio da Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON), divulga, mensalmente, tabelas estatísticas contendo os números de requerimentos e decisões em processos administrativos de sua competência, tais como pedidos de contratos de tecnologia, patentes,

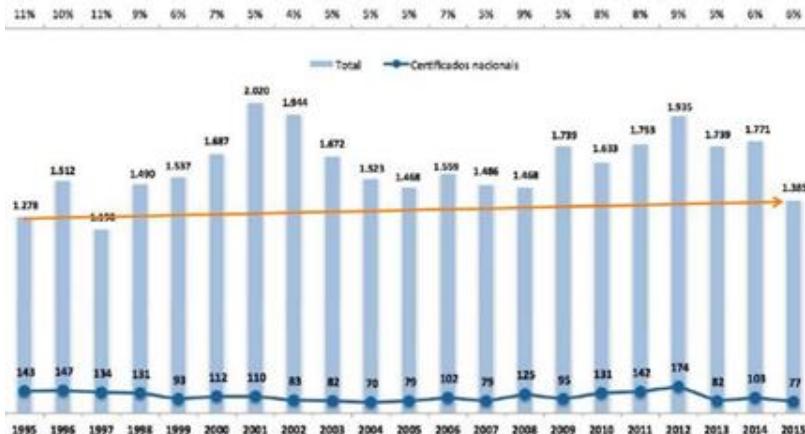
marcas, desenho industrial, programas de computador, indicações geográficas e topografias de circuito integrado.

De acordo com o INPI, essas estatísticas consistem em um levantamento preliminar que possa indicar o uso da propriedade intelectual no Brasil, de modo que seu objetivo é elaborar indicadores referentes à propriedade intelectual que possibilitem o acompanhamento das atividades de invenção no Brasil (INPI, 2015).

No tocante aos contratos de tecnologia, os dados contemplam os números de requerimentos de averbação ou registro e de decisões, as quais podem ser arquivamentos, averbações/registro ou indeferimento. As fontes utilizadas são a Revista da Propriedade Industrial (RPI) e o Sistema de Protocolo Automatizado Geral (PAG).

No Gráfico a seguir, o INPI demonstra um panorama do número de pedidos de averbação ou registro de contratos de tecnologia, de 1995 a 2015. Neste caso, houve uma diminuição de aproximadamente quinhentos pedidos no ano de 2015 (1.385) em relação à 2014 (1.771). Assim, via de consequência, também há uma baixa no número de decisões (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 – Pedidos de Registro/Averbação de Contratos de Tecnologia (1995-2015)



Fonte: INPI, Relatório CNI/MEI, 2016.

A Tabela 1 demonstra que, no ano de 2016, o número de requerimentos de averbação/registro de contratos de tecnologia também diminuiu, passando para um total de 1.027 pedidos.

Tabela 1 – Total de requerimentos de averbação de contratos de tecnologia por categoria contratual

CATEGORIA CONTRATUAL	Total Geral
Uso de Marcas	170
Licença	161
Cessão	9
Exploração de Patentes e Desenho Industrial	13
Licença	13
Cessão	-
Fornecimento de Tecnologia	145
Serviço de Assistência Técnica	234
Franquia	26
Alteração de Certificado	393
Outros (Duas ou mais categorias contratuais)	46
TOTAL GERAL	1.027

Fonte: INPI. Elaboração: AECON.

Pela Tabela 2, elaborada a partir de dados da AECON, denota-se que o número de decisões anuais é superior ao de requerimentos de averbação ou registro de contratos de tecnologia. Além disso, a quantidade de decisões de arquivamento vem diminuindo drasticamente, ao passo que os deferimentos dos pedidos de averbação ou registro vem aumentando. Veja-se:

Tabela 2 – Dados dos Contratos de Tecnologia no INPI (2016)

CONTRATOS DE TECNOLOGIA	2014	2015	out/16	nov/16	dez/16	2016*	Δdez/nov
Depósitos	1.710	1.400	80	82	124	1.027	51,2%
Decisões	1.899	1.672	98	124	82	1.365	-33,9%
Arquivamentos	67	246	2	6	3	59	-50,0%
Averbações	1.771	1.383	93	118	78	1.245	-33,9%
Indeferimentos	61	43	3	-	1	61	

Fonte: INPI. Elaboração: AECON.

É importante destacar que os números apresentados a respeito das decisões proferidas pela Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia compreendem apenas arquivamentos, averbações e indeferimentos. Não contabilizam, portanto, os despachos que determinam o cumprimento de exigências.

No que concerne às receitas e despesas com *royalties* e serviços de assistência técnica, os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil até o ano de 2015 demonstram que os valores remetidos ao exterior têm sido quase o dobro do montante arrecadado pelas empresas brasileiras em decorrência de contratos de tecnologia (BACEN, 2016).

A Tabela 3 demonstra o Balanço de Pagamento Tecnológico em que houve divulgação pelo Banco Central do Brasil. Para este trabalho, utilizar-se-á os últimos cinco anos disponibilizados, isto é, entre 2010 e 2015.

Tabela 3 – Receita e Despesas com *Royalties* e Serviços de Assistência Técnica (2010-2015)

Receita com Royalties e Serviços de Assistência Técnica (ingressos em US\$ milhões)						
ANO	UM²⁵	EP²⁶	FT²⁷	SAT²⁸	FRA²⁹	TOTAL
2010	67	7	64	605	1	743
2011	94	10	122	653	1	880
2012	84	26	95	1.163	3	1.372
2013	66	14	158	816	11	1.065
2014	119	33	57	293	1	503
2015	202	61	55	391	1	710
Despesas com Royalties e Serviços de Assistência Técnica (pagamentos em US\$ milhões)						
2010	283	212	1.310	547	193	2.544
2011	340	298	1.378	791	219	3.027
2012	433	356	1.475	646	225	3.134
2013	393	358	1.568	530	217	3.064
2014	630	296	1.460	467	97	2.950
2015	457	353	1.015	254	99	2.178

Fonte: Banco Central do Brasil

Constata-se, assim, que a maior receita com *royalties* e serviços de assistência técnica dos últimos cinco anos provém do Contrato de Serviço Assistência Técnica e Científica (SAT), o qual tem representado mais da metade desses proventos, como pode ser visto no Gráfico 2.

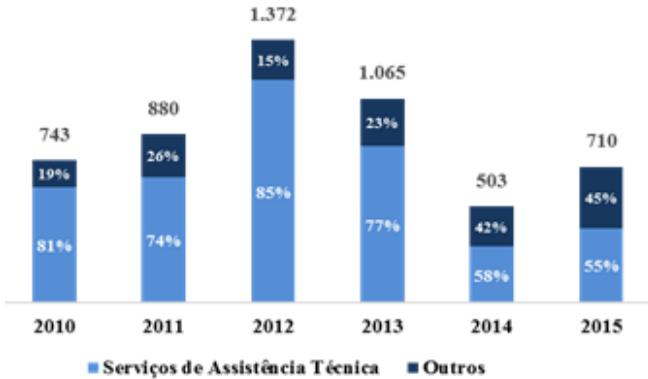
²⁵ UM: Contrato de licença de uso de marca.

²⁶ EP: Contrato de licença para exploração de patente.

²⁷ FT: Contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*).

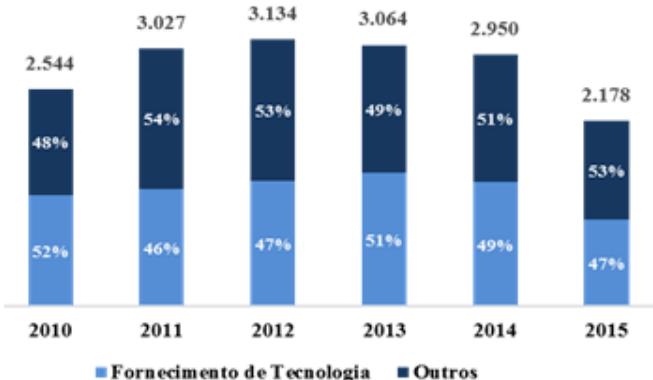
²⁸ SAT: Contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica.

²⁹ FRA: Contrato de franquia.

Gráfico 2 – Receita com *Royalties* e Serviços de Assistência Técnica

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria, 2016.

Em relação às despesas com *royalties* e serviços de assistência técnica dos últimos cinco anos verifica-se que o Contrato de Fornecimento de Tecnologia (*Know-How*) representa, de maneira contínua, quase cinquenta por cento do montante pago a título de *royalties* ao exterior (ver Gráfico 3).

Gráfico 3 – Despesas com *Royalties* e Serviços de Assistência Técnica

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria, 2016.

No ano de 2015, percebe-se que a remessa de *royalties* relativa ao Contrato de *Know-How* é muito superior aos demais, compreendendo quase metade do total, conforme Gráfico 4.

Gráfico 4 – Despesas com *Royalties* e Serviços de Assistência Técnica (2015)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria, 2016.

Apresentou-se, portanto, alguns dados estatísticos fornecidos pelo INPI e pelo BACEN a respeito dos contratos de tecnologia. Essa pesquisa não é exaustiva, uma vez que seria possível fornecer dados mais específicos dos pedidos. Contudo, buscou-se apenas demonstrar panorama geral da importância dos contratos de tecnologia no cenário econômico nacional, principalmente do contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*) objeto deste trabalho, o qual é responsável pelo maior valor de remessa de *royalties* ao exterior.

3.2 OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INPI RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA

O papel do INPI é primordial quando o assunto é averbação ou registro dos contratos de tecnologia, incluindo-se, neste ponto, a sua consequência perante a Receita Federal e o Banco Central do Brasil. Isso porque, a averbação ou registro pelo INPI autoriza a remessa de *royalties* ao exterior, sendo condição *sine qua non* e *ex ante*.

Com o objetivo de regulamentar o procedimento de averbação ou registro dos contratos de tecnologia, o INPI editou uma série de atos normativos, desde a sua criação. Neste capítulo estudar-se-á do Ato Normativo 15, de 11 de setembro de 1975, primeira norma a respeito dos contratos de tecnologia, até a Resolução 170, de 15 de julho de 2016.

Como a busca realizada localizou mais de trinta Atos Normativos sobre o assunto, a exposição será dividida pelos principais atos administrativos, os quais tratam especificamente sobre o procedimento de averbação/registo, e dentro serão identificados os demais atos existentes durante aquele período.

Destaca-se que, em algumas ocasiões, somente se utilizará a palavra averbação, tanto para os contratos de propriedade industrial quanto para os de transferência de tecnologia e de franquia, tendo em vista que determinados atos normativos não faziam essa diferenciação, pelo que se manterá a nomenclatura utilizada à época da sua vigência.

3.2.1 Ato Normativo 15/1975 (1975-1991)

Baseado nas competências conferidas pelo artigo 2º, parágrafo único, da Lei 5.648/1970 e pelo artigo 126 da Lei 5.772/1971, o INPI editou o Ato Normativo INPI/PR 15/1975 com o objetivo de estabelecer conceitos básicos e os critérios de averbação dos contratos de tecnologia. Esta foi a primeira norma sobre o assunto, desde a sua criação.

Possivelmente a norma mais ampla editada pelo INPI a respeito dos contratos de tecnologia, o Ato Normativo 15/1975 foi o único que veio a determinar expressamente os efeitos da averbação, a nomenclatura, o significado, a remuneração e as condições dos contratos.

Para Barbosa (2015, p. 430-431), o Ato Normativo 15/1975 estabelecia os procedimentos internos adotados pelo Instituto para análise desses instrumentos, bem como determinava “o conjunto de normas legais que regiam o comércio de tecnologia”.

Dentre as considerações do Ato, constava a finalidade do INPI de executar as normas relativas a propriedade industrial, bem como de adotar medidas para regular a transferência de tecnologia e acelerar o desenvolvimento do país, conforme previa o parágrafo único do art. 2º da Lei 5.648/1970, já revogado.

Considerou-se ainda as diretrizes estabelecidas no II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), o qual estava ligado ao avanço tecnológico do Brasil. O II PND vigorou entre os anos 1975 a 1979 e teve como objetivo desenvolver a economia do país frente ao cenário internacional.

O Ato 15/1975 teve como fundamento orientar os contratantes em relação aos termos contratuais, os quais deveriam estar de acordo com a política de exame do INPI, as legislações vigentes à época, a política governamental de transferência de tecnologia industrial e a política econômico-financeira do país, conforme descrito em suas considerações.

O primeiro importante ponto dessa norma é que se determinou os efeitos da averbação do contrato junto ao INPI em seu item 1: a legitimação para os pagamentos; a permissão de dedutibilidade fiscal; e a

comprovação, quando for o caso, de exploração efetiva da patente ou o uso efetivo da marca³⁰; o que se mantém até os dias atuais.

Os contratos eram determinados por cinco categorias: a) licença para exploração de patente; b) licença para uso de marca; c) fornecimento de tecnologia industrial; d) cooperação técnico-industrial; e e) serviços técnicos especializados. O Ato 15/1975 descreve minuciosamente os aspectos de cada categoria. Contudo, considerando a sua profundidade e que o presente trabalho tem como objetivo tratar especificamente do contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*), abordar-se-á apenas o conceito e as condições básicas deste contrato, determinadas pelo item 4 da norma.

De acordo com o objetivo descrito no Ato 15/1975, considera-se como fornecimento de tecnologia industrial

[...] o contrato que tem por finalidade específica a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no país, a serem aplicados na produção de bens de consumo ou de insumos, em geral. (INPI, 1975)

O fornecimento da tecnologia abrange, segundo o item 4.1.1, os dados técnicos de engenharia de produto ou de processo, incluindo-se a metodologia utilizada para sua obtenção, como fórmulas, informações técnicas, instruções e outros elementos que permitam a fabricação do produto ou processo objeto do contrato. Ainda, engloba os dados e informações para atualizações e a respectiva prestação de assistência técnica.

No caso de o fornecedor ser de fora do país, a tecnologia transferida deveria cumprir alguns requisitos. Em primeiro lugar, a tecnologia precisaria estar em consonância com a política governamental para o setor, enquadrando-se nas regras de seleção prioritárias em relação à natureza do produto ou processo objeto do contrato e à sua importância para o desenvolvimento nacional.

Além disso, a tecnologia deveria corresponder a níveis que não fossem possíveis de se alcançar ou obter no país, o que seria averiguado mediante a comparação “com a efetiva e disponível capacitação interna

³⁰ No caso da comprovação de exploração de patente ou de uso efetivo da marca, destaca-se que vige no Brasil o instituto da caducidade, que é hipótese de extinção da patente/marca por ausência de exploração/uso.

para a sua execução ou com fontes alternativas já existentes” (INPI, 1975).

A tecnologia deveria também provocar, em um curto prazo, vantagens satisfatórias para o progresso do setor, conforme os objetivos determinados pela política ou planos nacionais em matéria de desenvolvimento e tecnologia industrial.

Por fim, era necessário que a tecnologia criasse condições qualitativas para o produto resultante do contrato, bem como permitisse a substituição da importação do produto, tanto de insumos quanto de matéria necessária à sua fabricação.

No tocante à remuneração (*royalties*), prevista no item 4.2, esta seria determinada em função dos seguintes parâmetros:

a) grau de inovação da tecnologia, pelo tempo de seu conhecimento e utilização;

b) grau de complexidade da tecnologia, por meio da comparação com outras tecnologias com a mesma finalidade;

c) nível qualitativo do produto proveniente da aplicação da tecnologia;

d) fornecimento de atualização das informações e dados técnicos, principalmente no setor em que haja grande rotatividade das inovações;

e) tradição e importância do fornecedor no setor e a sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento;

f) ramo de atividade ou o tipo de produção; e

g) prazo para a transferência total do conteúdo da tecnologia e sua consequente absorção pelo receptor/adquirente.

O valor da remuneração do contrato de fornecimento de tecnologia poderia ser fixado tanto em percentual ou valor fixo por unidade de produto, os quais incidiam sobre o preço líquido de venda, a receita líquida de venda ou o lucro obtido do produto oriundo da aplicação da tecnologia.

O Ato 15/1975 determinava qual seria o critério de “preço líquido” a ser utilizado para fins de remuneração, que consistia no valor do faturamento, baseado nas vendas realizadas, deduzidos os valores de impostos, taxas, insumos e componentes importados – que sejam direta ou indiretamente relacionados com o produto –, comissões, créditos por devoluções, fretes, seguros e embalagens, assim como outras deduções porventura pactuadas entre as partes contratantes. Era possível também as partes determinarem um valor fixo para a documentação técnica inicialmente entregue, o que seria considerado um adiantamento da remuneração devida no contrato.

Nesses casos, a forma de pagamento era de acordo com os períodos estabelecidos no contrato (trimestral, semestral ou outro), deduzindo-se eventual adiantamento, o qual poderia ser pago à vista ou parcelado, mediante fatura do fornecedor comprovando a entrega da documentação técnica.

Quanto aos técnicos que deveriam realizar a prestação de assistência técnica, o valor total da sua remuneração, pagos em moeda estrangeira, era estimado da seguinte forma: a) número de técnicos; b) individualização das respectivas diárias, determinadas em função da especialização e da categoria de cada técnico; e c) previsão do período entendido como suficiente para a prestação da assistência técnica do fornecedor e a consequente execução do programa de treinamento do pessoal do receptor/adquirente.

A respeito da forma de pagamento, o Ato 15/1975 determinava que as despesas de estadia de técnicos estrangeiros no país (diárias, ajudas de custos, entre outros) deveriam ser estimadas, individualizadas e pagas em cruzeiros diretamente a cada técnico. No tocante ao pagamento ao fornecedor pelos serviços prestados em si, esse deveria ser realizado à medida em que fossem realizados pelos técnicos, pela entrega de faturas discriminadas.

Passando-se ao item do prazo do contrato de fornecimento de tecnologia, o Ato previa o caráter temporário da vinculação contratual, que consideraria o prazo necessário para capacitar o adquirente/receptor a dominar a tecnologia objeto do contrato, “mediante a sua adequada utilização e a obtenção de resultados reais derivados de sua incorporação” (INPI, 1975).

Desse modo, caberia ao adquirente/receptor apresentar, separadamente, informações sobre a sua capacitação tecnológica (infraestrutura técnico-administrativa), indicando o cronograma para absorção da tecnologia e para execução do programa de formação de seus funcionários especializados. Neste caso, o INPI possuía a faculdade de acompanhar, a qualquer momento da vigência contratual, o desenvolvimento do referido cronograma.

Além das cláusulas citadas, eram condições básicas do contrato de fornecimento de tecnologia industrial:

a) indicar e discriminar o conjunto de dados e informações técnicas relacionadas à tecnologia objeto do contrato, bem como o escopo ou campo de atuação dos técnicos;

b) explicitar o produto ou os processos e as atividades ou setor da indústria em que a tecnologia se aplica;

c) estabelecer a entrega de informações e dados completos ligados à tecnologia, como também no caso de haver patente relacionada ao contrato de fornecimento, com a elaboração de contrato de licença específico para tanto;

d) conter a obrigatoriedade de assistência por parte do fornecedor, durante a vigência do contrato;

e) prever a transferência total, completa e suficiente da tecnologia, de modo a assegurar a sua obtenção e autonomia indispensável pelo adquirente;

f) determinar a garantia de que o fornecedor não poderia, a qualquer tempo do contrato, fazer valer quaisquer direitos de propriedade industrial relacionados ao conteúdo da tecnologia, com exceção de futuras inovações ligadas à tecnologia;

g) fixar a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda devido no Brasil; e

h) definir outras obrigações e responsabilidades das partes.

Por outro lado, o contrato não poderia conter cláusula restritiva e/ou impeditiva para o fornecimento da tecnologia e para as atividades realizadas pelo adquirente, relacionadas ao CPI/1971 vigente à época e à Lei 4.137/1962, que regula até hoje a repressão ao abuso do Poder Econômico. Exemplo disso seria uma cláusula impondo o uso de marca ou propaganda estrangeira para o fornecimento da tecnologia, bem como disposições passíveis de “limitar, regular, alterar, interromper ou impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do adquirente da tecnologia” (INPI, 1975).

Outrossim, INPI proíbe cláusulas no contrato que visassem:

a) incluir quaisquer referências a direitos de propriedade industrial³¹;

b) determinar a obrigatoriedade de o adquirente/receptor ceder, a título gratuito, “as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamentos por ele introduzidos ou obtidos no país com relação à tecnologia transferida” (INPI, 1975), que poderiam ser transmitidos ao fornecedor, nas mesmas condições da tecnologia objeto da transferência; e

c) prever qualquer outro serviço que não tivesse relação com o objeto do contrato.

Assim, o Ato 15/1975 previa pormenorizadamente os termos dos contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia, bem

³¹ Neste caso, o contrato de fornecimento de tecnologia somente poderia prever a indicação de patente protegida no exterior, que não fosse objeto de proteção no Brasil.

como aquilo que não poderiam conter. Ao final determinava que os contratos de outras categorias, assim como outras condições contratuais que não estivessem especificamente tratadas na norma, seriam submetidas a “estudo preliminar do INPI, para a necessária orientação” (INPI, 1975).

O Ato Normativo 15/1975 foi a primeira norma editada pelo INPI para regulamentar os contratos de tecnologia, que vigorou por quinze anos e somente veio a ser revogado no ano de 1991, com a edição da Resolução 22, de 27 de fevereiro de 1991, que será tratado a seguir.

Nesse ínterim, todavia, outras normas suplementares foram publicadas pelo INPI, com o objetivo de definir critérios, bem como determinar a aplicação das diretrizes estabelecidas no Ato 15/1975 para alguns setores industriais específicos. O Ato Normativo 30, de 19 de janeiro de 1978, regulamentava a as normas para fins de averbação dos atos ou contratos de tecnologia envolvendo fabricantes de veículos.

Por sua vez, o Ato Normativo 32, de 5 de maio de 1978, instituiu a sistemática de Consulta Prévia ao INPI nas negociações de transferência de tecnologia, tornando-a obrigatória nos contratos de tecnologia em que o licenciador, fornecedor, cooperador ou prestador de serviços técnicos especializados fosse residente ou domiciliado no exterior. A consulta era facultativa quando se tratasse de serviços técnicos especializados relativos a serviços de inspeção e/ou supervisão de montagem de equipamentos importados, o que passou a ser obrigatório a partir do Ato Normativo 55, de 20 de agosto de 1981.

O Ato Normativo 43, de 22 de setembro de 1980, instituiu os formulários dos processos referentes a contratos de tecnologia. O Ato Normativo 56, de 20 de agosto de 1981, dispôs sobre a averbação de atos ou contratos de tecnologia ligados ao setor hoteleiro.

Em relação à prestação de serviços técnicos especializados, o Ato Normativo 60, de 24 de março de 1982, estabeleceu as normas para a sua contratação no exterior, fixando parâmetros e critérios para tanto. Já o Ato Normativo 61, publicado na mesma data do anterior, determinou o procedimento de licenciamento de uso de marcas, incluindo-se os contratos por prazo indeterminado. O Ato Normativo 64, de 16 de setembro de 1983, regulamentou sobre investimentos em pesquisas e de capital de risco como condição para averbação de contratos de transferência de tecnologia³².

³² O Ato 64/1983 apenas determinava que a Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos (DIRCO) acompanharia o processo de

No que concerne ao contrato de licenciamento de patentes, o Ato Normativo 65, de 21 de outubro de 1983, estabeleceu a obrigatoriedade de justificação pelo licenciante, no momento da Consulta Prévia, da “necessidade de importação e a escolha do fornecedor com base em avaliação técnico-econômica comparativa entre a tecnologia a ser importada e outras fontes e tecnologias disponíveis”, a partir de pesquisa realizada no banco de patentes do Centro de Documentação e Informação Tecnológica do INPI (CEDIN).

Posteriormente, o Ato 65/1983 foi alterado pelo Ato Normativo 74, de 29 de agosto de 1985, pelo qual se dispensou a exigência de levantamento para determinados tipos de empresas. Ambos os Atos 65/1983 e 74/1985 foram revogados pelo Ato Normativo 86, de 14 de abril de 1987, considerando os programas de difusão tecnológica do INPI realizados na época, como o Programa de Fornecimento Automático de Informações Tecnológicas (PROFINT), em que as empresas adquirentes já tinham acesso contínuo a documentos de patentes relacionados às suas respectivas áreas³³.

O Ato Normativo 81, de 29 de julho de 1986, instituiu o procedimento simplificado de licenciamento de marcas, mediante o preenchimento do contrato formular, anexo ao Ato, que continha todas as cláusulas contratuais padronizadas.

Com a publicação do Ato Normativo 85, de 10 de fevereiro de 1987, dispensou-se a necessidade de apresentação de legalização consular de documentação estrangeira para averbação dos contratos de tecnologia, quando esses fossem sujeitos a mesma formalidade em procedimento posterior perante o Banco Central do Brasil³⁴.

O Ato Normativo 93, de 8 de novembro de 1988, instituiu o regime de simples notificação para a averbação dos contratos de tecnologia, pela emissão do Certificado de Averbação em setenta e duas horas após o protocolo, às empresas que tivessem seus Programas de Desenvolvimento

implementação de programas nacionais de investimento, com a intenção de fortalecer a capacitação técnica local.

³³ Ainda assim, a DIRCO poderia, se entendesse necessário, pesquisar junto ao CEDIN sobre “a oportunidade do negócio jurídico pretendido face à disponibilidade de tecnologia e fornecedores alternativos, inclusive no que tange ao patenteamento em outros países” (INPI, 1987).

³⁴ Nestes casos, a informação da dispensa de legalização consular passaria a constar no certificado de averbação emitido pelo INPI.

Tecnológico Industrial (PDTI) aprovados pelo INPI, nos moldes do Decreto 96.760/1988³⁵.

No ano de 1989 foram publicados os Atos Normativos 97, de 29 de março, e 99, de 14 de junho. O Ato 97/1989 regulamentava a fiscalização, pelo INPI, para efeitos das isenções incidentes sobre despesas de solicitação, obtenção e manutenção, no exterior, de direito de propriedade industrial, nos termos do artigo 106, do Decreto 96.760/1988. Já o Ato 99/1989 dispôs sobre as normas de averbação dos contratos de tecnologia no setor siderúrgico.

3.2.2 Resolução 22/1991 (1991-1993)

Passados quase dezesseis anos de vigência do Ato Normativo 15/1975, o INPI revogou-o por meio da Resolução 22, de 27 de fevereiro de 1991a. Além do referido Ato, igualmente restaram revogados todas as demais normas suplementares citadas na subseção anterior.

A Portaria 104, de 27 de fevereiro de 1991, assinada pelo então Ministro de Estado da Justiça³⁶, autorizou o Presidente do INPI a “expedir normas regulamentares sobre averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia”. Determinou ainda que caberia ao INPI elaborar “Manual de Orientação para as partes interessadas na averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia”³⁷, art. 2º (BRASIL, 1991a).

Em cumprimento à Portaria MJ 104/1991, o INPI editou a Resolução 22/1991a, que estabeleceu as normas para orientar o processo administrativo de averbação de atos e contratos de tecnologia. Essa norma ocorreu no período em que houve a flexibilização pelo Governo brasileiro da contratação internacional de tecnologia.

O artigo 1º determinou a competência do INPI para averbar os atos de contratos que implicassem em transferência de tecnologia, com vistas a promover a inovação tecnológica e produzir os efeitos de caráter tributário e cambial. Entendia-se por contratos de transferência de tecnologia: exploração de patentes; uso de marca; fornecimento de tecnologia; e prestação de serviços de assistência técnica e científica. Já o

³⁵ Na subseção que tratou sobre a evolução da política industrial no Brasil, foi tratado sobre o PDTI.

³⁶ O INPI, naquele período, era vinculado ao Ministério da Justiça.

³⁷ O Manual dos Contratos de Transferência de Tecnologia mencionado na Portaria foi instituído pelos seguintes documentos: Resolução 22/1991a; Instrução Normativa nº 01/1991b; formulários do pedido de averbação; indicação da documentação necessária; e lista de legislações vigentes e aplicáveis aos contratos de tecnologia.

ato de transferência de tecnologia era representado por documento hábil que produzisse efeitos idênticos ao contrato.

De acordo com o artigo 3º da Resolução 22/1991a, os contratos deveriam indicar claramente o seu objeto, descrever especificamente o processo pelo qual se faria a transferência da tecnologia e apontar os direitos de propriedade industrial eventualmente envolvidos.

No tocante ao conteúdo dos contratos, o artigo 7º da Resolução determinava que o contrato de fornecimento de tecnologia estipularia “as condições da aquisição de conhecimentos e tecnologias não amparados por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil” (INPI, 1991a). Segundo o seu parágrafo único, o contrato poderia prever cláusulas de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia negociada.

Além disso, em todos os contratos o cedente deveria fornecer ao cessionário “todos os dados e informações técnicas, assim como a assistência técnica necessária à sua aplicação e à atualização do seu objeto, para promover a efetiva absorção e a capacitação tecnológica” (INPI, 1991a). Era obrigatório também a previsão de responsabilidade das partes no que se refere ao ônus financeiro decorrente das obrigações tributárias.

Quanto à remuneração, o artigo 11 da Resolução 22/1991a determinava que o contrato poderia estabelecer preço fixo, em percentual sobre o preço líquido de venda ou lucro obtido, ou em valor fixo sobre cada unidade produzida, com exceção dos contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica. Considerava-se preço líquido o valor do faturamento, baseado nas vendas realizadas, deduzindo-se os impostos, taxas e outros encargos ajustados entre as partes. O artigo 12 estipulava que a remuneração deveria levar em conta os níveis de preços praticados no Brasil e no exterior em contratos semelhantes.

No que concerne ao processo de averbação junto ao INPI, além do procedimento utilizado na tramitação desses processos, o artigo 15 da Resolução previa a possibilidade de o Presidente do INPI determinar o reexame de pedidos de averbação indeferidos, por meio de requerimento da parte, quando fosse demonstrada a contradição da decisão com dispositivo legal. O INPI poderia também acompanhar o processo de transferência da tecnologia objeto do contrato, bem como suspender ou anular a averbação, após ouvir as partes, no caso de transgressão à legislação, cessando os seus efeitos.

Complementarmente à Resolução 22/1991a publicou-se a Instrução Normativa 01, de 2 de julho de 1991b, a qual dispôs sobre a elaboração e exame dos contratos de tecnologia, os quais deveriam conter previsão sobre:

- a) o objeto do negócio e setor industrial aplicado;
- b) a responsabilidade pela gestão do controle de qualidade;
- c) a propriedade do cessionário sobre os direitos decorrentes de melhoramentos ou aperfeiçoamentos nos contratos de exploração de patentes ou fornecimento de tecnologia;
- d) as condições de treinamento do pessoal técnico especializado; e
- e) a responsabilidade das partes pelas informações prestadas nos contratos, principalmente naqueles de exploração de patentes e uso de marca.

De acordo com o item 1.2, para efeito da norma, consideram-se os contratos de fornecimento de tecnologia

[...] instrumentos utilizados para a formalização da transferência de conhecimentos e de tecnologias não amparadas por direito de propriedade industrial no Brasil e deverão conter cláusulas que assegurem ao cessionário a absorção da tecnologia negociada, de forma a permitir a capacitação tecnológica (INPI, 1991*b*).

Seguindo o disposto no item 1 do Ato Normativo 15/1975, a IN 01/1991*b* determinava em seu item 2.1 que os efeitos da averbação do contrato eram: a permissão da remessa para o exterior dos pagamentos decorrentes dos contratos de tecnologia; a permissão de dedutibilidade fiscal; e a comprovação, quando for o caso, de exploração efetiva da patente ou o uso efetivo da marca.

Em relação ao procedimento de averbação junto ao Instituto, a IN 01/1991*b* determinou a obrigatoriedade de apresentação de carta justificativa “explicitando os objetivos da contratação, juntamente com declaração e detalhamento sobre vinculação acionária entre as partes” (INPI, 1991*b*).

No ano de 1993, o INPI publicou os Atos Normativos 110, de 23 de março, 112, de 27 de maio, 114 e 115, ambos de 30 de setembro, a respeito dos contratos de tecnologia. O Ato 110/1993 alterou a redação do artigo 6º da Resolução 22/1991, no que se refere ao conteúdo dos contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.

O Ato Normativo 112/1993 determinou a dispensa de exigência de averbação do contrato de uso de marca junto ao INPI para fins de comprovação de uso efetivo por terceiro (processos de caducidade). Já o Ato Normativo 114/1993 alterou a redação dos itens 1.4 e 1.5 da Instrução

Normativa 01/1991, em relação aos contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.

Por fim, o Ato Normativo 115/1993 regulamentou o processo de averbação de contratos de franquia junto ao INPI, levando em consideração que esses contratos envolvem uso de marcas, transferência de tecnologia, prestação de serviços, transmissão de padrões operacionais e outros aspectos³⁸.

3.2.3 Ato Normativo 120/1993 (1993-1997)

O Ato Normativo 120, de 17 de dezembro de 1993, revogou a Resolução 22/1991 e Instrução Normativa 01/1991, ao dispor sobre o processo de averbação dos atos e contratos de transferência de tecnologia e correlatos.

Nas considerações da norma, citaram-se: o artigo 218 da Constituição da República Federativa do Brasil, no que se refere à promoção e incentivo ao desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica; o artigo 2º e parágrafo único da Lei 5.648/1970, que atribuiu ao INPI a função de acelerar e regular a transferência de tecnologia; e os artigos 30, 90 e 126 da Lei 5.772/1971, os quais determinaram a competência do INPI para proceder à averbação/registro dos contratos de tecnologia.

O Ato 120/1993 regulamentava que a dependência tecnológica mútua dos países e a centralização das especialidades tecnológicas em determinadas regiões do mundo, em virtude de questões econômicas, fazem com que a importação de tecnologia tenha adquirido uma crescente importância.

Outrossim, considerava que a eliminação de proibições de importações e da gradual redução de barreiras tributárias na área tecnológica estimularia a competitividade e a produtividade dos vários setores da indústria.

Por fim, foi declarado que a averbação dos atos e contratos de tecnologia e seus correlatos “não deve constituir em entrave ou fator de atraso no acesso da indústria nacional às fontes de tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento existentes no Brasil e no exterior” (INPI, 1993).

³⁸ Conforme já visto, o artigo 126 da CPI/1971 somente previa a averbação de contratos de transferência de tecnologia, sendo que o artigo 211 da LPI/1996 passou a prever também o registro do contrato de franquia.

Desse modo, definiu-se no item 1 que o processo de averbação perante o INPI dos atos e contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial, que implicassem transferência de tecnologia, compartilhamento de custos e/ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento, franquia, serviços de assistência técnica, científica e similares, se daria nos moldes da norma em questão.

De acordo com o item 2 do Ato 120/1993, prevaleceria a liberdade contratual nos contratos acima descritos, considerando-se nulos os dispositivos que ofendessem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Nos casos de licenciamento de patentes e de marcas, o contrato deveria indicar expressamente os seus respectivos números, sendo que seria conferido efeito precário aos contratos em que a patente ou marca ainda não tivesse sido concedida, cujos efeitos fiscais e cambiais retroagiriam à data do depósito da patente e à data do registro da marca, respectivamente.

Nesse ponto, o *caput* do item 4 determinava que o INPI limitaria sua análise, em todos os contratos de tecnologia, à verificação da situação das marcas e patentes licenciadas, assim como à informação quanto aos limites aplicáveis de dedutibilidade fiscal para fins de Imposto de Renda e de remessa em moeda estrangeira dos pagamentos contratuais.

O §1º do item 4 estabeleceu que não seria objeto de exame ou de exigência por parte do INPI

[...] os dispositivos contidos nos atos ou contratos de que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos aspectos elencados no *caput* deste artigo, inclusive aqueles que se refiram a preço, condições de pagamento, tipos e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas (INPI, 1993).

Além disso, o INPI não poderia recusar averbação baseada em alegação de violação de legislação repressora de concorrência desleal, *anti-trust* ou de abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor, entre outras, facultando-se ao órgão a opção de informar às partes quanto aos aspectos legais relacionados, conforme §2º do item 4.

O item 6 determinava o prazo máximo de trinta dias, contados da data do protocolo, para averbação dos atos e contratos. O §1º estipulava

que, em caso de ausência de pronunciamento no INPI nesse período, os atos e contratos seriam considerados automaticamente averbados.

Conforme item 7, caberia recurso das decisões da Diretoria de Transferência de Tecnologia ao Presidente do INPI. Pelo item 8, definiu-se que o INPI poderia emitir Atos Normativos complementares, com o objetivo de regular aspectos específicos da averbação dos contratos que possuíssem características peculiares, respeitando-se os princípios gerais estabelecidos no Ato 120/1993.

Ao final, o item 10 dispôs que a Diretoria de Transferência de Tecnologia prestaria o serviço de apoio à aquisição de tecnologia, com o propósito de assessorar empresas brasileiras interessadas em obter tecnologia ou licenciamento, no Brasil e/ou no exterior. Os serviços eram realizados na área contratual e na área tecnológica, sendo essa última por meio da disponibilização de estudos e relatórios relacionados às contratações de tecnologias e de pesquisas específicas, a pedido da parte, quanto a patentes eventualmente disponíveis para licenciamento. Na área contratual, a Diretoria colocaria à disposição dados e aconselhamento de técnicos habilitados e com experiência na análise de contratos, bem como levantaria dados e estatísticas em relação à forma de negociação e aos preços médios praticados no mercado em setores específicos.

É importante observar que o Deputado Federal Luiz Salomão apresentou, à Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo 404, em 9 de março de 1994, com o objetivo de sustar os efeitos do Ato Normativo INPI 120/1993. O Projeto foi arquivado em 02/02/1995, após a manifestação da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados.

Barbosa (2015, p. 433) aborda a inefetividade do Ato Normativo 120/1993, em razão de que a legislação havia determinado o papel do INPI na análise dos contratos e “a ninguém escapará, certamente, que as competências que a lei federal comete a um órgão público não são uma faculdade, mas um poder-dever”.

Diante disso, no cumprimento do que estabelecia o parágrafo único do artigo 2º da Lei 5.648/1970, o INPI continuou a aplicar as regras de exame de mérito nos contratos de tecnologia, “após breve vacilação” (BARBOSA, 2015, p. 433).

Buscou-se localizar doutrinas que abordassem como se deu o processo de exame dos contratos de tecnologia na DIRCO/INPI entre os anos 1993 a 1997, quando o Ato 120 foi revogado, porém apenas Barbosa (2015) afirmou que o exame de mérito foi mantido pelo INPI, após um breve período sem análise. Não obstante, o Projeto de Decreto Legislativo foi arquivado, antes de passar pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

Permanece muito vago como se deu esse período de quatro anos no INPI, mas, ao que parece, a área técnica continuou realizando o exame de mérito, ainda que houvesse a disposição em sentido contrário.

Posteriormente ao Ato 120/1993, o INPI editou a Resolução 44, de 2 de setembro de 1994, com o objetivo de estabelecer normas de procedimentos no preenchimento dos Certificados de Averbação expedidos pelo INPI. Esta mudança se deu com a entrada em vigor do Decreto 1.157, de 21 de junho de 1994, o qual reduziu à zero por cento a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), incidente sobre a operação de câmbio realizada para pagamento de contrato de transferência de tecnologia averbado pelo INPI.

3.2.4 Ato Normativo 135/1997 (1997-2013)

Como visto no primeiro capítulo, a Lei 9.279 foi publicada em 14 de maio de 1996, sendo denominada de Lei da Propriedade Industrial (LPI). Conforme determina o artigo 243, a referida lei entrou em vigor um ano após a sua publicação, isto é, em 14 de maio de 1997.

Desse modo, o INPI editou o Ato Normativo 135, em 15 de abril de 1997, com o objetivo de regulamentar a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da nova e atual LPI/1996 e da legislação complementar, especialmente as tributárias e cambiais.

Salienta-se, oportunamente, que o artigo 240 da LPI/1996 definiu como finalidade principal do INPI a de executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, alterando o artigo 2º da Lei 5.648/1970.

Conforme já mencionado, a LPI/1996 veio trazer a diferenciação entre o registro e a averbação dos contratos de tecnologia, sendo que no primeiro caso estão englobados os contratos que impliquem transferência de tecnologia e de franquia, enquanto o segundo compreende os contratos de propriedade industrial.

Nesse sentido, o Ato Normativo 135/1997 determinava que o INPI averbaria ou registraria, conforme o caso, os contratos de propriedade industrial (exploração de patentes e uso de marcas), de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica) e de franquia.

Ademais, o contrato deveria indicar expressamente seu objeto, a remuneração ou os *royalties*, os prazos de vigência e de execução do contrato, bem como demais cláusulas e condições contratuais. No que se

refere ao processo de averbação ou registro, a parte deveria apresentar o formulário do pedido, juntamente com o original do contrato ou instrumento representativo, devidamente legalizado, tradução para o vernáculo, carta explicativa, ficha-cadastro da empresa cessionária, comprovante de pagamento, procuração e outros documentos pertinentes.

No mesmo sentido do Ato 120/1993, o Ato Normativo 135/1997 preveria a prestação de serviço de apoio à aquisição de tecnologia pela Diretoria de Transferência de Tecnologia com o objetivo de assessorar empresas brasileiras interessadas em obter tecnologia ou licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, mantendo-se os serviços realizados na área tecnológica e na área contratual, nos mesmos moldes da norma anterior.

No ano de 1998, o INPI editou a Resolução 64, de 29 de outubro, cujo objetivo era instituir diretrizes de análise de transferência de tecnologia. Dentre as considerações, destacou-se a necessidade de transparência dos atos decisórios da administração pública, bem como a intenção de assegurar aos usuários e aos próprios examinadores do INPI “estabilidade quanto às orientações administrativas concernentes à interpretação das normas e dos princípios informadores que regem a aludida Transparência” (INPI, 1998).

Conclui-se, *a priori*, que a Resolução 64/1998 instituiu as diretrizes de exame dos contratos de tecnologia no âmbito do INPI, inclusive por estar previsto que essas diretrizes deveriam ser revistas em um prazo de dois anos, a contar do início de vigência da referida norma.

Contudo, na verdade, essas diretrizes nunca foram efetivamente implementadas. Após pesquisa, descobriu-se que foi criado um grupo de trabalho para elaborá-las, que contou com a participação do INPI e do setor privado, como a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), sendo que não houve uma proposição de texto final entregue. Desse modo, tem-se que a Resolução 64/1998 não possuiu aplicação prática, na medida em que seu objetivo era instituir as diretrizes de exame dos contratos de tecnologia, mas não o fez.

Já em 2003, entrou em vigor a Resolução 94, de 19 de fevereiro, a qual dispôs a respeito do prazo para análise dos contratos de tecnologia pela então Diretoria de Transferência de Tecnologia, especificando o início do prazo de trinta dias previsto no parágrafo único do artigo 211 da Lei 9.279/1996, a partir da aceitação efetiva do pedido de registro.

Determinou-se o prazo de sessenta dias para cumprimento de exigências pela parte requerente, como também restou definido expressamente a retroatividade do contrato à data do protocolo automatizado no INPI, para fins de dedutibilidade fiscal, respeitando os

termos da Decisão nº 9, de 28 de junho de 2000, da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação.

Não obstante, a Instrução Normativa 15, de 18 de março de 2013, atualizou a Resolução 94/2003, tendo em vista que o órgão responsável a aceitar o pedido de registro passou a ser a Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG), por meio da Seção de Exame Formal do Serviço de Apoio Administrativo (SEFAT).

3.2.5 Instrução Normativa 16/2013 (2013-2016)

A Instrução Normativa 16, de 18 de março de 2013, é a última e vigente norma que regulamenta o procedimento de averbação ou registro dos contratos de tecnologia e de franquia perante o INPI, na forma da LPI e da legislação tributária e cambial, tendo revogado o Ato Normativo 135/1997.

Segundo o artigo 2º da Instrução Normativa 16/2013, cabe ao INPI averbar ou registrar, conforme o caso, os contratos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial e uso de marcas), de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), de franquia e de licença compulsória para exploração de patentes, esta última prevista nos artigos 68 a 74 da LPI/1996.

Em que pese a Instrução Normativa 16/2013 ser muito parecida com o Ato Normativo 135/1997, inclusive em relação à metodologia utilizada para a sua elaboração, a norma de 2013 inclui duas importantes modalidades contratuais nunca previstas anteriormente nos atos administrativos do INPI, que são: o contrato de exploração de desenho industrial; e a licença compulsória.

Nos termos do artigo 121 da LPI/1996, as disposições relativas aos contratos de licenciamento e de cessão de exploração de patentes se aplicam aos desenhos industriais, de modo que estes também deveriam ser tratados como contratos de propriedade industrial, como se passou a ser feito. Além disso, a licença compulsória é uma medida de relevante interesse nacional, pelo que há a necessidade de regulamentar o seu procedimento junto ao INPI.

O artigo 2º da IN 16/2013 determina que o INPI averbará os contratos de cessão de direitos de propriedade industrial – para exploração de patentes, exploração de desenho industrial e uso de marcas – quando o titular desse direito seja residente ou domiciliado no exterior, conforme dispõe o artigo 3º do Anexo III da Resolução 3.844/2010, do Banco Central do Brasil.

De acordo com o artigo 3º da Instrução Normativa 16/2013, o contrato indicará expressamente seu objeto, a remuneração ou os *royalties*, os prazos de vigência e de execução do contrato, bem como demais cláusulas e condições contratuais. No que concerne ao processo de averbação ou registro, a parte apresentará o formulário do pedido, juntando: cópia autenticada do contrato ou instrumento representativo, devidamente legalizado; tradução para o vernáculo; carta explicativa; ficha-cadastro da empresa cessionária/franqueada; comprovante de pagamento; procuração; e outros documentos pertinentes.

No mesmo sentido dos Atos 120/1993 e 135/1997, a Instrução Normativa 16/2013 ratifica a prestação de serviço de apoio à aquisição de tecnologia pela antiga Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (atualmente apenas CGTEC), com o objetivo de assessorar empresas brasileiras interessadas em obter tecnologia ou licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, mantendo-se os serviços realizados na área tecnológica e na área contratual, nos mesmos moldes das normas anteriores.

Destaca-se que, além dos serviços previstos na norma em questão, o já revogado Decreto 7.356/2010, que tratava sobre a estrutura regimental do INPI, passou a dispor sobre o serviço da DICIG de prestar orientação “quanto às melhores práticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras formas de transferência de tecnologia, inclusive quanto à emissão de licenças compulsórias” (BRASIL, 2010), o que permanece até os dias atuais.

Na mesma data da publicação da Instrução Normativa 16/2013, entrou em vigor a Resolução 53, de 18 de março de 2013, a qual instituiu os formulários para apresentação de requerimentos na área de transferência de tecnologia.

A Resolução 135, de 20 de junho de 2014, dispõe sobre a numeração dos requerimentos de averbação ou registro de contratos e faturas de tecnologia, em conformidade com o padrão internacional sugerido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Já no ano de 2015, a Instrução Normativa 30, de 22 de junho, veio a revogar a Instrução Normativa 15/2013, prevendo que o início do prazo de trinta dias previsto no parágrafo único do artigo 211 da LPI “será contado a partir da data da publicação da notificação do requerimento na Revista da Propriedade Industrial – RPI” (INPI, 2015).

Publicou-se também a Resolução 147, de 22 de junho de 2015, pela qual foram instituídas as regras de peticionamento eletrônico no Sistema e-CONTRATOS. No último ano, a Resolução 170, de 15 de julho de 2016, atualizou as normas de utilização do peticionamento eletrônico no

Sistema e-CONTRATOS, revogando a anterior e determinando que, a partir de 2017, o INPI somente aceitará protocolo eletrônico de contratos de tecnologia.

Por fim, há a Resolução 156, de 9 de novembro de 2015, a qual continua em vigor até a presente data e que dispõe expressamente a respeito dos casos em que os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica não são passíveis de registro junto ao INPI, por não implicarem transferência de tecnologia.

Destacam-se, dentre outros, os seguintes serviços não registrados pelo INPI, nos termos da referida Resolução: serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de produtos; consultoria realizada sem a vinda de técnicos às instalações cessionária; serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software) que não caracterize transferência de tecnologia para a fabricação ou desenvolvimento de programa de computador; licença de uso de programa de computador.

3.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO

O presente capítulo apresentou a história da averbação/registro dos contratos junto ao INPI, contextualizando as competências do órgão interno responsável por esses instrumentos, cuja atribuição atualmente é da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia. Verificou-se que, ao longo dos anos, a competência do órgão responsável pelos contratos, descrita nos Decretos regulamentadores da Estrutura Regimental do INPI, foi alterando, em consonância com a finalidade do próprio Instituto.

Demonstraram-se também alguns dados estatísticos fornecidos pelo INPI e pelo BACEN a respeito dos contratos de tecnologia, pelos quais se constatou a importância desses instrumentos no cenário nacional, principalmente do contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*), o qual tem sido há muitos anos responsável pelo maior valor de remessa de *royalties* ao exterior.

Além da legislação federal, o INPI, com o objetivo de regulamentar o procedimento de averbação ou registro dos contratos de tecnologia, editou uma série de atos normativos, desde a sua criação. Observou-se que o Ato Normativo 15/1975 foi considerado o mais restritivo de todos, por impor condicionantes aos contratos, como, por exemplo, a sua remuneração. Entre 1975 e 1991, foram expedidos diversos atos complementares àquele de 1975, sendo o período em que

houve maior número de normas do INPI relacionadas aos contratos de tecnologia.

Adotando uma postura mais flexível, o INPI editou a Resolução 22/1991 mantendo apenas o escopo de atuação do INPI no que concerne ao cumprimento da legislação federal, porém não determinando tantas restrições como a norma anterior. A Instrução Normativa 001/1991 complementou a Resolução, implementando um Manual de Contratos.

O Ato Normativo 120/1993, por sua vez, determinou em seu artigo 4º que os contratos averbados/registrados perante o INPI não seriam mais objetivo de análise ou exigência pelo órgão. Nesse sentido, o Instituto não poderia se recusar a averbar/registrar contrato baseando-se em suposta violação à legislação de repressão de concorrência desleal.

Com o advento da LPI/1996, o INPI dispôs o Ato Normativo 137/1997, o qual menciona expressamente as legislações federais atinentes aos contratos de tecnologia, limitando-se a prever que os contratos podem sofrer exigências, mas não cita expressamente quais seriam. Essa ideia foi mantida pela atual Instrução Normativa 16/2013, cujo texto é muito semelhante.

O terceiro capítulo estudará as modalidades de contratos de tecnologia que são averbados ou registrado pelo INPI, conforme levantamento doutrinário sobre o tema e algumas informações prestadas pelo INPI em sua página virtual. Considerando que o objeto principal desta dissertação é o contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*), demonstrar-se-á o conceito do contrato, a sua natureza jurídica, bem como suas principais cláusulas, apresentando o entendimento de alguns doutrinadores e pelo INPI em relação ao seu conteúdo.

4 OS CONTRATOS DE TECNOLOGIA AVERBADOS OU REGISTRADOS PELO INPI

Conforme estudado ao longo deste trabalho, cabe ao INPI a competência para averbar ou registrar os contratos de propriedade industrial, de transferência de tecnologia e de franquia, conforme determinado pela atual LPI/1996.

Para Barbosa (2015), o INPI determina sua competência pelos contratos que pertencem à sua área de atuação, quais sejam: a licença e cessão de marcas e patentes, a franquia e os contratos que impliquem em transferência de tecnologia. A respeito da nomenclatura dos contratos, o autor afirma que há uma variação entre as disposições dos atos normativos do INPI, do Banco Central e a legislação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).

A Instrução Normativa 16/2013 do INPI regulamenta em seu artigo 2º os tipos de contratos que são passíveis de averbação/registo, quais sejam: 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.

O artigo 3º da Resolução BACEN 3.844/2010 apresenta uma nomenclatura muito parecida com aquela prevista na legislação interna do INPI, listando os seguintes contratos: fornecimento de tecnologia; serviços de assistência técnica; licença de uso/cessão de marca; licença de exploração/cessão de patente; franquia; e outros contratos da mesma espécie.

Já o artigo 355, §3º, do Decreto 3.000/1999, que dispõe sobre o IRPJ, denomina como: exploração ou cessão de patente; uso ou cessão de marca; transferência de tecnologia, entendida como assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante; e transferência de tecnologia como projetos ou serviços técnicos especializados.

Nesse ponto, Barbosa (2015) descreve que a noção de assistência técnica prevista na lei de IRPJ se assemelha à ideia de contrato de *know-how* (ou contrato de fornecimento de tecnologia). Ao passo que o contrato denominado de assistência técnica pelo INPI se enquadraria em contratos de projetos ou serviços técnicos especializados na legislação de IRPJ.

Em 2012, foi instituída a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS) e as Notas Explicativas dessa Nomenclatura (NEBS), pelo Decreto 7.708, de 2 de abril de 2012.

A NBS e NBES foram desenvolvidas por um grupo instituído por Portaria Conjunta Interministerial do MF, do MDIC e do BACEN. A Nomenclatura obedeceu a “padrões técnicos estabelecidos e consolidados pelos organismos internacionais relevantes, resultando em uma nomenclatura plenamente harmonizada aos principais classificadores internacionais”, conforme informação no site do MDIC. É o classificador utilizado pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (SISCOSERV).

Ao tratar sobre os contratos de tecnologia, o referido Decreto reafirma que a averbação ou o registro do contrato junto ao INPI é condição para: “(i) legitimar pagamentos para o exterior; (ii) permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados; e (iii) efeitos perante terceiros.” (BRASIL, 2012)

Os contratos de tecnologia estão divididos nesta dissertação da seguinte forma: a) Contratos de propriedade industrial: licenciamento e cessão de patentes, de desenhos industriais e de marcas; b) Contratos de transferência de tecnologia: fornecimento de tecnologia (*know-how*) e prestação de serviços de assistência técnica e científica; e c) Contratos de franquia.

Atualmente, LPI/1996 determina a atribuição do INPI para averbar/registrar os contratos de licença e cessão de patentes e de marcas, bem como os de franquia. Em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia (FT) e ao de prestação de serviço de assistência técnica e científica (SAT), o que define a sujeição ao registro perante o INPI é se o contrato implica em transferência de tecnologia.

Assim, o presente capítulo abordará as modalidades contratuais passíveis de averbação ou de registro junto ao INPI, fazendo um levantamento doutrinário a respeito do assunto. Posteriormente, tratar-se-á especificamente dos contratos que “impliquem em transferência de tecnologia”, na forma do artigo 211 da LPI/1996, especificamente o contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*), objeto desse trabalho.

4.1 MODALIDADES DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Segundo Viegas (2007), o conceito de transferência de tecnologia, *lato sensu*, abarca diversos tipos de contratos, em que alguns há pouca ou sequer possui efetiva transmissão de tecnologia ou de conhecimento do fornecedor para o receptor.

O INPI adotou, por meio de seus Atos Normativos, o termo “transferência de tecnologia” para se referir a contratos de cessão e licenciamento de marcas e de patentes, contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada, contratos de assistência técnica e algumas outras modalidades contratuais, como os de franquia (VIEGAS, 2007). A autora cita o Ato Normativo 135/1997 como exemplo disso.

A norma que criou a CIDE (Lei 10.168/2000), mencionada no primeiro capítulo no que tange às legislações tributárias e cambiais, adota a definição ampla de transferência de tecnologia. Segundo o artigo 2º, §1º da lei:

§1º Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. (BRASIL, 2010)

No tocante à concepção contrato de transferência de tecnologia, Assafim (2005, p. 101-102) afirma que é o instrumento jurídico pelo qual há “transmissão de determinados bens imateriais (criações, segredos e software) protegidos por institutos de propriedade intelectual ou de determinados conhecimentos técnicos de caráter substancial e secreto não suscetíveis de proteção monopólica”.

Por outro lado, a definição *strictu sensu* de transferência de tecnologia abarca o fornecimento de tecnologia (*know-how*) e alguns tipos de contratos de serviços (VIEGAS, 2007).

Nesse ponto, conforme já defendido, entende-se que a nomenclatura adequada seria utilizar, em sentido amplo, a concepção de contratos de tecnologia, os quais englobam: a) direitos de propriedade industrial; b) transferência de tecnologia; e c) franquias.

Seguindo essa lógica, para fins deste trabalho, considera-se como contratos de propriedade industrial aqueles direitos concedidos pelo INPI, como patentes, marcas e desenhos industriais. Já os contratos de transferência de tecnologia abrangem o de fornecimento de tecnologia (FT), também denominado de *know-how*, e o de serviços de assistência técnica e científica (SAT). Há ainda o contrato de franquia, o qual pode compreender um ou mais direitos de propriedade industrial, bem como a transferência de tecnologia.

4.1.1 Contratos de propriedade industrial

No que concerne aos contratos de propriedade industrial, o primeiro esclarecimento importante é que a concessão de uma patente e o registro de uma marca ou de um desenho industrial implica no direito de exclusividade do detentor em utilizar e explorar a tecnologia, a marca ou o desenho, bem como lhe é concedido o direito de impedir que terceiros o façam, durante o prazo de vigência desse direito.

Viegas (2007, p. 90) acrescenta que a LPI/1996 não determina forma especial para os contratos de licença e de cessão de propriedade industrial, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 107 na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil de 2002, sigla CC/2002): “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir” (BRASIL, 2002).

Entretantes, para que o contrato seja válido perante terceiros e possa gerar dedutibilidade fiscal e pagamento da cessão ou de *royalties*, os contratos de propriedade industrial dependem de averbação junto ao INPI, sendo necessária a forma escrita. Segundo Viegas (2007, p. 91), o contrato verbal poderá ser aceito “simplesmente para fins de validade entre as partes e de prova de uso, para evitar a caducidade das marcas ou patentes em questão por falta de uso”.

No tocante às cláusulas contratuais dos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial, Viegas (2007) esclarece que o instrumento de cessão é simples, sendo necessária a descrição das partes, do objeto do contrato (incluindo o número do pedido ou do título do direito), do preço (se houver), das condições de pagamento (quando for o caso) e das disposições diversas aplicáveis.

Por outro lado, os contratos de licenciamento normalmente são mais complexos, “por conterem relações que devem perdurar por prazos possivelmente longos, enquanto o relacionamento decorrente de uma cessão encerra-se no ato de sua assinatura” (VIEGAS, 2007, p. 91).

Esses contratos de licença e de cessão estão expressamente previstos e regulamentados pela Lei 9.279/1996. Para averbação junto ao INPI, o contrato deve indicar o número do pedido e/ou do direito concedido ou registrado pelo INPI, no caso de licenciamento ou cessão de direitos de propriedade industrial.

Oportuno consignar que os contratos envolvendo licenciamento ou cessão de desenhos industriais estão inseridos no escopo do tratamento conferido às patentes. Isso porque, consoante explicitado anteriormente, o artigo 121, ao tratar sobre os desenhos industriais, determina que:

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente

Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93. (BRASIL, 1996)

Desse modo, o licenciamento e a transferência dos desenhos industriais são tratados pelas mesmas normas que regulamentam a cessão e a licença voluntária das patentes.

Além disso, as topografias de circuitos integrados são consideradas uma espécie da proteção *sui generis* da propriedade intelectual e referem-se a uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que representem a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, segundo a redação do artigo 26, inciso II, da Lei 11.484/2007.

Ainda que sejam consideradas proteção *sui generis*, as topografias de circuitos integrados são registradas perante o INPI (artigo 30, Lei 11.484/2007). Assim, aplicam-se aos contratos de licença e de cessão de registro ou pedido de registro de topografia de circuito integrado as normas relativas aos contratos que envolvam direitos de propriedade industrial, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei 11.484/2007.

Nesse mesmo sentido ocorre com os programas de computador, os quais também são registrados perante o INPI, apesar de serem direitos autorais. Em tese, os contratos de cessão e de licença de registro ou de pedido de registro de programa de computador deveriam ser averbados junto ao INPI, nos termos dos artigos 9º a 11 da Lei 9.609/1998. Contudo, a Resolução 156/2015 dispensa a averbação dos contratos de aquisição de cópia única (cessão) e de licença de uso de programa de computador (*software*), “por não implicarem em transferência de tecnologia” (INPI, 2015).

4.1.1.1 Cessão de patentes e de marcas

Pimentel et al (2010, p. 34) ensina que o contrato de cessão é aquele em que há disposição dos direitos de propriedade industrial. Nesse contrato, ao contrário do que ocorre com o licenciamento, “o titular dos direitos de propriedade intelectual transfere a outrem a sua propriedade (como ocorre na venda de bens materiais)”. Assim, o cessionário/adquirente passará a ser o novo titular – proprietário – do bem intangível.

Nesse mesmo sentido, Viegas (2007, p. 89) esclarece que a cessão, em matéria de propriedade industrial, é compreendida como “o instrumento pelo qual uma patente, um desenho industrial ou uma marca

são transferidos permanentemente de uma parte a outra”. O contrato de cessão equivale, portanto, a uma compra e venda de bem móvel, quando oneroso, e a uma doação, quando gratuito.

Ainda sobre o conceito, o Decreto 7.708/2012 define a cessão³⁹ de propriedade intelectual como o “ato pelo qual o detentor ou representante, regularmente instituído, transfere a titularidade, parcial ou total, dos direitos patrimoniais de propriedade intelectual a outrem, em caráter definitivo” (BRASIL, 2012).

O INPI (2016), ao explicitar os serviços de transferência de tecnologia por si realizados, conceitua os contratos de cessão de direitos de propriedade industrial como o instrumento em que há transferência da titularidade de patentes, desenhos industriais e marcas.

De acordo com a LPI/1996, há três possibilidades de cessão de direitos de propriedade industrial: as patentes de invenção e de modelo de utilidade; as marcas; e os desenhos industriais, os quais serão abordados dentro do escopo das patentes, conforme esclarecido acima.

As partes no contrato de cessão de direito de propriedade industrial são: a empresa cedente, atual titular do direito de propriedade industrial; e a empresa cessionária, que passará a ser a titular do referido direito.

No que se refere às patentes (título I), o capítulo VII da LPI/1996 regulamenta as cessões e anotações, na forma que segue:

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível⁴⁰, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
[...]

³⁹ O Decreto determina dois tipos de cessão: temporária (posição 1.1104) e definitiva (posição 1.2702). Para este trabalho, utiliza-se exclusivamente a concepção de cessão definitiva de direitos de propriedade intelectual. A temporária faz referência tão somente aos direitos autorais e conexos.

⁴⁰ O Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos – IDS (2013) explica que a expressão “indivisível” deve ser interpretada no sentido de excluir a possibilidade de apenas uma parte das reivindicações da patente ser cedida. De acordo com o artigo 25 da LPI/1996, as reivindicações descrevem “a matéria objeto da proteção”.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. (BRASIL, 1996)

A cessão de marcas é prevista dentro do capítulo V (título III) da LPI:

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
[...]

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. (BRASIL, 1996)

Conforme se verifica dos artigos 58 e 134 da LPI/1996, tanto o pedido quanto a patente concedida ou a marca registrada podem ser cedidas. Tem-se, portanto, que a mera expectativa de direito – no caso de o direito ainda não ter sido concedido/registrado – possibilita ao depositante que faça um contrato de cessão.

Pelo disposto na parte que trata sobre a cessão dos direitos de propriedade industrial, observa-se que a LPI/1996 prevê apenas a anotação da cessão de patentes e de marcas (também de desenhos industriais), e não sua averbação, como ocorre no caso das licenças. Contudo, utiliza-se a concepção de averbação para ambas as modalidades, em consonância com o Decreto 8.854/2016.

Pimentel et al (2010, p. 34) acrescenta que esses contratos devem ser escritos, pois não se presume a cessão. Caso não haja cláusula contratual que determine o âmbito territorial da cessão, o contrato “valerá para todo o território nacional”.

Além disso, a cessão da marca deverá compreender todos os registros ou pedidos relacionados à marca cedida, quando se tratar de serviço ou produto idêntico, semelhante ou afim.

4.1.1.2 Licença de patentes e de marcas

A NBS, instituída pelo Decreto 7.708/2012, conceitua o licenciamento de direitos de propriedade intelectual como

[...] o resultado da contratação entre partes, quais sejam, o licenciante, detentor da titularidade dos direitos, e o licenciado, que adquire a capacidade de usufruir tais direitos. Nesse contrato, o licenciante permite, sob determinadas condições, que o licenciado faça uso desses direitos e, por isso, pode ou não ser remunerado. Nota-se que o licenciamento de direitos difere da transferência de titularidade dos mesmos, o que só ocorre na cessão de direitos, que se classifica, na presente Nomenclatura, na posição 1.1104 quando referente à cessão temporária e no Capítulo 27 quando se tratar de cessão definitiva. (BRASIL, 2012)

Nessa perspectiva, Viegas (2007, p. 89-90) assevera que o contrato de licença “é um ato bilateral pelo qual se outorga uma autorização temporária para uso de marca ou exploração de patente ou de desenho industrial, sem transferência de titularidade”.

Comparando o licenciamento de direitos de propriedade industrial a bens móveis, Viegas (2007) esclarece que quando houver pagamento de *royalties* pela licença, considera-se como um contrato de locação de bem móvel. Por outro lado, quando a licença for gratuita (sem pagamento), o contrato assemelha-se a um comodato.

A principal diferença entre um contrato de locação ou de comodato de bens materiais e o licenciamento de direitos de propriedade industrial é que, neste último, os bens “têm o dom da ubiquidade, isto é, podem ser licenciados a vários usuários e podem continuar a ser usados pelo seu titular, sem perda de sua integridade” (VIEGAS, 2007, p. 90).

O INPI (*Ibid.*) define os contratos de licença de patente e de desenho industrial como aquele que autoriza a exploração, por terceiros, do objeto de patente ou de desenho industrial, regularmente depositado ou concedido/registrado. Já o contrato de licença para uso de marca

refere-se ao instrumento que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no País.

Barbosa (2015, p. 521) afirma que a autorização conferida por meio de licença tem um aspecto puramente negativo, porquanto o titular do direito “promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto” da proteção. Por outro lado, possui também um aspecto positivo, que é a autorização para explorar ou usar o direito de propriedade industrial, com todos os seus poderes, instrumentos e meios que disto decorram.

Em relação às patentes (título I), o capítulo VIII da LPI/1996 regulamenta as modalidades de licença: a) licença voluntária (seção I); b) oferta de licença (seção II); e c) licença compulsória (seção III).

Apenas para elucidar, a oferta de licença é um serviço oferecido pelo INPI, em que o titular da patente solicita que o Instituto a coloque em oferta para fins de exploração, conforme dispõe o artigo 64 da LPI/1996⁴¹.

De acordo com o artigo 68 da LPI, o titular de uma patente fica sujeito ao seu licenciamento compulsório “se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei”⁴² (BRASIL, 1996), mediante decisão administrativa do INPI ou judicial. São também hipóteses de licença compulsória, conforme § 1º: a não exploração do objeto da patente no território brasileiro; ou a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Além disso, a licença compulsória também pode ser concedida nos termos do artigo 71 da LPI:

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público⁴³, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade,

⁴¹ Para mais detalhes a respeito desse serviço, sugere-se a leitura dos artigos 64 e 65 da LPI/1996.

⁴² Um caso interessante envolvendo o licenciamento compulsório por abuso de poder ocorreu durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, quando José Serra era Ministro da Saúde, e tratava sobre os medicamentos antirretrovirais para portadores do vírus HIV/AIDS. Recomenda-se a leitura da obra de Ardissonne (2014, p. 208-212) a respeito do assunto.

⁴³ O Decreto 3.201, de 6 de outubro de 1999, regulamenta o procedimento para concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional ou interesse público.

poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (BRASIL, 1996)

Viegas (2007) afirma que a licença compulsória não sujeita a perda da validade da patente, assim como obriga o licenciado a pagar *royalties* ao titular da patente.

A licença voluntária é aquela em que o titular (ou depositante, no caso de pedido) celebra contrato para exploração da patente ou do pedido de patente. É regulamentada pelos artigos 61 e 62 da LPI:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

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

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

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

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. (BRASIL, 1996)

A licença de uso de marcas⁴⁴, por sua vez, é prevista dentro do capítulo V (título III) da LPI:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as

⁴⁴ No caso das marcas apenas há o licenciamento voluntário, sendo que as hipóteses de oferta de licença e de licença compulsória limitam-se às patentes.

especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

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

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

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

Conforme se verifica dos artigos 61 e 139 da LPI/1996, tanto o pedido quanto a patente concedida ou a marca registrada podem ser licenciadas. Tal como ocorre na cessão, a mera expectativa de direito – no caso de o direito ainda não ter sido concedido/registrado – possibilita ao depositante que faça um contrato de licença, tal como ocorre na cessão.

Não obstante, fica suspensa a remessa de *royalties* para o exterior, tendo em vista que há apenas expectativa de direito, e não direito concedido/registrado. Os *royalties* ficam retidos, até que haja a concessão da patente ou o registro da marca. Contudo, Dannemann (2013, p. 155), afirma que “inexiste restrição legal ao pagamento de remuneração pelo licenciado antes da concessão da patente”.

O INPI vem adotando o entendimento de que os contratos de licença envolvendo pedidos depositados serão averbados a título gratuito, por se tratarem de expectativas de direito. Nesse sentido, como a data da concessão da patente e do registro de desenho industrial é a data do depósito do pedido no INPI, a remuneração advinda dos contratos de licença envolvendo esses direitos retroage à data do protocolo do contrato junto ao INPI⁴⁵.

No caso das marcas, como o registro é concedido com a publicação da decisão de deferimento do pedido, a remuneração dos contratos de licença retroage à data da expedição do certificado de registro de marca na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

⁴⁵ Essa data de início dos *royalties* é baseada na Decisão nº 9/2000, da Coordenação Geral de Tributação da SRF, mencionada no primeiro capítulo.

No tocante às partes no contrato de licença de direitos de propriedade industrial, tem-se a empresa licenciante, que é titular do direito de propriedade industrial, e a empresa licenciada, a qual é autorizada ao uso ou exploração do respectivo direito de propriedade industrial.

O objeto do contrato de licença de exploração de patentes, exploração de desenho industrial e de uso de marcas é, respectivamente, o pedido depositado ou a patente concedida, o pedido depositado ou o registro de desenho industrial e o pedido ou registro de marca, todos expedidos no Brasil.

Somente são considerados direitos de propriedade industrial aqueles que são concedidos ou registrados pelo INPI. Caso uma das partes contratantes, por exemplo, tenha uma patente depositada em outro País e não tenha ingressado com o pedido no Brasil para proteção da tecnologia, entende-se que o único modo de uma empresa brasileira adquirir esse conhecimento e remeter *royalties* para o exterior é por meio do contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*).

Dannemann (2013, p. 155), no que se refere às patentes, afirma que não há na LPI/1996 qualquer “obrigação de o depositante/titular fornecer ao licenciado conhecimentos e/ou tecnologias - *know how* - complementares não abrangidos pelo relatório e reivindicações do objeto do pedido e/ou patente licenciados”.

Os contratos de propriedade industrial devem indicar se a autorização para uso ou exploração é exclusiva ou não exclusiva, tendo em vista que o titular do direito poderá, a ser critério, dispor da tecnologia como bem entender, em conformidade a lei. No caso da licença exclusiva, o licenciante não poderá negociar o ativo com terceiros, tendo a licenciada o direito exclusivo de utilizá-lo ou explorá-lo, conforme o caso.

Além disso, caso o licenciante/titular autorize o sublicenciamento da patente é necessário que haja pactuação no contrato nesse sentido ou em eventual termo aditivo. Tal como ocorre na sublocação⁴⁶, o sublicenciamento não se presume, necessitando de consentimento expresso nesse sentido.

Observa-se que, por se tratar de contrato recaído sob um título provisório concedido pelo Estado, pelo INPI, o licenciamento desses direitos de propriedade industrial somente é possível enquanto estiver válida a patente, a marca ou o desenho industrial. Isso porque, passado o prazo de vigência, o respectivo título concedido pelo INPI terá expirado e,

⁴⁶ Conforme artigo 13 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei de Locações).

consequentemente, não haverá direito de exclusividade ao uso ou exploração pelo detentor.

4.1.2 Contratos de transferência de tecnologia e de franquia

Os contratos de transferência de tecnologia subdividem-se em fornecimento de tecnologia (*know-how*) e prestação de serviços de assistência técnica e científica. Considerando que o contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada é objeto deste estudo e seus aspectos serão tratados especificamente mais à frente neste capítulo, somente serão abordados, nesta seção, os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica (SAT) e de franquia.

O artigo 211 da LPI prevê que o INPI é o órgão competente para registrar os “contratos que impliquem em transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares” (BRASIL, 1996), a fim de que possam produzir efeitos perante terceiros. O prazo nesses casos é de trinta dias para decisão pelo INPI, contados a partir da data do pedido do registro.

A Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS), estabelecida pelo Decreto 7.708/2012, ao tratar sobre contratos de transferência de tecnologia (posição 1.1110) a considera como “a transferência formal de novas descobertas ou inovações resultantes de pesquisa científica administrada pelas instituições de pesquisa ou empresas para o setor industrial e comercial” (BRASIL, 2012).

Dentre as formas de transferência de tecnologia, tem-se: a) a compra e absorção de tecnologia; e b) prestação de serviços técnicos e de assistência técnica e científica. No primeiro caso, há um “um processo de avaliação e negociação para que sejam definidas a adequabilidade, viabilidade, condições de transferência, preços e prazos, bem como acertadas as bases segundo as quais será procedida a absorção pela empresa adquirente” (BRASIL, 2012).

No tocante à prestação de serviços técnicos e de assistência técnica e científica, o Decreto 7.708/2012 faz a ressalva de que somente são registrados perante o INPI aqueles contratos que tratem exclusiva e efetivamente de transferência de tecnologia, citando como exemplos “engenharia básica, engenharia de detalhamento, montagem, partidas (*start-up*) de unidades produtivas, regulação e recuperação de equipamentos, cursos tecnológicos e técnicos e treinamento de profissionais” (BRASIL, 2012).

No tocante à diferenciação entre *know-how* e SAT, Carvalho (2014) assevera que, apesar de ambos implicarem em transferência de

tecnologia, o SAT refere-se à transmissão de conhecimentos relativos a método ou sistema, bem como de ensinamentos para a realização do serviço. Sessa (2011) acrescenta que o SAT é uma obrigação acessória ao contrato de *know-how*.

Leonardos (1997, p. 95) esclarece que o contrato de SAT não se trata de mera prestação de serviços técnicos, pois não implicaria necessariamente em transferência de tecnologia. Acrescenta que

A rigor, a prestação de *serviços técnicos* se distingue da *assistência técnica* pelo fato de, na primeira, um profissional será remunerado para prestar determinado serviço (consertar um alto-forno siderúrgico; realizar uma avaliação do sistema de filtragem e emissão de poluentes de determinada indústria etc.), mas não para *ensinar* o tomador do serviço a realizar a tarefa.

Nesse sentido, o termo assistência técnica, utilizado pelas leis fiscais, sempre presume a transferência de tecnologia “porque implica na comunicação de informações, no fornecimento de *know-how*, ou, em outras palavras, em que o fornecedor *ensine* ao recipiente determinado método ou sistema” (LEONARDOS, 1997, p. 96).

4.1.2.1 Contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica (SAT)

O INPI (*Ibid.*), em sua página virtual, classifica os contratos de SAT como aqueles que “incluem a obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados”.

A NBS estabelece que os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica (posição 1.1110.10) determinam “as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados” (BRASIL, 2012).

De acordo com o INPI (*Ibid.*), são passíveis de registro os serviços relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como, por exemplo, um relatório. Além disso, os contratos de exportação de serviços de assistência técnica não são passíveis de registro junto ao INPI, baseado na Resolução BACEN nº 3.844, de 2010.

Para o INPI (*Ibid.*), o objeto do contrato de SAT deve estar relacionado com os serviços que impliquem em transferência de tecnologia, por se tratar da transmissão direta de conhecimentos e informações técnicas. Em outras palavras, deve compreender na transferência de tecnologia em si do conhecimento.

Ainda assim, é comum encontrar o contrato de SAT associado a um contrato de propriedade industrial, de transferência de tecnologia e de franquia, isto é, como uma das formas de aquisição do conhecimento ligado à tecnologia ou ao produto/serviço. Nestes casos, o INPI (*Ibid.*) ressalta que a soma dos pagamentos da prestação de serviço e outras modalidades contratuais averbadas/registradas no Instituto devem respeitar os limites estipulados na legislação fiscal, para fins de remessa e dedutibilidade.

No que se refere ao valor, o INPI (*Ibid.*) esclarece que o SAT deve explicitar, em seus termos contratuais, o:

[...] custo em função do número de técnicos estrangeiros e suas qualificações; número de horas/dias trabalhados por cada técnico, o valor das diárias (taxa/hora ou dia) detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

A vigência dos contratos de SAT varia de acordo com o período de prestação dos serviços definido no instrumento. O INPI registra o contrato pelo prazo previsto. Caso seja necessária a prorrogação, os interessados devem apresentar aditivo contratual, devidamente justificado, dentro do prazo do registro inicialmente concedido pelo INPI⁴⁷.

Viegas (2007) assevera que, como a LPI/1996 não trata especificamente dos contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, o Código Civil de 2002 é aplicável subsidiariamente, por não se tratar de instrumento que envolva leis trabalhistas. O CC/2002 dispõe sobre o contrato de prestação de serviço genérico pelos artigos 593 a 609.

⁴⁷ O INPI exemplifica como forma de justificativa para a prorrogação do SAT: apresentação de relatórios técnicos (justificar a necessidade de manutenção do vínculo contratual; descrever os serviços realizados; e informar sobre o processo de capacitação dos técnicos da empresa cessionária com identificação da categoria profissional) e financeiro (indicar os valores remetidos e, se for o caso, os valores ainda não remetidos por serviços já realizados).

4.1.2.1 Contratos de franquia

O INPI (*Ibid.*) define o contrato de franquia como aquele que se destina a concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas e/ou patentes, prestação de serviços de assistência técnica, fornecimento de tecnologia e/ou com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.

A Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que dispõe sobre os aspectos do contrato de franquia empresarial (*franchising*), determina em seu artigo 2º que a

[...] Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. (BRASIL, 1994)

O Decreto 7.708/2012 mantém o conceito de contrato de franquia apresentado pela legislação específica dentre as Nomenclaturas Brasileiras (1.1110).

Além da Lei 8.955/1994, o contrato de franquia é igualmente previsto na redação do artigo 211 da LPI/1996. Neste instrumento, ao contrário dos demais, como “o operador se disfarça inteiramente sob a pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva” (BARBOSA, 2015, p. 414).

De acordo com o INPI (*Ibid.*), esses contratos devem indicar a caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia, bem como o pedido ou a patente concedida, além da apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia (COF)⁴⁸.

⁴⁸ A COF, prevista nos artigos 3º, *caput*, e 6º da Lei 8.955/1994, é documento obrigatório na concretização de uma franquia e deve ser entregue ao franqueado no prazo de até dez dias antes da assinatura do contrato de franquia, sob pena de o franqueado poder arguir a sua anulabilidade e exigir a devolução das quantias pagas.

O artigo 3º da Lei 8.955/1994 determina a entrega da COF pelo franqueador ao futuro franqueado, contendo obrigatoriamente algumas informações (como o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”, etc.), dentre as quais se destacam as seguintes:

[...]

XIII - situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador;

XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a:

- a) know-how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e
- b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador; [...] (BRASIL, 1994)

As informações sobre a situação dos pedidos ou marcas registradas, bem como dos pedidos ou patentes concedidas, é de salutar importância para o franqueado, em razão de que os direitos de propriedade industrial envolvidos são fundamentais para a viabilização da franquia. Assim, o contrato de franquia deve indicar o licenciamento de uma marca registrada e/ou pedido de marca depositado, bem como a caracterização completa desta ou de um pedido ou patente concedida.

No que se refere ao inciso XIV do artigo 3º, verifica-se que se trata de relação diretamente ligada à concorrência e confidencialidade do negócio. Isto é, deve ser indicado na COF quais as restrições impostas pelas cláusulas de não-concorrência, de confidencialidade e sigilo das informações.

As partes no contrato de franquia são, de um lado, a empresa franqueadora, proprietária do modelo de negócio, e empresa franqueada, a qual é autorizada a utilizá-lo. O Decreto 7.708/2012 dispõe que o franqueador (*franchior*) é aquele que licencia a marca e os produtos, o qual deve ser comerciante, pessoa física ou jurídica. Já o franqueado é aquele que explora a marca e os produtos recebidos do franqueador, que também deve ser comerciante.

No que se refere ao objeto do instrumento, o INPI (*Ibid.*) define que o contrato de franquia deve relacionar as marcas e/ou os pedidos de registro, as condições de exclusividade e subfranqueamento, se haverá prestação de serviços, bem como outros aspectos julgados necessários.

A subfranquia implica em uma autorização concedida pelo franqueador a um ou mais franqueados firmarem contrato de subfranquia com terceiros, na qualidade de subfranqueadores, aplicando-se os termos do artigo 9º da Lei 8.955/1994.

O INPI (*Ibid.*) acrescenta que os contratos de franquia normalmente estipulam taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de *royalties* (percentual sobre o preço líquido de vendas dos produtos e/ou serviços prestados); taxa de publicidade (percentual sobre vendas), além de outras taxas.

Nesse mesmo sentido, o Decreto 7.708/2012 regulamenta que, para conceder a franquia, o franqueador cobra uma taxa de filiação do franqueado, bem como exige uma caução em dinheiro para garantir o futuro fornecimento das mercadorias. O franqueador pode cobrar também, conforme o caso, um percentual sobre as vendas efetuadas pelo franqueado, a título de *royalties*.

Em relação ao vínculo ocasionado pelo contrato de franquia, o Decreto 7.708/2012 estabelece que

Não há vínculo empregatício entre o franqueado e o franqueador e, por isso, eles possuem autonomia, econômica e jurídica, e respondem pelos atos que praticarem, não existindo, portanto, nenhuma responsabilidade solidária entre os mesmos. (BRASIL, 2012)

Considerando que o contrato de franquia se relaciona diretamente com direitos de propriedade industrial, o prazo de vigência do instrumento se dará de acordo com os termos contratuais e enquanto perdurar a situação regular dos pedidos ou registros de marcas junto ao INPI.

Assim, demonstrou-se uma síntese dos contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica e de franquia, ambos previstos pelo artigo 211 da LPI/1996. Estudar-se-á, a partir de agora, os aspectos específicos da contratação internacional de tecnologia não patenteada.

4.2 ASPECTOS CONTRATUAIS DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (*KNOW-HOW*)

O contrato de fornecimento de tecnologia, ou apenas contrato de *know-how*, é uma das modalidades de contratos de tecnologia objeto de registro junto ao INPI, por força do artigo 211 da LPI/1996.

Além do referido artigo, o contrato de know-how somente é regulado por normas de cunho tributário, fiscal e cambial; não havendo, portanto, legislação que trate especificamente sobre os termos desse contrato tão importante para o mercado da tecnologia nacional.

Ao que parece, a pouca regulamentação que há no País a respeito do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada, denota grande divergência na doutrina sobre as suas cláusulas contratuais e, principalmente, os limites da atuação do INPI nesse instrumento.

Quando se estudou o Ato Normativo 15/1975 do INPI no segundo capítulo, foi possível verificar que o Instituto determinou diversas disposições restritivas em relação ao contrato de *know-how*. O Ato já foi revogado há muitos anos e o próprio INPI modificou sua posição, quando do registro desse instrumento, em consonância com as políticas industriais do País. Contudo, determinadas normas do referido Ato continuam em vigência, ainda que não expressamente estipuladas.

Desse modo, a presente seção abordará o conceito do contrato, a sua natureza jurídica, bem como suas principais cláusulas, com base na doutrina e no que o INPI vem adotando. Ao final, ter-se-á algumas considerações sobre essa modalidade contratual.

4.2.1 Conceito e características

O contrato de *know-how* (ou fornecimento de tecnologia) é compreendido como um instrumento que implica em transferência de tecnologia, nos moldes do disposto no artigo 211 da Lei 9.279/1996. Sobre este acordo, Barbosa (2015, p. 468) destaca que “tratando de negócios jurídicos relativos a certos conhecimentos técnicos não livremente acessíveis, tais acordos são designados na prática internacional como contratos de saber fazer, ou, mais usualmente, de *know-how*”.

O INPI (*Ibid.*) apresenta o contrato de fornecimento de tecnologia como o instrumento

[...] que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (*Know-How*).

Assim, o contrato de fornecimento de tecnologia compreende no compartilhamento de conhecimentos e técnicas não amparados por

direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços. Para o INPI (*Ibid.*) o contrato de *know-how* deve conter uma indicação perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia.

Segundo a NBS, o fornecimento de tecnologia, por meio da disponibilização de *know-how*, se dá mediante “contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos, fórmulas e de técnicas secretas não amparados pelo Direito de Propriedade Industrial, destinados à produção de bens e de serviços” (BRASIL, 2012).

No tocante aos contratos de tecnologia não patenteada, Barbosa (2015, p. 413) assevera que, diferentemente das licenças e cessão de direitos de propriedade industrial, nos demais contratos “não se paga pelo direito de usar uma tecnologia, mas pela própria tecnologia, ou pelos produtos de sua aplicação”.

Neste caso, o objeto do contrato é a tecnologia indisponível ou o corpo de conhecimentos tecnológicos de que a empresa precisa adquirir de forma onerosa. Com frequência “o que se compra não é uma técnica, um processo ou produto novo, mas os dados da experiência adquirida no uso da técnica em escala industrial”, cujas informações normalmente são secretas e limitadas dentro do ambiente organizacional da empresa e que refletem a própria estrutura desta instituição (BARBOSA, 2015, p. 413-414).

Acrescenta Barbosa (2006) que, enquanto a patente é definida por um direito de exclusividade, o *know-how* compreende uma situação de fato em que a empresa detém conhecimentos técnicos específicos que lhe darão vantagem em relação à concorrência. Para Flores (2008), o *know-how* pode ser concebido como uma tecnologia com aplicabilidade industrial e não patenteada, mas desde que plenamente identificada.

O Regulamento (CE) 772/2004, da Comissão das Comunidades Europeias dispõe que o *know-how* (ou saber-fazer) é

[...] um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que é:

- i) secreto, ou seja, que não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção,
- ii) substancial, ou seja, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais, e
- iii) identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber--fazer preenche os critérios de

carácter secreto e substancial. (UNIÃO EUROPEIA, 2004)

Denota-se que o *know-how* pressupõe a inexistência de uma patente, o que não quer dizer que não possa ser patenteável. Explica-se: uma determinada tecnologia pode ser objeto de patente fora do País e não estar protegida no Brasil, ante o princípio da territorialidade; ao mesmo tempo em que é possível o próprio detentor da tecnologia optar por não a patentear (segredo industrial); e, ainda, a tecnologia não ser patenteável, nos termos previstos da LPI/1996.

A autora Zaitz (2007, p. 31), após analisar a definição de diversos doutrinadores nacionais e estrangeiros, afirma que para se conceituar o *know-how* é necessário compreender se é: a) apenas conhecimentos ou também habilidades pessoais; b) apenas conhecimentos secretos; e c) *know-how* industrial ou também comercial.

Zaitz (2007, p. 39) acrescenta que o entende como “conhecimentos técnicos (não-patenteados) ou comerciais que tenham valor econômico, sejam transmissíveis, sejam secretos ou relativamente secretos (isto é, cujo acesso por outras pessoas que atuam em determinado ramo industrial ou comercial seja difícil), e que tragam vantagem competitiva para seu detentor”.

É importante verificar, por fim, que não se pode confundir a concepção de tecnologia e com a de inovação⁴⁹, porquanto “pode haver tecnologia que se qualifique como inovadora, pode igualmente haver tecnologia valiosa – e objeto de transferência – que não seja necessariamente uma inovação” (VIEGAS, 2007, p. 148). Como visto, o contrato de *know-how* envolve, na sua essência, conhecimentos técnicos, de modo que seu objeto pode ou não se tratar de uma inovação.

4.2.2 Know-how x Segredo

Segundo Pimentel et al (2012, p. 142), o segredo pode se relacionar a um conhecimento de comércio ou de indústria. No primeiro caso, este segredo não possui aplicabilidade industrial, fazendo com que o agente inovador obtenha vantagem competitiva por meio de um conhecimento

⁴⁹ O conceito de inovação conferido pela redação da Lei 13.243/2016 (Código de CT&I) é a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho” (artigo 2º, inciso IV).

obtido, como por exemplo a utilização de uma pesquisa, onde se verifica que se pode produzir mais de um determinado produto. Já o segredo industrial normalmente é associado ao *know-how*, referindo-se a tudo aquilo que se refere ao procedimento, à parte dinâmica do segredo, ao “saber fazer” algo.

Conforme estudado no primeiro capítulo, a LPI/1996 prevê, em seu artigo 195, que a divulgação exploração ou utilização, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, caracteriza o crime de concorrência desleal. Não serão consideradas informações ou dados confidenciais, quando: sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, ainda que após o término do contrato.

A título de conhecimento, a recente Diretiva 943, de 8 de junho de 2016, da União Europeia regulamenta as regras relativas à proteção contra a aquisição, a utilização e a divulgação ilegais de segredos comerciais em seu âmbito, o qual se sugere a leitura para mais informações.

Leonardos (1997, p. 95) afirma que o conceito de contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*) pode refletir a diferença entre a tecnologia como um gênero, em sentido amplo, e o segredo empresarial, isto é:

[...] entendemos que o contrato de *know-how* pode ter por objeto tecnologia sigilosa bem como a que esteja em domínio público. As obrigações das partes serão, naturalmente, distintas em um caso e em outros.

A semelhança entre o segredo industrial e o *know-how* é o sigilo, isto é, o acesso restrito à informação, de modo que se trata de uma informação que determinadas pessoas não sabem, mas não necessariamente que ninguém tenha conhecimento. Entretanto, caso esse segredo seja revelado o ativo cai em domínio público, podendo ser utilizado por quem tenha interesse, tendo em vista que não existe mais proprietário, sendo que “o único procedimento que o possuidor do segredo revelado pode adotar é provar quem praticou o ato ilícito de revelação, utilização ou exploração do segredo e processar/denunciar os responsáveis” (PIMENTEL et al, 2012, p. 144).

Acrescenta Viegas (2007) que o segredo é um bem imaterial de grande valia para o seu detentor e pode estar relacionado tanto a uma produção industrial quanto agrícola, seja de prestação de serviços ou

questões comerciais, administrativos ou estratégicos de um empreendimento.

Nesse particular, é possível afirmar que o segredo é uma espécie do gênero *know-how*. Isso porque, o contrato de fornecimento de tecnologia pode ou não se referir a um segredo. Conforme mencionado na subseção anterior, *know-how* pressupõe a inexistência de uma patente, porém isso não significa necessariamente que há um segredo sobre a tecnologia. Por exemplo, no caso de uma patente concedida no exterior e que não foi objeto de proteção no Brasil, há um “domínio público” sobre a tecnologia em si, o que não impede a celebração do contrato de *know-how* e, ao mesmo tempo, não diz respeito a um segredo empresarial da tecnologia.

Assim, o segredo é espécie do gênero *know-how*.

4.2.3 Natureza jurídica

No tocante à natureza jurídica do contrato de *know-how*, Barbosa (2015) assevera que parte da doutrina o considera uma empreitada mista, tal como um contrato de ensino. Outra parte da doutrina, no entanto, compreende que se trata de um contrato atípico, em razão da complexidade das obrigações constantes do instrumento. Há uma terceira corrente minoritária da doutrina que entende ser uma locação, usufruto, comodato.

Para Barbosa (2015) o contrato de *know-how* possui natureza jurídica de “*quase-propriedade*”, na medida em que o detentor pode excluir terceiros do uso, sem sua autorização, e pode ter um controle econômico sobre a disponibilidade do valor, porém não possui um mecanismo jurídico de proteção que permite excluir todo e qualquer concorrente do acesso e uso desse valor.

Segundo Zaitz (2007), o contrato de *know-how* pode ser uma cessão ou uma licença. No primeiro caso, haveria uma transferência de titularidade, enquanto no segundo a titularidade permanece com o detentor do *know-how*. Contudo, esclarece que há divergência de entendimentos quanto a possibilidade de o detentor (cedente) permanecer explorando o *know-how* concomitantemente ao cessionário. Parte compreende não ser possível, pela transferência do direito, e a outra parte compreende que o contrato de *know-how* não se assemelha ao de patentes e marcas, em que há transferência definitiva.

No contrato de licença de *know-how*, por sua vez, há uma transferência temporária dos conhecimentos, em que é conferido o direito de utilizar daqueles conhecimentos por um determinado período de

tempo. Zaitz (2007) assevera que há países em que entendem pela impossibilidade do licenciamento, uma vez que o receptor da tecnologia adquire os conhecimentos de forma definitiva; defendo, contudo, essa modalidade de contratação, com fundamento no princípio da autonomia das vontades.

No mesmo sentido, Assafim (2005, p. 210) define o contrato de *know-how* como uma licença – inclusive denominando de “Contrato de Licença de *Know-How*” – em que o licenciante/fornecedor autoriza um terceiro receptor/licenciado a explorar conhecimentos técnicos consubstanciados em um segredo industrial. É um negócio jurídico em que o titular do *know-how* autoriza a outra parte “a explorá-lo durante um tempo determinado e, com este fim, obriga-se a pô-lo em seu conhecimento efetivo”.

Com o intuito de justificar sua posição, Assafim (2005, p. 211) assevera que na cessão há uma transferência de titularidade, ao passo que na licença o fornecedor da tecnologia permanece explorando-a. Acrescenta que no caso de cessão, o cedente fica proibido de explorar o *know-how* “enquanto não divulgado e perdido o seu caráter secreto”.

Em sentido contrário, o Decreto 7.708/2012, na nota explicativa sobre o contrato de fornecimento de tecnologia, estabelece que

[...] A tecnologia adquirida torna-se propriedade da empresa receptora, devendo o fornecedor transmitir à adquirente todas as informações necessárias para seu uso adequado. É de fundamental importância a negociação sobre a propriedade dos melhoramentos desenvolvidos pela compradora durante o prazo de vigência do contrato de transferência de tecnologia (BRASIL, 2012).

Da redação da norma acima referendada, colhe-se que, ao tornar a tecnologia propriedade da empresa receptora, a legislação adotou a concepção de que o contrato de *know-how* implica na cessão do objeto e dos conhecimentos advindos da sua contratação.

4.2.4 Principais cláusulas

Pimentel et al (2012, p. 142) explica que o *know-how* pode ser transferido por meio de um contrato entre o detentor dessa técnica ou tecnologia e o receptor interessado em fazer uso desse conhecimento, sendo que dois aspectos devem ser observados nessa contratação:

[...] o valor do *know-how* está diretamente relacionado à sua inacessibilidade pelos demais concorrentes, e a execução do contrato deste implica reprodução, conforme certos limites, de uma estrutura de produção específica, existente no agente ofertante/locador e copiada pelo agente receptor/locatário.

Para Barbosa (2015) o pacto deverá conter, essencialmente, três cláusulas: a) o fornecedor da tecnologia se compromete a repassar experiências empresariais ao receptor, de modo a transmitir os meios precisos e suficientes para transferência de uma oportunidade empresarial, consubstanciada no pacto; b) o receptor se obriga a retribuir essa transmissão; e c) o receptor se compromete a manter o objeto do contrato em sigilo, para que outros não tenham acesso às informações.

De outro lado, IDS (2013) afirma que os dados mínimos a serem inseridos no contrato de fornecimento de tecnologia são: a) a definição da tecnologia não patenteada objeto do contrato (o *know-how*), determinando-se as informações técnicas que serão repassadas e sua forma de transmissão, b) previsão do prazo contratual, não podendo ser mais do que cinco anos, prorrogável por mais cinco, c) determinar a remuneração contratual, como pagamentos fixos ou percentuais sobre o valor líquido da venda dos produtos – devendo-se atentar para a questão da legislação atinente às empresas com vinculação, e d) especificar a parte contratante que será responsável pelo pagamento do imposto de renda recaído sobre as remessas.

Segundo Flores (2008), são partes contratantes o detentor da tecnologia (transferente) e o receptor da tecnologia, sendo que ambos possuem obrigações contratuais. O detentor deve fornecer o conhecimento objeto do contrato, de maneira que o receptor consiga aproveitá-lo e aplicá-lo industrialmente, por meio de atualizações, treinamento pessoal, etc. O receptor, por outro lado, além de efetuar o pagamento do preço ajustado, igualmente fica obrigado a informar sobre os resultados obtidos a partir da aplicação daqueles conhecimentos e também a manter sigilo sobre as informações passadas durante a vigência do contrato.

O INPI (*Ibid.*) expõe que o objeto do contrato de fornecimento de tecnologia deve conter a identificação dos produtos e/ou processos no setor industrial em que será aplicado, bem como a tecnologia e

conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa receptora.

Entende-se que, em virtude de o objeto do contrato possuir um valor – muitas vezes determinado pelo próprio montante disposto no contrato, normalmente os contratos de *know-how* são onerosos; não há, porém, impedimento de que sejam gratuitos. Flores (2008) revela que há Organizações Internacionais em busca de cooperação no desenvolvimento econômico, mediante a transferência tecnologia.

No que se refere à personalidade dos contratos de *know-how*, estes são personalíssimos (*intuitu personae*). Conforme afirma Prado (1997), esse caráter personalíssimo se dá principalmente em razão dos riscos assumidos pelo detentor originário da tecnologia e decorrentes de sua transferência.

Nader (2008) acrescenta que, salvo disposição em contrário, o contrato de fornecimento de tecnologia é intransferível, porquanto a tecnologia objeto do instrumento não é de conhecimento público, motivo pelo qual classifica a relação como *intuitu personae*.

Em relação às consequências do registro do contrato junto ao INPI, conforme já mencionado alhures, esse implica na legitimação de pagamentos para o exterior; na dedutibilidade fiscal (quando for o caso) para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados; e na produção de efeitos perante terceiros.

Entretanto, Barbosa (2015, p. 444) esclarece que a legislação atual não determina uma “obrigação incondicional de submeter contratos à averbação do INPI, a não ser como pré-requisito para obtenção de direitos resultantes da averbação”.

No que concerne ao propósito da averbação/registo dos contratos junto ao INPI, Barbosa (2015) lista uma série de finalidades pelas quais entende que a atuação da Autarquia se dá nos contratos, como por exemplo: interesse público na transferência de tecnologia; cumprimento da legislação fiscal e tributária; atendimento à legislação da repressão ao abuso do poder econômico; entre outros.

Como visto no primeiro capítulo, o §3º do artigo 12 da Lei 4.131/1962 estabelece um limite temporal de cinco anos, prorrogável por igual período, para a dedução das despesas com o *know-how*. Para Zaitz (2007) tal limitação decorre da política nacional de aceleração da absorção da tecnologia e, via de consequência, para privilegiar o sistema de patentes, uma vez que – em relação à patente – é possível o pagamento de *royalties* durante todo o prazo de vigência do direito de propriedade industrial.

Timm (2009, p. 77) explica que “existe uma limitação de cinco anos, renováveis por mais cinco, segundo a inexplicável práxis do INPI”. De acordo com os comentários à LPI/1996, IDS (2005, p. 460) assevera que é possível justificar o prazo imposto pelo INPI, na medida em que haveria a “aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal fixado no §3º do art. 12 da Lei n 4.131/62 para contratos de transferência de tecnologia como limite de validade de tais contratos”.

Zaitz (2007), em sentido contrário, faz uma crítica ao fato de o INPI justificar a restrição do prazo do contrato de *know-how* pelo igual período de duração do contrato, porquanto entende que a norma se refere tão somente à dedutibilidade fiscal dos pagamentos, porém não diz respeito ao prazo de validade dos contratos.

Nesse ponto, surge a questão da cessação do uso do contrato de *know-how*. Havendo divergência quanto à natureza jurídica do contrato e o seu prazo de vigência, igualmente surge o questionamento em relação à cessação de uso da tecnologia, com o fim do prazo.

Barbosa (2013, p. 22) assevera que, em que pese tenha ocorrido a revogação do Ato Normativo 15/1975 e da atual impossibilidade de intervenção discricionária do INPI na transferência de tecnologia, “tal ato documenta o entendimento mantido até os dias de hoje pela autarquia, ou seja, que os direitos não suscetíveis de proteção pela propriedade industrial, mas apenas pela concorrência desleal, não são passíveis de licença, mas apenas de venda”. Desse modo, sustenta que o INPI continua sem admitir disposições contratuais que limitem o uso da tecnologia fornecida após o prazo contratual.

Para Dannemann (2005), o INPI não aceita cláusulas que determinem a devolução da tecnologia após o término ou rescisão do instrumento, tendo em vista que não o considera como um direito de propriedade, de modo que o receptor adquire a tecnologia e, ao findar o contrato, pode continuar livremente utilizando-a.

Destaca-se, a respeito disso, que existe a cláusula de não-concorrência, a fim de impedir que o receptor da tecnologia a utilize por um determinado prazo após a rescisão do contrato. No que concerne aos aspectos concorrenciais do contrato de *know-how*, deve-se observar as cláusulas relacionadas ao Direito da Concorrência, regidas pelas Leis 8.884/1994 e 12.529/2011, o artigo 10 *bis* da CUP, o artigo 40, §2º, do TRIPS.

O segredo industrial, o *know-how* e a confidencialidade são mecanismos comumente utilizados pelas organizações como forma de reter o conhecimento dentro do seu escopo, concedendo-lhe vantagem

competitiva perante as demais empresas. Ressalta-se que os aspectos concorrenciais e de confidencialidade estão intimamente atrelados.

Nesse ponto, ressalta-se a expressão “confidencialidade”, tradicionalmente prevista nos contratos de transferência de tecnologia. É considerada cláusula essencial, pela qual as partes contratantes obrigam-se a manter como confidenciais e sigilosas todas as informações e dados revelados, transmitidos e/ou divulgados por conta do contrato. Além da responsabilidade pelo crime de concorrência desleal, determinada pela LPI/1996, os contratos normalmente preveem a aplicação de multa e/ou a rescisão contratual, em caso de infração da cláusula de confidencialidade.

A cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how* é aquela responsável pela manutenção do segredo do objeto do contrato. O segredo é crucial para manter “o valor econômico e a vantagem competitiva conferida pela exploração da tecnologia” (PRADO, 1997, p. 138), sendo considerado por muitos como requisito do *know-how*. Assim, esta cláusula não protege apenas informações confidenciais, mas também resguarda o valor econômico da tecnologia.

De acordo com Pimentel et al (2012, p. 145), a confidencialidade é violada pela “divulgação, exploração ou utilização, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, por quem a eles tem acesso, mediante relação contratual ou empregatícia”, ainda que após o término do contrato.

O INPI, por seu turno, não aceita a “cláusula de confidencialidade perpétua”, limitando a confidencialidade ao tempo de duração do contrato. Nessa concepção, o INPI explica que após a transferência da tecnologia, esta já foi incorporada pela empresa receptora, não havendo razão para a manutenção do sigilo após o término do instrumento, muito menos para a devolução da tecnologia transmitida (IDS, 2005, p 451).

Assim, a presente seção demonstrou alguns aspectos relacionados ao contrato de fornecimento de tecnologia não patenteadas. No próximo capítulo esse instrumento voltará a ser analisado, apresentando-se a síntese do entendimento adotado pelo INPI, a respeito das suas principais cláusulas.

4.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO

Conforme tem sido estudado, apesar de não haver uma norma que determine o exame de mérito pelo INPI nos contratos de tecnologia, a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, responsável pela

averbação ou registro dos instrumentos, possui como uma “política interna” de exame de mérito das cláusulas contratuais.

Pode-se dizer que o contrato de *know-how* é um dos instrumentos mais importantes no cenário brasileiro, quando se observa a ascensão da indústria mundial do conhecimento. A escolha do contrato de fornecimento de tecnologia como objeto central do trabalho dá-se pelo fato de que o *know-how* não possui regulamentação no âmbito brasileiro. A única norma que dispõe sobre o registro dos contratos de tecnologia é o artigo 211 da LPI/1996, além daquelas de cunho fiscal e cambial, que se aplicam a todos os outros contratos.

No caso dos contratos de propriedade industrial, quais sejam licenças e cessões de patentes, marcas e desenhos industriais, a análise realizada pelo INPI é baseada substancialmente no que a lei determina. Como se tratam de direitos concedidos ou registrados pelo INPI e regulamentados pela LPI/1996, evidente que a negociação deve levar em consideração todos os seus aspectos, como, por exemplo, o prazo de vigência do contrato não pode ultrapassar o prazo de validade do respectivo direito.

Por outro lado, o contrato de franquia, além da previsão no artigo 211 da LPI/1996, possui a Lei 8.955/1994 tratando sobre os seus termos e condições, inclusive determina as informações que devem estar contidas na Circular de Oferta de Franquia a ser entregue para o franqueado.

O contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica, apesar de inserido no mesmo contexto de transferência de tecnologia do artigo 211 da LPI/1996, é um instrumento particularmente mais simples, por envolver a assistência de pessoas e cujos prazos de vigência normalmente são menores para aquisição da competência. Ainda assim, o Código Civil de 2002 dispõe sobre o contrato de prestação de serviço genérico nos artigos 593 a 609, sendo aplicável subsidiariamente ao contrato de SAT.

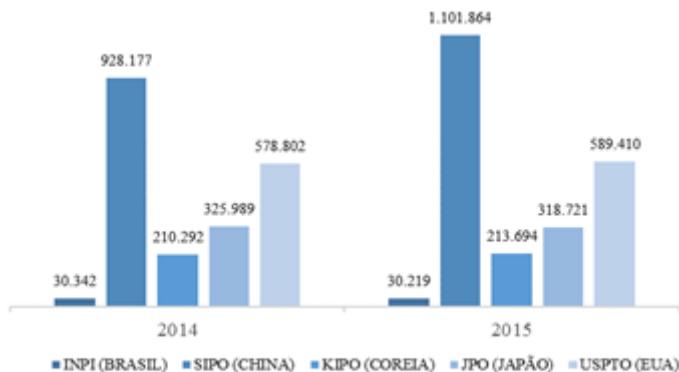
Em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia, não há lei que estabeleça parâmetros para o *know-how* e, via de consequência, para a sua contratação. Exemplo claro disso é que não existe norma determinando o prazo de vigência do contrato de fornecimento de tecnologia.

Não obstante, o contrato de fornecimento de tecnologia não patentada igualmente é um dos pactos mais complexos e controversos. Diversos questionamentos vêm à mente quando se aborda esse instrumento. Contudo, as respostas somente são fornecidas pela doutrina e, em pouquíssimos casos pela jurisprudência dos Tribunais ou do CADE.

Como a ideia de contrato de *know-how* abrange qualquer tecnologia não amparada por direitos de propriedade industrial, mais precisamente por patente, está-se diante de um grande leque de opções de tecnologias que podem ser contratadas fora do País, mediante remessa de *royalties* para o exterior.

Nesse ponto, elaborou-se o Gráfico 5 para demonstrar a diferença entre o número de depósitos de patentes no Brasil comparado aos principais escritórios de patentes do mundo. Os dados foram fornecidos pela base da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, disponível em seu site.

Gráfico 5 – Número de Depósitos de Patentes (2014-2015)



Fonte: Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO).
Elaboração própria, 2017.

Nota-se que a importância dos contratos de fornecimento de tecnologia no Brasil fica ainda mais evidente quando se faz uma análise comparativa do número de depósitos de patentes anuais. É indiscutível que existem diversas questões envolvendo essa imensa diferenciação, a começar pelo fato de que o Brasil é um país em desenvolvimento.

O gráfico acima denota a relevância do contrato de *know-how* no sistema brasileiro de propriedade intelectual, principalmente quando esse é o instrumento responsável pelo maior número de remessa de *royalties* e assistência técnica para o exterior, conforme demonstrado nos Gráficos 3 e 4 do segundo capítulo.

Entretantes, verificou-se que há uma enorme lacuna na legislação brasileira a respeito desse instrumento, além de a própria doutrina não possuir uma unanimidade sobre os seus aspectos. O INPI baseia-se em

legislações fiscais e cambiais para realizar o exame nos contratos, porém nada disso é expressamente regulamentado.

Assim, o próximo capítulo tem como objetivo discutir aspectos relacionados ao exame dos contratos de tecnologia pelo INPI e a sua ligação com o contrato de *know-how*, pelo estudo de: três *leading cases* que estão tramitando junto ao Poder Judiciário a respeito do assunto; de dois Projetos de Lei da Câmara dos Deputados; algumas iniciativas do setor privado em relação à atuação do INPI; e uma síntese do entendimento do INPI em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada (*know-how*).

5 O EXAME DE MÉRITO DOS CONTRATOS PELO INPI E O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (*KNOW-HOW*)

Há muito se debate a respeito do exame de mérito dos contratos de tecnologia feito pelo INPI. Buscando a doutrina sobre o assunto, verifica-se que desde a criação do Instituto há divergência sobre os limites da sua atuação na análise dos contratos de tecnologia, principalmente após a edição do já revogado Ato Normativo 15/1975.

Ainda que a lei outorgasse o dever de o INPI realizar o exame de mérito nos contratos, parte dos estudiosos entendiam que a postura de interferência do Instituto era demasiada, o que veio a ser flexibilizado com a Resolução 22/1991 e posteriormente obstado pelo Ato Normativo 120/1993.

Na prática, o exame continuou sendo realizado, inclusive após a edição do Ato Normativo 135/1997 e da IN 16/2013, atualmente vigente. Resgatando parecer emitido pela ABPI, logo após a entrada em vigor do Ato 135/1997, a Associação (1997, p. 49-50) afirma que a LPI/1996 “redefiniu a atuação do INPI retirando-lhe especificamente a competência para regular a transferência de tecnologia, embora o INPI mantenha a função de averbar contratos”.

Diversos são os doutrinadores que abordam a questão da legitimidade do exame de mérito do INPI nos contratos de tecnologia. Contudo, este capítulo limitar-se-á a estudar o posicionamento do Poder Judiciário, Projetos de Lei que visam regulamentar a LPI/1996, bem como algumas iniciativas do setor privado que tratam sobre essa questão.

No tocante ao Poder Judiciário, há três *leading cases* a respeito do assunto, dentre os quais recentemente houve o julgamento de um dos processos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo considerado o primeiro precedente nesta Corte a tratar sobre os limites da atuação do INPI nos contratos de tecnologia. Os outros dois processos continuam pendentes de julgamento pelo STJ.

Não obstante, há dois Projetos de Lei da Câmara dos Deputados, um já arquivado e o outro em trâmite, com o objetivo de alterar a redação do artigo 211 da LPI/1996 e regulamentar o exame de mérito nos contratos de tecnologia pelo INPI. Analisar-se-á também algumas iniciativas do setor privado em relação à atuação do INPI nos contratos de tecnologia, em especial às sugestões da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI).

Ao final do capítulo, apresentar-se-á uma síntese do entendimento do INPI em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*), com alguns comentários da autora.

5.1 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O EXAME DE MÉRITO

Poucos são os casos que foram ao Poder Judiciário em relação aos contratos de tecnologia, mais especificamente sobre o exame de mérito realizado pelo INPI. O primeiro, e único até hoje, julgamento sobre o assunto em Tribunais Superiores ocorreu no ano de 1982, por meio de decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a ementa da decisão:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE ESTRANGEIRA. COMPETÊNCIA DO INPI PARA DECIDIR SOBRE AS MELHORES CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS CONTRATOS DE LICENÇA (ART-126 DA LEI N. 5.772/71 E ART-2., PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 5.648/70). INVOCAÇÃO DOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO PREQUESTIONADOS. (STF, AI 87836 AgR, Relator(a): Min. DÉCIO MIRANDA, Segunda Turma, julgado em 29/06/1982, DJ 20-08-1982 PP-07874 EMENT VOL-01263-01 PP-00223)

Todavia, essa decisão deu-se durante o período em que a Lei 5.648/1970 determinava expressamente, no parágrafo único do artigo 2º, a o poder/dever do INPI realizar a análise dos contratos de tecnologia, com vistas ao desenvolvimento econômico do País.

Após a entrada em vigor da LPI/1996 e a revogação do citado parágrafo único, ocorreram três casos emblemáticos no que concerne à legitimidade do exame de mérito dos contratos de tecnologia pelo INPI.

Os processos a seguir estudados tratam-se de Mandados de Segurança⁵⁰ impetrados contra o INPI. Todos foram julgados pela 2ª

⁵⁰ O Mandado de Segurança é uma modalidade de ação judicial, regulamentada pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, e destina-se a proteger “direito líquido e certo”, na hipótese em que, “ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer

Turma Especializada em Direito Penal, Previdenciário e da Propriedade Industrial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que abrange os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

O primeiro caso estudado foi recentemente julgado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça e os outros dois processos estão pendentes de julgamento pela Quarta Turma do STJ.

5.1.1 O caso Unilever x INPI

Em 2006, a Unilever Brasil Ltda. e a Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (receptoras de tecnologia) ingressaram com o Mandado de Segurança 2006.51.01.511670-0 contra decisão administrativa do INPI. Este caso é extremamente interessante para o objeto desta dissertação, na medida em que trata sobre o exame de mérito do INPI em contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*). Conforme será visto, houve interpretação do Instituto das normas cambiais aplicáveis a essa modalidade contratual.

Aduzem as empresas que firmaram contrato com a empresa Unilever N.V (fornecedora/detentora) para fornecimento de tecnologia (*know-how*), cuja remuneração se daria de acordo com percentuais de vendas, e apresentaram tais instrumentos para registro perante o INPI, nos termos do artigo 211 da LPI/1996. Os contratos estipulam a aquisição do conhecimento relacionados à composição, formulação, produção, fabricação, especificação, distribuição, padrões de qualidade e venda de produtos e/ou serviços.

Entendem, contudo, que o INPI extrapolou seu papel de cartório, ao transformar os contratos de onerosos em gratuitos, o que impediu a transação realizada, por meio do fornecimento de tecnologia pela detentora. Além disso, “o INPI, exercendo poder que nenhuma lei lhe confere, declarou várias cláusulas dos contratos inaplicáveis ou nulas” (JFRJ, 2006b, p.5).

Segundo as empresas, durante o processo de registro, o INPI formulou diversas exigência para modificação das cláusulas contratuais, o que afirmam ter realizado. Entretanto, em ambos os casos, o Certificado

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Nos casos, as empresas alegam que o INPI agiu fora de sua atribuição meramente cartorial no registro ou averbação dos contratos de tecnologia. Os impetrantes são os autores da ação (empresas) e a autoridade impetrada é o réu (INPI).

de Averbação constou como moeda de pagamento o euro e o valor “*NIHIL*”⁵¹, ou seja, os *royalties* convencionados foram excluídos.

Juntamente com os Certificados de Averbação 050431 (Unilever Brasil Ltda) e 050430 (Unilever Bestfoods Brasil Ltda), o INPI encaminhou uma carta informando que: os contratos de fornecimento de tecnologia haviam sido registrados isentos de remuneração (sem remessa de *royalties*); as cláusulas que determinavam a renovação automática dos contratos eram nulas de pleno direito. Desse modo, as empresas alegam que houve abuso de poder e desvio da função legal do INPI no registro dos contratos de fornecimento de tecnologia.

As impetrantes alegam que o INPI entendeu que, como as essas já haviam averbado, cada uma, contratos de licença de uso de marcas, celebrados com a mesma Unilever N.V., remunerados a 1% (um por cento), isto é, dentro do limite que estabelece a Portaria MF 436/1958⁵², não seria cabível pagar para a mesma parte, por fornecimento de tecnologia.

Por fim, as impetrantes requereram a concessão da segurança para fins de anulação do “ato ilegal e praticado com abuso de poder, pelo Impetrado, determinando-se a retificação definitiva dos registros dos contratos de transferência de tecnologia ns. 050431 e 050430 para que conste como remuneração o valor de 3% (três por cento) calculado sobre as vendas líquidas dos produtos objeto dos aludidos contratos” (JFRJ, 2006b, p. 25).

Em sua manifestação, a Procuradoria do INPI, afirma que cabe ao Instituto a análise de eventual abuso de direito pela via da contratação da tecnologia e dos preços praticados no mercado local e internacional. Desse modo, o INPI examina se a fornecedora de tecnologia busca exercer de forma abusiva posição dominante, aumento arbitrário de lucros ou prejudicar a livre concorrência.

O INPI assevera que, apesar de terem sido permitidas, a partir de 1991 (artigo 50 da Lei 8.383/1991), a remessa e a dedutibilidade dos pagamentos por tecnologia a serem feitos por empresas sediadas no Brasil a suas controladoras no exterior, somente foram permitidas essas remessas até o limite quantitativo da dedutibilidade concedida aos

⁵¹ Do *latim*, significa “nada”. Dicionário Glosbe. Disponível em: <<https://pt.glosbe.com/la/pt/>>. Acesso em: 10 dez. 2016.

⁵² De acordo com o inciso II da Portaria, a dedução de *royalties* é de 1% (um por cento), “pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação”.

pagamentos pela transferência de tecnologia, conforme determinado pela Portaria MF 436/1958.

Desse modo, não sendo permitida a remessa simultânea pela aquisição de tecnologia e pelo uso de marca, o INPI sustenta que somente será possível tornar o contrato de fornecimento de tecnologia remunerável se o contrato de licença de uso de marca seja alterado para remuneração NIHIL, ou seja, sem remessa.

A Representante do MPF, Procuradora da República Roberta Trajano S. Peixoto, afirma que, conforme descrição da Portaria MF 436/1958, não é possível a cumulação de remessa de *royalties* decorrentes do contrato de fornecimento de tecnologia e de licença de uso de marca. Desse modo, um dos contratos deve ser gratuito (NIHIL) e o outro oneroso, para que seja possível a remessa de *royalties*, pelo que o MPF entende pela denegação da segurança e a permanência do ato administrativo do INPI⁵³.

As impetrantes, a fim de fundamentar o seu pleito, apresentam dois pareceres de renomados doutrinadores na área de propriedade intelectual, quais sejam: JOSÉ GRAÇA ARANHA, Ex-Presidente do INPI e atual Diretor Regional do Escritório da OMPI no Brasil (p. 555-575); e JULIANA B. VIEGAS, Advogada e Ex-Presidente da ABPI (p. 576-596).

Segundo José Graça Aranha, apesar de o legislador ter excluído dos textos das leis brasileiras todas as normas anteriores que conferiam a ingerência do INPI, no sentido de poder limitar a autonomia da vontade das partes contratantes, nota-se, constantemente, “casos em que o INPI tem atuado de modo absolutamente regulador, tal como se estivéssemos ante a antiga política intervencionista do Estado Brasileiro dos anos 70” (JFRJ, 2006b, p. 561).

Em suas conclusões sobre o estudo do caso Unilever x INPI, Graça Aranha entende que:

- a) o INPI possui função meramente cartorial, no que tange à averbação de contratos de licença de uso de marcas e registro de contratos de transferência de tecnologia, inexistindo previsão legal que autorize a Autarquia Federal a imiscuir-se na esfera privada da autonomia da vontade para dispor sobre o valor dos *royalties* e da remuneração acordados;

⁵³ Apesar de estar de acordo com o ato administrativo do INPI, a Procuradora da República não adentra na questão da (in)competência do INPI da análise das cláusulas contratuais.

- b) a Portaria 436/58 não se aplica a remunerações decorrentes de contratos de transferência de tecnologia, posto tratar expressamente de *royalties* avençadas em contratos de licença de uso de marca e patentes de invenção;
- c) inexistente na atual legislação dispositivo que limite ou vede a remessa de remuneração decorrente de contrato de transferência de tecnologia;
- d) não há vedação legal ao pagamento de *royalties* decorrentes de contratos de licenciamento de uso de marcas concomitante com o pagamento de remuneração resultante de contratos de transferência de tecnologia, quando há contratações independentes, a Portaria 436/58 não proíbe tal remuneração; (JFRJ, 2006b, p. 574-575)

Em seu parecer, Viegas assevera que, em relação à legislação cambial, o INPI funciona como um auxiliar do Banco Central em relação à remessa de *royalties*, cuja análise deve se ater à estrita observância das normas cambiais vigentes. O controle da livre concorrência e à prevenção e repressão às infrações contra ordem econômica, por sua vez, são de responsabilidade do CADE, não havendo qualquer delegação de competência na legislação que permita o INPI assumir a função de julgar, decidir e alterar unilateralmente cláusulas contratuais que porventura possam infringir a ordem econômica.

No tocante ao disposto no artigo 40 do TRIPS, Viegas (JFRJ, 2006b, p. 587) concorda que a norma possibilitou os Estados Membros de especificarem em suas legislações internas as condições ou práticas que possam constituir abuso, porém entende que a legislação brasileira não especificou nada a respeito do tema, de modo que não poderia o INPI, “com base no Acordo TRIPS, julgar e decidir em quais casos um eventual abuso de direitos de propriedade intelectual tenha ocorrido”.

Viegas conclui, ao final, que

O INPI deve limitar-se a averbar ou registrar contratos de licenciamento de marcas e patentes e de transferência de tecnologia exclusivamente para que essas averbações e registros cumpram com as finalidades previstas na legislação pátria, que são listadas a seguir, sem alterar ou obrigar as partes a renegociar os contratos. O INPI poderá, quando for o caso, informar as partes quanto aos limites aplicáveis de dedutibilidade fiscal dos pagamentos

contratuais, e, nos casos de contratos de licença de marcas e de licença de patentes (e não por tecnologia) entre subsidiárias de empresas estrangeiras e suas controladoras estrangeiras, informar ao Banco Central do Brasil os limites cambiais aplicáveis. Deve-se levar em consideração que os contratos – mesmo que não averbados ou registrados pelo INPI – são válidos entre as partes, e os pagamentos nele previstos, se e quando não puderem ser remetidos ao exterior em moeda estrangeira, sempre poderão ser efetuados no Brasil ou no exterior em moeda nacional.

[...]

Nenhum dispositivo das leis nacionais aplicáveis outorga ao INPI o poder de interferir e alterar unilateralmente cláusulas contratuais livremente pactuadas entre partes capazes, como fez no caso aqui analisado.

[...]

A vedação de remessa do excedente aos limites de dedutibilidade, contida no parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91, não se aplica à remessa de remuneração por transferência de tecnologia não patenteada, entre subsidiárias e suas controladoras estrangeiras, pois o parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91 refere-se somente a *royalties* por licença de marcas e patentes e não a remuneração por transferência de tecnologia. Estas remessas de remuneração, portanto, não só são permitidas, como não há limites, em nenhum dispositivo legal, quanto ao valor percentual de seus pagamentos. (grifo no original) (JFRJ, 2006b, p. 594-595)

O INPI, em sua resposta, reafirma que a LPI/1996 somente retirou do Instituto o poder de intervenção nos contratos de tecnologia, em relação à sua conveniência e oportunidade, persistindo a competência delegadas para o INPI atuar como assessor do Banco Central e da Receita Federal. A Autarquia é, portanto, a autoridade registral especializada para a análise substantiva dos contratos de tecnologia, conforme a LPI/1996, a legislação cambial e de capital estrangeiro e a legislação tributária e fiscal.

Em síntese, o INPI sustenta que a legislação vigente possui dispositivo que limita ou veda a remessa de remuneração decorrente de contratos de fornecimento de tecnologia não amparada por direitos de propriedade industrial, vez que são da mesma natureza dos contratos de

exploração de patentes, devendo ser aplicados os limites fixados pela legislação que disciplina a aplicação do capital estrangeiro.

Na sentença, a Juíza Federal Flávia Heine Peixoto, da 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ressaltou que a redação atual do artigo 2º da Lei 5.648/1970 manteve o princípio de interpretação do direito de propriedade intelectual brasileiro pelo INPI, ao dispor que compete a este executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, em razão da sua função social, econômica jurídica e técnica.

Nesse sentido, a magistrada compreende que persiste a legitimidade de intervenção do INPI, por delegação, em relação às condições de dedutibilidade fiscal e às questões tributárias, cambiais e de capital estrangeiro, nos moldes da legislação em vigor, “valendo lembrar que tal análise não é feita pela Receita Federal, a qual somente fiscaliza se o contrato foi averbado no INPI” (JFRJ, 2006b, p. 621).

No que se refere às infrações contra a ordem econômica, a magistrada declara que compete ao INPI examinar se a fornecedora de tecnologia busca, por meio do contrato, “exercer de forma abusiva posição dominante na relação contratual, maximizando os seus lucros de forma a impedir o desenvolvimento tecnológico local” (JFRJ, 2006b, p. 621), o que distanciaria a efetiva transferência do conhecimento tecnológico e a possibilidade de impulso tecnológico da empresa receptora.

Especificamente os contratos objeto da demanda judicial, a Juíza Federal definiu que a legislação impede a remessa simultânea de royalties, ainda que inferior ao percentual máximo de 5% de dedutibilidade, em razão do disposto na Portaria MF 436/58, cujo percentual se aplica para dedução de royalties pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, o que abarca os contratos de transferência de tecnologia.

Ao final, a Juíza Federal Flávia Heine Peixoto denegou a segurança, mantendo o caráter gratuito do contrato firmado entre as empresas impetrantes e a Unilever N.V. As impetrantes ingressaram com Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela magistrada.

Dessa decisão, as empresas Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. interpuseram Recurso de Apelação, reafirmando desvio de função pelo INPI, inobservância do princípio constitucional da livre iniciativa, infração ao princípio da legalidade – por não haver lei que as proíba de contratar tecnologia e pagar pela sua recepção – e interpretação equivocada da legislação cambial. O INPI, em suas contrarrazões, ratifica sua competência para análise e decisão dos contratos de tecnologia remetidos para sua averbação ou registro, bem

como a legalidade do ato administrativo em conformidade com a legislação cambial.

O Procurador Regional da República Maurício da Rocha Ribeiro entendeu que o INPI possui atribuições delegadas, por meio do BACEN e da Receita Federal, para atuar como assessor *ex ante* na análise de questões atinentes à legislação tributária, fiscal e cambial relacionadas aos contratos de tecnologia.

Passando ao caso propriamente dito, o Procurador entendeu que a vedação prevista no artigo 14 da Lei 4.131/1962 limitava-se aos contratos relacionados à exploração de patente de invenção e ao uso de marca de indústria e comércio. Ressaltou que, por se tratar de norma restritiva de direitos, não se podia interpretá-la de forma extensiva, ampliando o espectro de incidência do dispositivo aludido de modo a abarcar os contratos de transferência de tecnologia (FT e SAT).

Além disso, o MPF compreende que se o legislador tivesse a intenção de incluir os contratos de transferência de tecnologia na limitação imposta pelo artigo 14 poderia tê-lo feito, tendo em vista que a referida espécie contratual já era notoriamente conhecida na época da promulgação da lei, caso contrário o artigo 12 não haveria mencionado a rubrica “assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes” para fins de dedutibilidade fiscal.

Desse modo, “impossibilitada a interpretação extensiva do artigo mencionado, não poderia o instituto recorrido sequer ter se negado a registrar o contrato, no caso em tela, pois não havia afronta a qualquer dispositivo legal, não cabendo o uso da discricionariedade” (TRF2, 2008b, p. 702). Por fim, o Representante do MPF entendeu pelo provimento do recurso apresentado pelas empresas, para fins de retificar os Certificados de Averbação e permitir a remessa de *royalties*.

A Relatora da Apelação, Desembargadora Federal Liliane Roriz, inicia seu voto destacando os objetivos da contratação internacional de tecnologia:

A formação, de um contrato internacional de transferência de tecnologia envolve aspectos diversos e específicos, como por exemplo a localização das partes em pontos distintos do planeta, e a diferença de poder econômico que elas apresentam.

De um lado, tem-se o detentor da tecnologia – o, transferente, ou licenciador – via de regra localizado em um país produtor de tecnologia, do chamado primeiro mundo, e, de outro, o receptor,

ou licenciado, quase sempre sediado em um país em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvido. (TRF2, 2008b, p. 807)

A Relatora afirma que os objetivos do fornecedor de tecnologia são a “maximização da remuneração de sua tecnologia, otimizando sua exploração e a busca de seu uso como forma de ingresso em novos mercados” (TRF2, 2008b, p. 807-808), ao passo que o receptor de tecnologia tem como propósito a obtenção de inovação tecnológica e a capacitação tecnológica em si. Para o fornecedor, os maiores riscos são a perda do controle sobre a tecnologia e a concorrência do receptor, enquanto para este são a dependência em relação ao detentor da tecnologia e a apuração de prejuízos financeiros.

Prossegue, mencionando que a intervenção do Estado no domínio particular é justificada pela doutrina e jurisprudência em razão dos aspectos de ordem política (para impedir que se forme uma relação de dependência), econômica (a fim de regular o desenvolvimento econômico e o equilíbrio nos pagamentos) e de proteção ao particular nacional (desequilíbrio de forças entre as partes contratantes).

No caso do Brasil, esse controle interno da contratação internacional de tecnologia se dá por meio de diversas normas, de cunho tributário, cambial e de intervenção direta no domínio econômico, sendo que esta última, na compreensão da Desembargadora, envolve tanto o CADE quanto o INPI.

Assim, a Relatora entende que o INPI, no exame dos contratos 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” (TRF2, 2008b, p. 809).

Em que pese a LPI/1996 tenha revogado o parágrafo único do artigo 2º, a Desembargada sustenta que

[...] persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores condições contratuais estabelecidas para a transferência de tecnologia, visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua função social e econômica. (TRF2, 2008b, p. 809-810)

A Relatora reconhece a posição de doutrinadores no sentido de que a revogação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 5.648/1970 excluiu a

função do INPI em intervir nos contratos de transferência de tecnologia. Contudo, discorda do posicionamento, ao considerar que a revogação somente retirou o poder de o INPI julgar a conveniência e oportunidade da contratação de determinadas tecnologias; permanecendo, todavia, o poder de coibir cláusulas abusivas, principalmente aquelas 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” (TRF2, 2008b, p. 811).

No tocante ao mérito propriamente dito do processo, a Relatora, seguindo o posicionamento da magistrada de primeira instância, decidiu que a legislação impede a remuneração simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia. Desse modo, entendeu que “o INPI não atuou de forma ilegal ou abusiva, descabendo a segurança” (TRF2, 2008b, p. 815).

A 2ª Turma Especializada do TRF2 negou provimento ao Recurso de Apelação, por unanimidade, tendo votado com a Relatora, a Desembargadora Federal Maria Helena Cisne e a convidada Juíza Federal Andrea Cunha Esmeraldo.

Após Embargos de Declaração, as empresas interpuseram Recurso Especial ao STJ, alegando violação aos artigos 211 e 240 da LPI/1996, aos artigos 12 e 13 da Lei 4.131/1962 e ao artigo 50 da Lei 8.383/1991. Além disso, também interpuseram Recurso Extraordinário ao STF, sustentando violação ao direito constitucional das partes contratarem livremente dentre dos limites da lei, previsto no artigo 170 da CF/1988.

O INPI, em suas contrarrazões, alegou que a decisão administrativa não violou nenhum dos artigos mencionados – seja constitucional ou federal – e agiu em conformidade com a legislação cambial e com a sua competência de análise e registro/averbação dos contratos de tecnologia.

O Recurso Extraordinário não foi admitido pelo TRF2, tendo as impetrantes interposto recurso, destinado ao Supremo Tribunal Federal, contra a decisão de inadmissão. Distribuído como Agravo de Instrumento 807891 no STF, o Relator, Ministro Celso de Mello, negou provimento ao recurso⁵⁴.

⁵⁴ O Relator, apesar de negar provimento ao Agravo em RE, não adentra na legitimidade do exame de mérito pelo INPI e/ou no acerto da decisão administrativa. A decisão monocrática apenas destaca a falta de prequestionamento e que eventual violação à CF/1988 é reflexa à legislação infraconstitucional, “não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte” (STF, 2012)

Por outro lado, o Recurso Especial foi admitido e distribuído no Superior Tribunal de Justiça sob o nº 1.200.528/RJ, estando sob a relatoria do Ministro Francisco Falcão, da Segunda Turma do STJ.

Intimado o MPF a se manifestar, o Subprocurador-Geral da República Dilton Carlos Eduardo França afirma, em seu parecer, que, no que tange às atribuições legais do INPI, previstas no artigo 2º da Lei 5.648/1970, o Instituto foi incumbido da execução das normas que regulam a propriedade industrial no Brasil. Entende estar claro que, apesar de o artigo 240 da LPI/1996 ter suprimido o parágrafo único do art. 2º da Lei 5.648/1970, “o legislador continuou a atribuir função mais abrangente ao INPI do que a meramente registral, cabendo a ele também assegurar o equilíbrio das condições negociais” (STJ, 2017, p. 1.122).

Em relação à remessa dos *royalties* para o exterior, o Subprocurador assevera que a decisão do TRF2 deve ser mantida, porquanto restou demonstrado que a partir da Lei 8.383/1991 tornou-se possível o pagamento a título de *royalties* à matriz estrangeira, desde que “não haja onerosidade simultânea de contrato de licença de uso de marca e outro de transferência de tecnologia”. Isso porque, “não há marca sem um produto que a identifique, sendo inviável dissociar o objeto de seu processo de fabricação” (STJ, 2017, p. 1.122).

Além disso, o Subprocurador do MPF compreende que em razão do INPI ter atuado em conformidade com os limites legais que abarcam sua esfera de competência, não poderia o Poder Judiciário rever os critérios utilizados pelo Instituto quando da análise dos contratos. Nesse sentido, apresenta a seguinte decisão do STJ sobre o tema:

Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência" (STJ, RMS 13.487/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 17.9.2007)

Nesse sentido, o Subprocurador defendeu a manutenção da decisão do TRF2.

O Recurso Especial foi julgado no dia 16 de fevereiro de 2017 pela Segunda Turma do STJ, no sentido de reconhecer a legitimidade do INPI analisar as cláusulas dos contratos submetidos à sua averbação/registro. É o primeiro precedente sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça.

Conforme voto do Ministro Relator Francisco Falcão, a lide versa sobre os limites de atuação do INPI na averbação ou registro dos contratos de tecnologia. No tocante ao artigo 211 da LPI/1996, o Relator afirma que o dispositivo não delibera sobre a possibilidade de eventuais “intervenções contratuais” pelo Instituto.

Não obstante, acerca da alteração trazida pelo artigo 240 da LPI/1996 – que excluiu o parágrafo único do artigo 2º da Lei 5.648/1970 – o Ministro adota o entendimento da Relatora do processo no TRF2, Desembargadora Federal Liliane Roriz. Salienta que, ainda que tenha ocorrida a supressão da parte da competência do Instituto – em relação às medidas de aceleração e regulação da transferência de tecnologia – “a conclusão de que tais atribuições não mais estariam no círculo de competência da mencionada autarquia federal não prospera” (STJ, 2017, p. 1.151-1.152).

De acordo com o Ministro Francisco Falcão, a parte do referido artigo 2º que prevê a finalidade do INPI de executar as normas de propriedade industrial, em razão das funções *social, econômica, jurídica e técnica*, denota a concepção de uma cláusula geral de direito, a qual serve de “elemento jurídico conformado atemporal e, portanto, aberto, de modo a favorecer atividades interpretativas evolutivas que preservam a sua dimensão significativa” (STJ, 2017, p. 1.152).

O Relator cita Nelson Nery Junior, no sentido de que as cláusulas gerais são normas que orientam, por meio de diretrizes, e vinculam os Juízes, em que pese lhe deem liberdade para decidir. Nesse viés, a norma em questão (artigo 2º, Lei 5.648/1970) representa a missão infraconstitucional – e constitucional – do INPI e não reconhecer sua competência para intervir nas cláusulas dos contratos “no âmbito da atividade industrial internacional” desatende o disposto no supracitado artigo e no artigo 240 da LPI/1996, “por inobservância do seu núcleo normativo” (STJ, 2017, p. 1.152-1.153).

O Ministro acrescenta que a interpretação restritiva do artigo 2º (e artigo 240) “implicaria na total descon sideração da existência implícita de poderes”. Isso porque, ao conceder competência a determinado órgão da administração pública, deve-se assegurar os mecanismos necessários à perfeita realização de seu escopo, ainda mais quando de inegável relevância pública” (STJ, 2017, p. 1.155).

Prossigue, destacando que a CF/1988 condicionou a proteção aos inventos industriais e, por conseguinte, aos contratos inerentes a esses direitos, ao *interesse social* e ao *desenvolvimento tecnológico e econômico do País* (artigo 5º, inciso XXIX), “não raras vezes, incondicionalmente defendidos pelo INPI” (STJ, 2017, p. 1.155). Assim,

para que o Instituto possa desenvolver suas atividades de regulação e fiscalização, de acordo com as suas finalidades, devem-lhe ser assegurados os instrumentos para tanto.

No que concerne à questão de remessa simultânea de *royalties*, o Ministro Francisco Falcão argumenta que os dispositivos da Lei 4.131/1962 e da Lei 8.383/1991 não foram objeto de discussão na instância ordinária, limitando-se a impetrante (Unilever) ao “inconformismo à interpretação de disposições contidas na Portaria n. 436/58 e na Lei n. 3.470/58” (STJ, 2017, p. 1.149). Desse modo, o Relator aplicou o previsto nas Súmulas 282, do STF⁵⁵, e 211, do STJ⁵⁶, e não conheceu o recurso nessa parte.

Além disso, o Relator esclarece que eventual afronta ao artigo 50 da Lei 8.383/1991 “não se mostra essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que se acha propriamente relacionado à questão de fundo, no tocante à dedução das despesas decorrentes de contratos averbados pelo INPI” (STJ, 2017, p. 1.150).

Assim, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, Ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto. Votaram com o Relator, os Ministros: Herman Benjamin; Og Fernandes; Mauro Campbell Marques; e Assusete Magalhães (Presidente).

Ressalta-se, por fim, que a Revista Valor Econômico publicou uma matéria sobre o julgamento do recurso pela Segunda Turma, em que o Ministro Herman Benjamin asseverou, por ocasião da decisão, que o debate apresentava um exemplo clássico a respeito da função social do contrato e que “a intervenção do Estado é lícita, sobretudo para assegurar a soberania nacional”.

5.1.2 Os casos *Koninklijke Philips Eletronics N.V. x INPI*

Inicialmente, é importante observar que a empresa *Koninklijke Philips Eletronics N.V* ingressou com dois Mandados de Segurança (MS), perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ambos os processos versam sobre contratos de licenciamento para exploração de patentes

⁵⁵ Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

⁵⁶ Súmula 211/STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal *a quo*.”

concedidas e de pedidos de patentes depositados junto ao INPI. Apesar de a decisão em primeira instância ter sido semelhante para os dois processos, o julgamento do Tribunal conferiu entendimento diferente para cada um. Como existem decisões divergentes e documentos específicos de cada caso, apresentar-se-á separadamente a síntese de cada um dos processos, a fim de demonstrar as discussões relacionadas com o tema.

5.1.2.1 Processo 2006.51.01.504157-8 (Certificado de Averbação INPI 041092)

Nesse caso, a impetrante firmou contrato com a empresa Novodisc Brasil Indústria Fonográfica Ltda., cujo objeto é o licenciamento das patentes PI 8900231-8 e PI 9002098-7, bem como dos pedidos de patente PI 0108200-0 e 0108205-1, todos sobre a tecnologia de CD-R, de propriedade da empresa Koninklijke Philips Electronics.

Segundo a síntese da demanda, após o cumprimento de algumas exigências feitas pelo INPI, foi expedido o Certificado de Averbação 041092 pelo Instituto, constando a limitação de 5% (cinco por cento), sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais, para remessa de *royalties*⁵⁷. Em suas razões, a impetrante argumenta que o INPI interferiu na relação contratual, ao limitar a remessa de *royalties*.

Desse modo, a empresa Koninklijke Philips Electronics pleiteou a exclusão da referida limitação do Certificado de Averbação 041092 “para que a outra parte contratante possa realizar a remessa integral dos montantes acordados no contrato em questão, expedindo-se e em caráter definitivo novo Certificado de Averbação do contrato em questão” (JFRJ, 2006a, p. 20).

Em sua contestação, o INPI inicia afirmando que “desde 1965 vêm sendo aplicadas as mesmas normas para análise e averbação de contratos, primeiro pelo Banco Central do Brasil e, a partir de 1972” (JFRJa, 2006, p. 189), pela Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI, citando, na sequência, as Cartas-Circulares 2.795 e 2.816 do Banco Central do Brasil, as quais delegam a competência para o INPI realizar o exame dos contratos, para fins de cumprimento da legislação cambial e de capital estrangeiro⁵⁸.

⁵⁷ O contrato previa o valor US\$ 25,000.00 de entrada, acrescido de US\$ 0.06 ou US\$ 0.045 de remessa de *royalties* sobre cada produto.

⁵⁸ Conforme artigo 6º da Carta-Circular 2.795, de 15 de abril de 1998: “Os dados de registros envolvendo transferência de tecnologia e/ou franquia são

O INPI acrescenta que é de sua competência a análise das condições econômicas dos contratos de tecnologia, de acordo com a legislação, bem como que o Acordo TRIPS determina a possibilidade de uso de medidas reguladoras para controlar práticas de concorrência desleal ou condições que impeçam a transferência de tecnologia, conforme o artigo 40 já citado no primeiro capítulo.

Assim, o INPI afirma que

[...] o abuso de direito, pela via do monopólio conferido pela patente e dos preços de licenciamento praticados nos mercados local e internacional, deve ser objeto de análise pelo INPI, que é a autoridade de intervenção no domínio econômico especializada no que diz respeito à contratação de tecnologia e ao licenciamento de direitos de propriedade industrial. (JFRJ, 2006a, p. 190-191)

O INPI alega que a análise do contrato em questão deu-se no sentido de assegurar o equilíbrio contratual em relação às condições negociadas e à restrição de práticas consideradas abusivas de remessa de divisas. Em suas conclusões, o Instituto defende que a decisão tomada levou em consideração: a) a complexidade do caso; b) a necessidade de garantir, com o ato de averbação, um equilíbrio nas condições acordadas, especialmente no tocante ao montante das remessas que serão autorizadas, fixando como patamar o limite máximo de dedutibilidade fiscal (5% sobre o valor líquido da venda); e c) a necessidade da Novodisc desenvolver sua capacitação tecnológica, com base em condições favoráveis ao seu desenvolvimento econômico, sem a elevação dos custos de transação.

A Procuradora da República Roberta Trajano S. Peixoto, do Ministério Público Federal (MPF), em seu parecer, apresenta a evolução da política industrial brasileira, no sentido de acabar com a intervenção do Estado nos contratos de tecnologia. Entende que

Ao retirar a atribuição do INPI para adotar medidas de intervenção econômica estabelecendo condições de negociação e de utilização de patentes, anteriormente prevista no art. 2º, da Lei nº 5.648/70, por certo houve restrição do âmbito de

direcionados para análise do INPI, podendo aquele Órgão aprová-los, recusá-los ou indicar, via sistema, os ajustes necessários à sua aprovação”.

atuação do referido órgão para intervir nos contratos de tecnologia. Até mesmo a previsão do exíguo prazo de 30 dias para análise, nos termos do art. 211, da Lei n° 9.279/96, que anteriormente demandava prazo de até dois anos, comprova o novo papel assinalado pelo Estado em termos de contratos de transferência de tecnologia, sendo certo que o registro junto ao INPI tem por fim tão somente produzir efeitos em relação a terceiros. (JFRJ, 2006a, p. 200)

Nesse sentido, o MPF complementa que, nos casos de violação à ordem econômica, a intervenção no contrato deve ocorrer pelo CADE⁵⁹, órgão competente para a análise e julgamento das condutas, atos ou contratos que violem à ordem econômica e à livre concorrência, cabendo ao INPI tão somente o registro dos contratos. Para a Procuradora da República,

[...] se algum órgão compete limitar a remessa de royalties para o exterior, vislumbrando-se cláusulas e/ou características que infringem normas referentes à ordem econômica e à livre concorrência com abuso do poder econômico, são estes órgão de controla acima citados (SDE, SEAE, CADE), não é o INPI, sendo certo que cabe a este órgão provocar o pronunciamento daqueles sempre que verificar possível violação de tais normas. (JFRJ, 2006a, p. 202)

Assim, o MPF dá seu parecer no sentido de conceder a segurança, por entender que o INPI não possui atribuição para limitar a remessa de *royalties* em contratos de tecnologia, por meio de alteração de cláusulas contratuais livremente estipulada pelas partes, sob o fundamento de afronta à ordem econômica e para equilibrar os termos e condições do contrato⁶⁰.

⁵⁹ O parecer menciona também a já extinta Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), ambas do Ministério da Justiça. Suas funções, com a Lei 12.529/2011, passaram a ser de responsabilidade da Superintendência-Geral do CADE.

⁶⁰ A Representante do MPF é a mesma que entendeu no caso anterior (Unilever) que a decisão administrativa do Instituto estava correta, apesar de não adentrar na questão da legitimidade do exame pelo INPI.

A Juíza Federal Daniela Pereira Madeira, da Trigésima Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, ao contrário do MPF, compreende que a limitação à remessa de *royalties* realizada pelo INPI foi legítima. De acordo com a sua decisão, a intervenção do Instituto não teve cunho de controle concorrencial, cambial ou fiscal, funções estas exercidas pelo CADE, Banco Central e pela Secretaria da Receita Federal, respectivamente.

A juíza conclui em sua sentença que a alteração do artigo 2º da Lei 5.648/1970 trazida pelo artigo 240 da Lei 9.279/1996 é irrelevante, pois:

Aquele autorizava expressamente a intervenção da autarquia de modo a acelerar e regular a transferência de tecnologia e melhores condições de negociação e utilização de patente. Não obstante, este artigo 240 da LPI manteve o parâmetro principiológico de interpretação do direito de propriedade intelectual brasileiro, ao dispor que compete a autarquia executar, no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. (JFRJ, 2006a, p. 209)

A empresa Koninklijke Philips Electronics interpôs Recurso de Apelação ao TRF2 requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que o INPI não possui legitimidade para realizar o exame de mérito nos contratos de tecnologia e que, em caso de eventual violação à ordem econômica (o que alega não ter ocorrido no contrato em questão), cabe ao CADE se pronunciar a respeito, e não ao INPI.

Em suas contrarrazões, o INPI requereu a manutenção da sentença, argumentando que a sua competência para registro ou averbação dos contratos de tecnologia, determinada pela LPI/1996, inclui, entre outras questões, a verificação do valor das remessas de *royalties* e assistência técnica para o exterior. Acrescentou que a decisão tomada estava de acordo com a competência legal do INPI, na qualidade de “autoridade registral especializada no que se refere à contratação de tecnologia e licença de direitos de propriedade industrial” (TRF2, 2008a, p. 263).

O Procurador Regional da República Roberto dos Santos Ferreira manifestou-se em sentido contrário ao parecer do MPF em primeira instância, ao asseverar que é da competência do INPI o exame das condições econômicas dos contratos de tecnologia e a “adoção de medidas reguladoras que visem ao controle de práticas de concorrência

desleal ou condições que impeçam a transferência de tecnologia em contratos de licença” (TRF2, 2008a, p. 275). Assim, entendeu pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa Koninklijke Philips Eletronics e, conseqüentemente, a manutenção da limitação de remessa de *royalties* imposta pelo INPI.

A Relatora do recurso, Desembargadora Federal Liliane Roriz (a mesma que decidiu o primeiro caso estudado), reiterou seu entendimento sobre a competência do INPI para analisar as normas de natureza tributária e cambial, bem como de intervenção direta no domínio econômico – essa última também de atribuição do CADE.

Em sua conclusão, ao manter a sentença e negar provimento ao recurso, a Desembargadora Federal salientou que o INPI tem legitimidade para estabelecer limites para a remessa de *royalties*, ao averbar ou registrar contratos internacionais de licenciamento ou de transferência de tecnologia; e, no caso concreto, o limite estabelecido foi razoável e adequado, a fim de restabelecer a relação de equilíbrio contratual entre as partes.

Cumpra esclarecer, nesse ponto, que a decisão proferida pela Relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz foi acompanhada pelo membro da 2ª Turma, Desembargador Federal André Fontes, tendo o terceiro membro do colegiado, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, se posicionado em sentido contrário. Desse modo, o TRF2 manteve, por maioria (dois votos contra um), a limitação da remessa de *royalties* imposta pelo INPI.

No voto-vencido, o Desembargador Federal Messod Azulay Neto inicia afirmando que a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia sempre foram atribuição do Ministério da Indústria e do Comércio, ao qual competia fomentar, orientar, proteger, regulamentar e fiscalizar o desenvolvimento industrial, nacional e regional, bem como a expansão do comércio interno e externo e as operações de seguros privados e de capitalização.

Citando o Decreto 5.532⁶¹, de 6 de setembro de 2005, o qual era vigente à época do pedido de averbação do contrato de licença de patente objeto da discussão, o Desembargador afirma que a norma não indica o INPI como órgão competente para dispor sobre propriedade industrial ou transferência de tecnologia, quicá para inovar ou intervir em esfera de negociações nacionais ou internacionais pertinentes a tais assuntos, o que

⁶¹ Decreto que regulamenta a Estrutura Regimental do antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

caberia exclusivamente aos órgãos internos do Ministério, e não ao INPI (autarquia vinculada).

O Desembargador Federal Messod assevera, com base no princípio da legalidade, que o parágrafo único do art. 2º da Lei 6.548/1970 nunca teve, nem poderia ter, a capacidade de outorgar ao INPI “**autonomia** regulatória, de modo a inovar ou sobrepor-se a normas ou diretrizes traçadas pelo Poder Executivo, no caso, o Ministério (MDIC), ao qual se encontra vinculado” (TRF2, 2008a, p. 318).

O Desembargador prossegue sustentando que um ato normativo não pode, de modo algum, ir contra à lei, nem criar direitos, obrigações ou sanções, que nela não estejam previstos sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, que também se estende aos atos administrativos e políticos.

Nesse sentido, apesar de ter sido conferido ao INPI a competência, já revogada, para adotar as medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, entende que a lei não se preocupou em aparelhá-lo com os “instrumentos políticos necessários para o exercício de tais atribuições, como p.ex. regime jurídico especial, de modo a lhe conferir independência regulamentar no tratamento dessa matéria” (TRF2, 2008a, p. 326).

Ainda que o INPI seja considerado uma autarquia especial, o Desembargador Federal Messod Azulay Neto compreende que o registro ou averbação dos contratos de tecnologia junto ao Instituto tem como objetivos: 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.

Acrescenta que não há, na legislação brasileira, dispositivo que limite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, salientando que as diretrizes econômicas do País, com a promulgação da Constituição de 1988 “têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro” (TRF2, 2008a, p. 334).

Desse modo, explica que o INPI não pode, a seu critério, examinar o mérito das negociações privadas, a fim de determinar condições, valendo-se de critério diverso (dedutibilidade fiscal x remessa de *royalties*). Isso porque, inexistente atribuição para tanto e norma ou política pública de limitação de preços, além do que não poderia o Instituto intervir em contrato em que as partes não se sintam prejudicadas.

O Desembargador Federal Messod Azulay Neto finaliza entendendo pela suspensão da limitação imposta pelo INPI e ressaltando que

[...] a intervenção econômica em excesso, por parte do Estado, não tem se mostrado a melhor estratégia para a 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. (TRF2, 2008a, p. 336)

Após Embargos de Declaração, a empresa impetrante interpôs Recurso Especial (REsp) ao STJ e Recurso Extraordinário (RE) ao STF, objetivando a reforma da decisão. O INPI, por seu turno, apresentou suas contrarrazões aos recursos para manutenção da limitação de *royalties* por si imposta. Ambos os recursos foram admitidos pelo TRF2 e seguiram para os Tribunais Superiores.

O Recurso Especial foi distribuído sob o nº 1.207.572/RJ ao Ministro Raul Araújo, da Quarta Turma do STJ, estando aguardando julgamento desde 2010.

O Recurso Extraordinário somente será distribuído e dado prosseguimento no STF após o julgamento do Recurso Especial⁶².

5.1.2.2 Processo 2007.51.01.800906-6 (Certificados de Averbação INPI 050699 e 990857)

O outro caso envolvendo a Koninklijke Philips Eletronics referiu-se a dois contratos de licenciamento. O primeiro com a empresa Novodisc Mídia Digital Ltda., cujo objeto é o licenciamento das patentes PI 9506787-6, PI 9510741-0, PI 9506626-8, PI 9605110-8, PI 9506773-6 e PI 9510769-0, que versam sobre a tecnologia de DVD-Vídeo e DVDRom.

O segundo contrato foi com a empresa Microservice Tecnologia Digital S.A., cujo objeto é o licenciamento das patentes PI 9506626-8 e

⁶² De acordo com o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março de 2015): Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. §1º Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado.

PI 96055110-8, além do pedido de patente PI 9606567-2, que também tratam sobre a tecnologia de DVD-Vídeo e DVD-Rom.

De acordo com os fatos narrados, após o cumprimento de algumas exigências feitas pelo INPI, foram expedidos os Certificados de Averbação 050699 (Novodisc) e 990857 (Microservice) pelo Instituto, constando a limitação de 5% (cinco por cento), sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais, para remessa de *royalties* em ambos os casos⁶³. Em suas razões, a impetrante argumenta que o INPI interferiu na relação contratual, ao limitar a remessa de *royalties*.

Desse modo, a empresa Koninklijke Philips Eletronics pleiteou a exclusão da referida limitação dos Certificados de Averbação 050699 e 990857 “para que as partes contratantes possam realizar a remessa integral dos montantes acordados nos contratos em questão, expedindo-se e em caráter definitivo novos Certificados de Averbação dos contratos” (JFRJ, 2007, p. 25).

Em sua manifestação, o INPI apresenta basicamente os mesmos argumentos do caso anterior. Não obstante, transcrever-se-á parte da sua defesa, no que se refere à função do INPI e do CADE:

11. a Lei n° 8.884/94, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, lista, em seus artigos 20 e 21 condutas que podem caracterizar essas infrações;

12. assim, “em casos nos quais se vislumbra violação à ordem econômica, a intervenção estatal no contrato, de fato, poderá ocorrer”, sendo os órgãos do Sistema Brasileiro de Promoção e Defesa da Concorrência (SDE, SEAE, CADE) as instituições competentes para analisar tais questões;

13. no entanto, tendo em vista ser o INPI a autoridade registral especializada quanto a títulos de propriedade industrial e respectivos contratos, evidencia-se na legislação vigente a atribuição específica deste Instituto para analisar os contratos de transferência de tecnologia, inclusive no caso de concessão de licenças compulsórias, no caso de o titular exercer os direitos decorrentes da patente de

⁶³ O contrato da Novodisc previa o valor US\$ 10,000.00 de entrada, acrescido de US\$ 0.03 de remessa de *royalties* sobre cada produto. Já o contrato da Microservice estipulava o valor de US\$ 0.05 de remessa de *royalties* sobre cada produto.

forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômica;

14. assim, o INPI pode e deve verificar nos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial e de comércio de tecnologia em geral os aspectos suscetíveis de violação das normas concorrenciais em vigor; [...] (JFRJ, 2007, p. 257)

O Procurador da República Vinícius Panetto do Nascimento, representante do MPF, neste caso, entendeu que o INPI tem competência para intervir no mercado regulador dos contratos de tecnologia. Desse modo, considerando que o legislador conferiu ao INPI o poder decisório quanto aos pedidos de registro ou averbação dos contratos de tecnologia, “não há que se falar em excesso de poder quando a autoridade do INPI incumbida de tal mister averba tais contratos impondo limitações com fundamento no ordenamento jurídico prático” (JFRJ, 2007, p. 267).

Baseado no princípio da legalidade, o MPF se manifesta no sentido de que o INPI é a autarquia federal responsável pelo registro dos contratos de tecnologia, dispondo de conhecimentos técnicos e práticos quanto ao mercado.

Na sentença, o Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira faz um apanhado histórico da regulação dos contratos de tecnologia e afirma que cabe ao INPI analisar se a fornecedora busca garantir, mediante o monopólio conferido pela titularidade da patente, “sua posição de domínio na relação contratual, a fim de para maximizar os seus lucros e impedir o desenvolvimento tecnológico local” (JFRJ, 2007, p. 274), o que afastaria a efetiva transferência do conhecimento tecnológico e a possibilidade de introdução de melhoramentos nos produtos, em dissonância com as normas concorrenciais.

No tocante à revogação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 5.648/1970, o magistrado asseverou que essa alteração

[...] manteve a competência do INPI para proceder ao exame de contratos de transferência relacionados à propriedade industrial, bem como não alterou a competência delegada pelo Banco Central e pela Legislação do IR, no que concerne ao cumprimento da legislação cambial e de capital estrangeiro e as condições de dedução fiscal e atribuição de benefícios aos contratantes. (JFRJ, 2007, p. 276)

Assim, o magistrado entendeu pela denegação da segurança e a consequente manutenção da limitação imposta pelo INPI. A empresa Koninklijke Philips Eletronics interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que a função do INPI é de cartório meramente registral, não podendo interferir na relação contratual das partes. Em suas contrarrazões, o INPI reafirmou sua competência para verificação do valor das remessas de *royalties* e assistência técnica para o exterior, quando do registro ou averbação dos contratos de tecnologia.

O Procurador Regional da República João Ricardo da Silva Ferrari manifestou-se no mesmo sentido do parecer de primeira instância, ao asseverar que é da competência do INPI analisar e aprovar os contratos de tecnologia.

Distribuído o recurso ao Desembargador Federal Messod Azulay Neto⁶⁴, o magistrado determinou que as partes informassem: a) se o pedido de averbação no INPI foi em razão de novo contrato ou mera cessão de direitos, de contrato já averbado, para terceiros; b) se o percentual de *royalties* é objeto de arguição de desequilíbrio contratual, junto ao Poder Judiciário e/ou órgão de natureza administrativa; e c) se encontram-se em vigor, averbados no INPI, contratos de remessa de *royalties* com percentual acima de 5%.

A impetrante Koninklijke Philips Eletronics esclareceu que o contrato com a empresa Novodisc (espanhola) não se presta à introdução de tecnologia na indústria brasileira e que o contrato com a Microservice Tecnologia Digital foi reapresentado ao INPI em razão da sua cessão para a empresa Microservice Tecnologia Digital da Amazônia.

Esclareceu que não há demanda judicial ou junto ao CADE sobre os contratos, porém ressaltou que a empresa Microservice havia ingressado com ação judicial de revisão das cláusulas contratuais. Nesse ponto, a impetrante informou que o INPI firmou Convênio com o CADE, no ano de 1997, logo após a edição da LPI, estabelecendo que o Instituto “tem a atribuição de encaminhar ao CADE os contratos que contenham cláusulas limitadoras da livre concorrência” (TRF2, 2009, p. 332)⁶⁵.

⁶⁴ O mesmo Desembargador que havia entendido pela incompetência do INPI no caso anterior (voto-vencido).

⁶⁵ Em parecer, a ABPI (1997, p. 50) sustenta que, com a LPI/1996, o INPI perdeu o poder/dever de analisar e intervir nesses contratos. Tanto que “reconhecendo essa redefinição de suas atribuições, [...] buscou firmar o convênio com o Cade, que permite formular consultas a respeito de aspectos antitruste relacionados com a transferência de tecnologia”. É importante observar que em consulta junto ao site do INPI, constata-se que o último acordo entre o Instituto e o CADE, para

Por fim, a empresa Koninklijke Philips Electronics informou que existem outros contratos de licença em que o INPI averbou com percentual acima de 5% para remessa de *royalties*, apresentando os respectivos números dos certificados.

O INPI, além das informações prestadas acima pela impetrante, reafirmou que os demais casos, em que não houve limitação ocorreram quando as condições de mercado eram diferentes e os preços dos produtos “eram superiores em virtude do momento inicial da tecnologia e o valor estipulado na negociação representava algo em torno de 4% a 5% do preço líquido de venda do produto e não cerca de 20%” (TRF2, 2009, p. 344).

Passadas essas informações, a impetrante protocolou uma petição esclarecendo fatos e apresentando documentos para o caso. Alegou que as empresas Gradiente Eletrônica e Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia, bem como a empresa Videolar, pleitearam, junto à Secretaria de Direito Econômico (SDE)⁶⁶ do Ministério da Justiça, a apuração de fatos nas Averiguações Preliminares n^os 08012.001315/2007-21 e 08012.005181/2006-37, respectivamente, se a empresa Koninklijke Philips Electronics

[...] estaria abusando de sua posição dominante de duas maneiras: (i) por meio de eliminação de formatos de mídias concorrentes no Brasil e (ii) por meio de cobrança de preço abusivo para licenciamento de patente necessária à produção da mídia digital. (TRF2, 2009, p. 351)

Das decisões juntadas pela empresa Koninklijke Philips Electronics, destaca-se o seguinte trecho relativo ao processo da Videolar:

83. No presente caso, a Videolar defende que a Representada estaria cobrando um preço abusivo pelo valor do licenciamento, uma vez que (i) os preços cobrados no Brasil são muito superiores aos valores praticados em outros países; (ii) é possível comprar de empresas no exterior que oferecem o CD-R e o DVD-R ‘com’ ou ‘sem’ a cobrança de *royalties* – inclusive para entrega no Brasil – implicando o pagamento de preços diferenciados, à

cooperação técnica e jurídica, venceu em junho de 2012, não sendo renovado desde então.

⁶⁶ Atualmente extinta e cuja competência é do próprio CADE.

livre escolha do adquirente. Por estas razões, a Representante afirma que estaria havendo a cobrança de preço abusivo para licenciamento de patentes necessárias à produção da mídia óptica. [...]

91. Portanto, as informações contidas nos autos indicam que os valores de royalties padrão para licenciamento das mídias ópticas são fixos e universais e que descontos podem ser obtidos por licenciados que sejam plenamente adimplentes com as suas obrigações contratuais. Neste sentido, esta Secretaria entende que não há indícios de que os valores cobrados no Brasil são muito superiores aos valores praticados em outros países e que, portanto, não há indícios de abuso de preço excludente neste tocante. (TRF2, 2009, p. 398-399)

Em ambos os casos, a impetrante ressalta que a SDE (atualmente CADE) entendeu por não haver indícios de infração à ordem econômica, decidindo-se pelo arquivamento dos processos, os quais foram posteriormente encaminhados ao CADE, por força de recurso de ofício, sem decisão até aquele momento⁶⁷.

O Relator, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, proferiu voto muito semelhante ao seu do caso anterior (voto-vencido), ao mencionar que a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia sempre foram atribuição do Ministério da Indústria e do Comércio, ao qual competia fomentar, orientar, proteger, regulamentar e fiscalizar o desenvolvimento industrial, nacional e regional.

Com base no princípio da legalidade, o Relator explica que o INPI não pode, a seu critério, examinar o mérito das negociações privadas, a fim de determinar condições, valendo-se de critério diverso. Isso porque, inexistente atribuição para tanto e norma ou política pública de limitação de

⁶⁷ Em busca realizada junto ao *website* do CADE, foi possível verificar que o Representante do MPF perante o CADE emitiu parecer opinando pelo arquivamento das duas averiguações preliminares. Ao final, o CADE entendeu, em ambos os casos, que não havia evidência da cobrança de preços excludentes ou de que o valor dos *royalties* tenha sido majorado a partir de condutas anticompetitivas, conforme decisão do Conselheiro Olavo Zago Chinaglia, em 13 de maio de 2009 (Averiguação Preliminar n° 08012.001315/2007-21), e do Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo, em 29 de abril de 2009 (Averiguação Preliminar n° 08012.005181/2006-37).

preços, além do que não poderia o Instituto intervir em contrato em que as partes não se sintam prejudicadas.

Assim, o Desembargador Federal Messod Azulay Neto decidiu pela reforma da sentença, determinando que o INPI averbe os contratos na forma como foram convencionados pelas partes. Acompanhou esse entendimento o Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, sendo que o convidado Juiz Federal Alberto Nogueira Junior pediu vista do processo.

Em seu voto-vencido, o Juiz Federal Alberto Nogueira Junior, asseverou que não é possível tratar separadamente a figura da averbação ou registro dos contratos de tecnologia, da proteção e o desenvolvimento da indústria brasileira e os interesses nacional e social, este como vier a ser identificado caso a caso.

Nesse sentido, afirma que a diferença entre a redação vigente do artigo 2º da Lei 6.548/1970 e o antigo texto do seu parágrafo único é que, atualmente, não há previsão expressa de que o INPI possa adotar as medidas capazes a regular e acelerar a transferência de tecnologia.

Ao contrário do que entendeu o Relator, o Juiz Federal aduz que o INPI,

[...] ao exercer uma competência regulamentar em atendimento a uma finalidade imposta por uma política pública constitucionalmente instituída e desejada, em matéria de averbação de contratos de transferência de tecnologia, não está a extrapolar o âmbito da regulamentação normativa típica de qualquer órgão ou entidade públicos, na medida do que for necessário para a normal realização de suas atividades cotidianas.

Muito ao revés, a legitimidade de sua atuação fundamenta-se não só na competência derivada do sistema normativo criado para realizar aquela política pública constitucionalmente instituída e desejada, agindo o INPI como entidade integradora de uma ação governamental coordenada voltada à obtenção daqueles objetivos constitucionalmente perseguidos – desenvolvimento econômico, dignidade da pessoa humana, diminuição das desigualdades sociais, através de uma melhor repartição do conhecimento e do acesso às tecnologias - mas também do próprio art. 240 da Lei no. 9.279/96, que procedeu a simples mudança de redação do art. 2º da Lei no. 5.648/70, sem afetar o seu conteúdo. (TRF2, 2009, p. 457)

Prossegue, sustentando que o registro ou averbação dos contratos de tecnologia no INPI, historicamente, está integrado com as políticas públicas industriais no Brasil. Constitui-se uma forma de controle e de limitação das atividades negociais dos particulares; não se tratando, contudo, de uma função meramente burocrática.

O Juiz Federal Alberto Nogueira Junior cita o Decreto vigente à época que tratava sobre a estrutura regimental do INPI, o qual previa a análise e decisão dos contratos de tecnologia, em conformidade com a política industrial e tecnológica do País (Decreto 5.147/2004). Assim, conclui pela manutenção da sentença e, via de consequência, da limitação imposta pelo INPI.

Ao final, o TRF2 reformou, por maioria (dois votos contra um), a sentença e determinou a exclusão da limitação da remessa de *royalties* imposta pelo INPI. É importante observar que, neste caso, os Desembargadores Federais Liliane Roriz e André Fontes, os quais julgaram pela manutenção da limitação imposta pelo INPI no caso anterior, não estavam presentes.

Após Embargos de Declaração, o INPI interpôs Recurso Especial, objetivando a reforma da decisão de segunda instância. A empresa Koninklijke Philips Eletronics, por seu turno, apresentou suas contrarrazões ao recurso para exclusão da limitação de *royalties* imposta pelo INPI.

Em 2011, o Recurso Especial foi distribuído sob o nº 1.275.444/RJ ao Ministro Raul Araújo, da Quarta Turma do STJ, mesmo Relator do caso anterior.

O Subprocurador-Geral da República, Oswaldo José Barbosa Silva, apresentou parecer no sentido de que o Recurso Especial não deve ser conhecido⁶⁸ pelo STJ, por entender que a fundamentação do recurso apresentado pelo INPI não permite a compreensão exata da controvérsia.

Desde o parecer exarado pelo Subprocurador (setembro de 2012), o Recurso Especial está aguardando julgamento pelo STJ.

5.2 PROJETOS DE LEI SOBRE O ASSUNTO

⁶⁸ Caso isso ocorra sequer será analisado o mérito da questão – isto é, a legitimidade do INPI para examinar e decidir quanto aos contratos de tecnologia, bem como a limitação em si imposta ao percentual de remessa de *royalties*.

Em pesquisa junto ao *website* da Câmara dos Deputados⁶⁹ foi possível localizar dois Projetos de Lei, para alteração do artigo 211 da LPI/1996. O primeiro, de autoria do Deputado Federal Jorge Alberto (PMDB/SE), foi apresentado em 14 de outubro de 2003, numerado de Projeto de Lei 2.293, cuja ementa era acrescentar parágrafo único no artigo 211 da LPI/1996.

De acordo com a proposta do PL 2.293/2003, a legislação seria modificada da seguinte forma:

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

"Art. 211.

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

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

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo no original)

A justificativa apresentada pelo autor era de que a medida estancaria "uma das muitas perdas de receitas tributárias da União, decorrente de artifício praticado por empresas multinacionais, o qual consiste na remessa de lucros aqui auferidos às matrizes", como pagamentos efetuados em decorrência da transferência de tecnologia.

Segundo o Deputado Federal Jorge Alberto, se a remessa de lucros fosse feita corretamente, a empresa teria que recolher 33% (trinta e três por cento) do lucro apurado a título de Imposto sobre a Renda, ao passo que a título de transferência de tecnologia esse recolhimento é de 15% (quinze por cento). Desse modo, assevera que muitas empresas registram, junto ao INPI, um contrato de assistência técnica ou administrativa com sua matriz ou empresa do mesmo grupo, o que lhe permite efetuar pagamentos, em que há incidência apenas de 15% sobre a remessa.

Além disso, o PL teria como objetivo fortalecer o papel do INPI, o qual deixaria de ser um mero depositário de contratos, "para ser órgão ativo no exame das inter-relações das empresas transnacionais, aspecto importante na economia atual".

⁶⁹ Não há Projeto de Lei no Senado Federal a respeito da matéria.

Após a proposição, o PL 2.293/2003 foi encaminhado à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), designando-se o Deputado Federal Bernardo Ariston (PMDB/RJ) como Relator do Projeto. Em seu voto, de 16 de abril de 2004, afirma que a supressão do parágrafo único do artigo 2º da Lei 5.648/1970 e a redação do artigo 211 da LPI/1996 definiram que o papel do INPI seria o de mero cartório registral dos contratos; sem poder, no entanto, adentrar no mérito de quais instrumentos seriam apropriados ou não ao desenvolvimento econômico do Brasil, isto é, “sem poder mais contestar esta ou aquela cláusula, inclusive aquela relativa ao máximo que poderia ser transferido ao exterior a título de *royalties*”.

O Deputado Federal Bernardo Ariston acrescenta que

De fato, dentro do novo paradigma de desenvolvimento nacional, não caberia ao INPI definir como deveria se processar a transferência de tecnologia, em virtude do custo associado à elevada possibilidade de o investidor simplesmente desistir da negociação em função de uma intervenção exagerada do órgão. Afinal, o novo entendimento, que nos parece correto, é o de que, nesse caso, o setor privado estará sempre melhor capacitado para avaliar e analisar as virtudes da tecnologia a ser transferida e as cláusulas contratuais envolvidas do que a burocracia governamental. Em casos especiais nos quais a ótica privada não estiver perfeitamente alinhada com a ótica pública/social, a intervenção estatal no contrato se realizaria através de outro tipo de órgão que não o INPI. Por exemplo, no caso de a transferência de tecnologia gerar problemas ambientais, o órgão mais apropriado para avaliar a transação e o contrato poderia ser o IBAMA, não o INPI. (PLC 2.293/2003, CDEIC)

Nesse contexto, o Relator da CDEIC explica que a alteração proposta pode ser interpretada de duas formas: a primeira, seria que a inclusão dos termos “análise, avaliação e aprovação” apenas iria inserir em texto legal aquilo que o INPI já se encontra fazendo, “sem maiores questionamentos por parte do setor privado”, mantendo-se o prazo de análise já realizado. A segunda hipótese, poder-se-ia interpretar que tal mudança, demasiadamente abrangente, implica, na prática, “uma volta a um dirigismo excessivo do Estado no processo de transferência de

tecnologia, com efeitos nefastos para os investimentos, especialmente estrangeiros”, o que não seria recomendável.

Por outro lado, o Deputado Federal Bernardo Ariston compreendeu que a justificação apresentada pelo autor do PL demonstra o reforço do poder do INPI no exame dos contratos de tecnologia, com o objetivo “evitar evasão fiscal no pagamento de *royalties*”. Assim, concorda que tal preocupação é legítima, na medida em que muitas matrizes e filiais se utilizam dos contratos de transferência de tecnologia como forma de planejamento tributário. Isso porque, a remessa de *royalties* tende a ser um substitutivo menos oneroso, do ponto de vista fiscal, do que a remessa de lucros, em razão do percentual de recolhimento de IR e da dedutibilidade fiscal.

Ao procurar a Secretaria da Receita Federal (SRF) para tratar sobre o assunto, o Relator da CDEIC verificou que a mudança proposta não seria suficiente para resolver a questão, porquanto o maior problema é a falta de informação acerca dos contratos de transferência de tecnologia por parte SRF. Diante disso, “chegou-se à conclusão de que o eventual fortalecimento do poder interventivo do INPI nos contratos de tecnologia não alteraria esse problema de informação” da SRF.

Na verdade, uma medida bem mais simples e sem risco de implicar um retrocesso na regulação da transferência de tecnologia para o País seria assegurar, por lei, um fluxo de informações adequado sobre os contratos de transferência de tecnologia. E isso, de modo algum, demandaria qualquer poder além daquele que o INPI já detém referente aos dados relativos aos certificados de averbação de transferência de tecnologia. (PLC 2.293/2003, CDEIC)

Nesse sentido, o Deputado Federal Bernardo Ariston entendeu que a melhor solução ao problema seria a inclusão de uma determinação legal de envio regular de informação do INPI à SRF. Apresentou-se, então, o seguinte Substitutivo ao PL 2.293/2003:

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

“Art.211.....

§ 1º A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o caput deste artigo será

proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro. “

Art. 2º Ficam introduzidos os parágrafos 2º e 3º ao art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com a seguinte redação:

“§2º O INPI enviará à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda os dados relativos aos certificados de averbação referentes a contratos de transferência de tecnologia.

§3º O Poder Executivo regulamentará o disposto no § 2º deste artigo.”

A nova proposta substitutiva desenvolvida pelo Relator, Deputado Federal Bernardo Ariston, foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em 26 de maio de 2004.

Encaminhada a PL à Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, designou-se o Deputado Federal Armando Monteiro⁷⁰ (PTB/PE) para Relator do caso. Em seu voto, afirma que o texto, tanto original quanto Substitutivo, “repercute positivamente nos cofres públicos federais (e, por extensão, estaduais e municipais), ajustando-se às metas fiscais e às normas orçamentárias vigentes”.

No tocante ao mérito, o Relator da CFT concorda com o entendimento apresentado pelo Relator da CDEIC, no sentido de que “a solução para o problema não pode implicar aumento da burocracia no registro de contratos de transferência de tecnologia no âmbito do INPI” e que o modo para enfrentar esse problema fiscal é o mero envio regular de informações à SRF.

O Relator da CFT apenas acrescenta que deve constar expressamente que a remessa de dados se dará sobre os Certificados de Averbação dos contratos de tecnologia emitidos pelo INPI. Desse modo, opina pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do PL 2.293/2003, e de seu Substitutivo adotado pela CDEIC, e, no mérito, vota pela aprovação do Substitutivo, com a emenda redacional a seguir proposta:

Dê-se ao art. 2o do substitutivo do relator da CDEIC a seguinte redação:

⁷⁰ A título de informação, o Ex-Deputado Federal Armando Monteiro atualmente é Senador da República e foi Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), ao qual o INPI está vinculado, de dezembro de 2014 a maio de 2016.

“Art. 2º Ficam introduzidos os parágrafos 2º e 3º ao art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com a seguinte redação:

“§2º O INPI enviará à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda os dados relativos aos certificados de averbação **já emitidos** referentes a contratos de transferência de tecnologia.

§3º O Poder Executivo regulamentará o disposto no § 2º deste artigo.” (grifo no original)

Não obstante, em consulta à tramitação do PL 2.293/2003 verificou-se que a decisão do Relator, Deputado Federal Armando Monteiro, de 5 de setembro de 2006, não chegou a ser votada na Comissão de Finanças e Tributação. Além da necessidade de aprovação pela CFT, o PL ainda precisaria tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça.

Ocorre que, com o fim da 52ª Legislatura da Câmara dos Deputados (2003-2007), o PL 2.293/2003 foi arquivado, em 31 de janeiro de 2007, nos termos do artigo 105⁷¹ do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD).

Importante observar que a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) emitiu a Resolução 59, de 15 de junho de 2004, acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias em relação ao PL 2.293/2003.

Em suma, a ABPI manifestou sua oposição à aprovação do referido PL, bem como de seu Substitutivo apresentado pela CDEIC, sob o fundamento de que a legislação em vigor preenche as finalidades pretendidas por estes instrumentos, “e a sua permanência nas pautas do Congresso Nacional somente acarretará a morosidade do trâmite de outros documentos de maior urgência no processo legislativo”.

Neste documento, a ABPI ressalta que o argumento apresentado na justificação ao PL 2.293/2003 pelo autor, Deputado Jorge Alberto, é

⁷¹ Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões; II – já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; IV – de iniciativa popular; e V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.

Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava.

equivocado em virtude de que a prática da averbação ou registro de contratos perante o INPI demonstra que este “continua adotando um sistema de análise de contratos, que seria compatível com poderes regulatórios mais amplos do que os legalmente detidos atualmente pelo INPI”. Isso porque, entendem que o Instituto examina cuidadosamente todas as cláusulas contratuais, fazendo exigências de alterações, de apresentação de justificativas, dados e documentos adicionais.

O segundo Projeto de Lei sobre o registro ou averbação dos contratos de tecnologia junto ao INPI foi o de número 6.287, de 27 de outubro de 2009, de autoria do Deputado Federal Carlos Bezerra (PMDB/MT), também para alteração do artigo 211 da LPI/1996.

Em sentido contrário ao primeiro Projeto, que objetivava o fortalecimento do papel do INPI no exame dos contratos, o PL 6.287/2009 possuía o seguinte teor:

Art. 1º Esta lei altera o art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular o registro de contrato de transferência de tecnologia e de contrato de franquia e similares pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Art. 2º O art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211. O INPI fará o registro e as respectivas averbações dos contratos de licença de patente ou de uso de marca, de transferência de tecnologia, de franquia e similares, que impliquem transferência de tecnologia, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

§1º A análise do INPI para o registro dos contratos referidos no “caput” restringir-se-á à situação da patente e marca licenciadas, e às informações pactuadas quanto à remuneração ao cedente da tecnologia.

§2º O INPI efetuará o registro no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação do pedido.

§3º O INPI informará os termos do registro à Secretaria da Receita do Brasil e ao Banco Central do Brasil.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Em sua justificação, o autor descreveu o contexto histórico em que o INPI detinha o poder de oportunidade e conveniência dos contratos e que, com a revogação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 5.648/1970, pelo artigo 240 da LPI/1996, retirou-se essa competência.

Adotando a opinião de advogados especializados no assunto, o Deputado Federal Carlos Bezerra aduz que não cabe mais ao INPI intrometer-se nos contratos celebrados livremente entre agentes econômicos. Desse modo, o PL tem como objetivo limitar a atuação do INPI no exame dos contratos de tecnologia, baseando-se no já revogado Ato Normativo INPI/PR 120/1993.

Encaminhado também à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o Relator designado, Deputado Federal Albano Franco (PSDB/SE), assevera, em seu voto, que considera louvável a iniciativa de regular a atuação do INPI nos contratos de tecnologia. Nessa perspectiva, compreende que a LPI/1996 alterou especificamente, por meio do artigo 240, a redação anterior, a fim de que a averbação ou registro dos contratos de tecnologia pelo INPI “tivesse seu âmbito diminuído, restringindo-se a publicar os termos da contratação para que pudessem produzir efeitos em relação a terceiros”.

Em relação à informação ao BACEN e à SRF, o Relator da CDEIC afirma que essa medida é desnecessária, porquanto há legislação específica que determine a troca de informações entre os órgãos da administrativa direta e indireta, “além do que isto pode estimular o dirigismo contratual pela autarquia”.

Ainda, o Deputado Federal Albano Franco propõe que também sejam alterados os artigos que tratam sobre o licenciamento de patentes e de marcas. Argumenta, por fim, que considera de suma importância retirar do Projeto “qualquer referência à competência do INPI para se manifestar sobre a remuneração contratual”, o que deve ser livremente pactuado pelas partes contratantes.

Assim, o Relator da CDEIC apresenta o seguinte Substitutivo ao PL 6.287/2009:

Art. 1º. Este Substitutivo altera os artigos 62, 140 e 211, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular o registro de contrato de transferência de tecnologia e outros contratos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Art. 2º. O art. 62 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62.....

§3º. A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do pedido de averbação.

§4º. Quando da averbação dos contratos de exploração de patente, o INPI limitar-se-á a verificar a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado.”
(NR)

Art. 3º. O art. 140 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 140

§3º. A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do pedido de averbação.

§4º. Quando da averbação dos contratos de exploração de patente, o INPI limitar-se-á a verificar a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado.”
(NR)

Art. 4º. O Título VI e o caput do art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“ TÍTULO VI

DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará registro dos contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica, franquia e similares para que produzam efeito em relação a terceiros.

.....”(NR).

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em sessão ocorrida no dia 5 de maio de 2010, a CDEIC aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator, com o Substitutivo. Após, o processo foi remetido à Comissão de Finanças e Tributação, designando-se como Relator o Deputado Federal Virgílio Guimarães (PT/MG).

Com o fim da 53ª Legislatura da Câmara dos Deputados (2007-2011), o PL 6.287/2009 foi arquivado, em 31 de janeiro de 2011, nos termos do artigo 105 do RICD. Baseado no parágrafo único do referido artigo, o reeleito Deputado Federal Carlos Bezerra requereu o desarquivamento do Projeto, em 16 de março de 2011.

Já na 54ª Legislatura (2011-2015), o Deputado Federal Pedro Eugênio (PT/PE) foi designado como Relator da Comissão de Finanças e Tributação. Em seu voto, alega que a proposta original e o Substitutivo não trazem impacto no orçamento da União, pois apenas apresentam modificações de caráter normativo ao registro ou averbação dos contratos de tecnologia junto ao INPI.

No que concerne ao mérito, o Relator da CFT concorda com a linha adotada pela CDEIC em sua apreciação, a respeito da inclusão das especificações aos contratos de licença de patentes e de marcas, bem como da supressão da análise pelo INPI da remuneração contratada. Contudo, em relação ao intercâmbio de informações com o BACEN e a SRF, discorda da posição da CDEIC, ao entender que não percebe prejuízos em se facilitar o intercâmbio de informações, ainda que haja legislação específica prevendo a possibilidade de os órgãos solicitarem isso, “agilizando a troca de informações e aperfeiçoando os instrumentos fiscalizatórios do Estado em prol de toda a sociedade”.

Assim, o Deputado Federal Pedro Eugênio votou pela aprovação do PL 6.287/2009, na forma do Substitutivo apresentado pela CDEIC, conforme Subemenda a seguir:

Dê-se ao Art. 4º do Substitutivo aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio a seguinte redação:

“Art. 4º O Título VI e o art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘TÍTULO VI

DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará registro dos contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica, franquia e similares para que produzam efeito em relação a terceiros.

§1º A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput será proferida no prazo de 30 dias, contados a partir da data do pedido de averbação.

§2º O INPI informará os termos do registro à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil.”

O Deputado Federal Guilherme Campos (PSD/SP), membro da CFT, apresentou Voto em Separado, no sentido de excluir a

obrigatoriedade do INPI prestar informações ao BACEN e à SRF, o que “apenas cria mais um ônus para a citada autarquia, aumentando o seu volume de trabalho e tornando mais moroso o cumprimento de sua atividade fim, qual seja: a realização dos registros de sua competência”. Segundo sua manifestação, a medida é desnecessária face ao novo sistema implantado pela SRF, em parceria com o MDIC:

Este novo sistema, chamado de Siscoserv (Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio), possui a função de registrar as compras e os contratos que envolvam toda classe de serviço e bens intangíveis realizados por pessoas físicas e jurídicas estabelecidas em território nacional com pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no exterior. Ou seja, todos os negócios referentes aos contratos de transferência de tecnologia, licença de direitos e exploração de marca e patentes já devem ser obrigatoriamente informados pelas empresas contratantes e contratadas, por força de lei, sob pena de multa.

[...]

Ademais, ressalte-se que o Siscoserv, em razão de ser um programa totalmente automatizado e eletrônico, cuja base de dados está interligada com outros órgãos de controle, como o BACEN, realiza o trabalho relativo aos “aspectos tributários e de controle de remessas de recursos ao exterior, no caso de pagamento de royalties” com eficiência e eficácia muito superior ao que o INPI poderia realizar, em razão de suas outras atribuições. (PL 6.287/2009)

Diante disso, o Deputado Federal Guilherme Campos entendeu pela aprovação integral do Substitutivo apresentado pela CDEIC. Na Reunião Deliberativa Ordinária, de 2 de abril de 2014, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou, por unanimidade, o Parecer do Relator, com a sua Subemenda, tendo o referido Deputado Votado em Separado.

Na sequência, o processo foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) com a designação do Deputado Federal Onofre Santo Agostini (PSD/SC) como Relator.

Em seu voto, o Relator da CCJC afirma que o texto original, o Substitutivo e a Subemenda do PL 6.287/2009 atendem aos pressupostos

de constitucionalidade “relativos à competência do autor e à legitimidade de iniciativa, conforme os ditames do art. 61 da Constituição Federal”. Entende também que não há necessidade de reparos em relação à juridicidade, tendo em vista que a proposição não viola o ordenamento jurídico brasileiro, bem como que a técnica legislativa explicita adequadamente a finalidade da nova lei.

Diante disso, em 19 de maio de 2004, o Relator apresentou o voto pela “constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL nº 6.287/09”, bem como de seu Substitutivo (CDEIC) e da Subemenda (CFT). Contudo, o voto do Deputado Federal Onofre Santo Agostini não chegou a ser aprovado pela CCJC e, em 31 de janeiro de 2015, o Projeto foi mais uma vez arquivado, com o fim daquela legislatura.

Como o autor do PL 6.287/2009, Deputado Federal Carlos Bezerra, foi novamente reeleito, solicitou-se o seu desarquivamento. A última movimentação do PL é a designação, em 30 de maio de 2016, do Deputado Federal José Carlos Aleluia (DEM/BA) como Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; não havendo, porém, manifestação sobre o caso até o presente momento.

Ante o exposto, foi possível verificar que o PL 2.293/2003 pretendia, num primeiro momento, aumentar o poder do INPI no exame dos contratos, porém a redação foi substancialmente alterada quando o Projeto passou pelas Comissões especializadas da Câmara dos Deputados, dando-se uma conotação diferente da inicialmente proposta.

Por outro lado, o PL de 6.287/2009 foi criado com o intuito limitar a atuação do INPI nos contratos de tecnologia submetidos a sua averbação ou registro, cuja essência foi mantida pelas Comissões especializadas, alterando-se tão somente disposições a respeito da troca de informações entre o INPI, o BACEN e a SRF.

5.3 ALGUMAS INICIATIVAS DO SETOR PRIVADO A RESPEITO DA ATUAÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Dentre as iniciativas para mudança da atuação do INPI nos contratos de tecnologia, destaca-se, primeiramente, o papel da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que é a representante da indústria brasileira, sendo o órgão máximo do sistema sindical patronal da indústria, que defende, desde a sua fundação (1938), os interesses da indústria nacional e atua na articulação com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como de diversas outras entidades e organismos no Brasil e no exterior.

A CNI é responsável pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), lançada no ano de 2011, a qual é um movimento que visa estimular a estratégia inovadora das empresas brasileiras e ampliar a efetividade das políticas de apoio à inovação “por meio da interlocução construtiva e duradoura entre a iniciativa privada e o setor público, de modo a tornar a inovação uma estratégia permanente das empresas”.

Nos últimos anos, ocorreram algumas iniciativas por parte da CNI que impactam diretamente na questão do exame de mérito dos contratos de tecnologia pelo INPI. O primeiro documento a ser destacado foi o livro intitulado “Propriedade intelectual: as mudanças na indústria e a nova agenda”, lançado em 2014.

A CNI (2014, p. 48) recomenda, entre outros, o aprimoramento da Lei da Propriedade Industrial e da Lei de Direitos Autorais, sob o fundamento de que é necessário repensar o atual Sistema de Propriedade Intelectual “alinhando-o às estratégias presentes e futuras de desenvolvimento e às melhores práticas identificadas pela OCDE e empregadas nas economias mais avançadas do mundo”. Nesse sentido, sendo a propriedade intelectual estrutura institucional indispensável ao investimento privado em PD&I, a CNI a considera como a primeira dentre as dez matérias prioritárias da Agenda de Inovação da MEI.

No que concerne aos contratos de tecnologia, ressalta-se a seguinte proposta apresentada pela CNI (2014, p. 49):

Eliminar ou simplificar o processo de registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia, minimizando a interferência do Estado, respeitando-se a vontade das partes e não impondo barreiras de nenhuma natureza à realização desses contratos, imprescindíveis para o desenvolvimento da inovação em nosso país.

Por meio deste documento, a CNI (2014, p. 56-58) sugere uma proposta de modificação legislativa na LPI/1996, com o objetivo de limitar a análise do INPI nos contratos de direitos de propriedade industrial à verificação da situação e titularidade das patentes ou marcas licenciadas e/ou dos pedidos de concessão de patentes ou de registro de marcas licenciados. Além disso, a proposta de Decreto apresenta o seguinte artigo:

Art. 7º. A decisão relativa aos pedidos de averbação, de que tratam os artigos 62, 121 e 140 da Lei nº 9.279/96, e relativa aos pedidos de

registro de que trata o artigo 211 daquela Lei, será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação do pedido de averbação ou de registro perante o protocolo geral do INPI.

§ 1º. Nos processos de averbação e de registro de que trata o caput deste artigo, caso o INPI não se manifeste acerca da averbação ou do registro em 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no protocolo geral do INPI, a averbação ou o registro será concedido automaticamente, obrigando-se o INPI a emitir o certificado de averbação ou de registro no prazo de 5 (cinco) dias e publicá-lo na Revista da Propriedade Industrial imediatamente subsequente, independente de solicitação ou pedido da parte.

§ 2º. Nos processos de averbação e de registro de que trata o caput deste artigo, não serão objeto de exigências ou interferências por parte do INPI os termos e condições de contratação licitamente pactuados entre as partes, tais como os relativos a preço, condições de pagamento, limitações de uso, legislação aplicável, jurisdição competente e nos contratos de fornecimento ou licença de tecnologia não patenteada os relativos ao prazo contratual, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto à dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratados e a considerações de natureza concorrencial.

Da proposta apresentada pela CNI para alteração da LPI/1996, é possível verificar que, além de limitar ao máximo a atuação da CGTEC/INPI, ainda iria determinar a concessão automática do registro ou averbação dos contratos de tecnologia, caso não fosse cumprido o prazo determinado pela legislação.

A segunda iniciativa é a Agenda da Inovação da MEI, considerada, pela CNI, como imprescindível para o crescimento e a ampliação da competitividade brasileira. Apesar de abordar sobre a inovação brasileira, a Agenda da MEI trata muito pouco sobre propriedade industrial em seu documento. Dentre os seis capítulos existentes, o tema é somente um tópico incluído no primeiro capítulo, que trata sobre o marco regulatório da inovação. Especificamente sobre os contratos de tecnologia, a Agenda (2015, p. 14) prevê entre seus objetivos:

Revisar a Instrução Normativa nº 16/2013 do INPI, que dispõe sobre a normalização para a averbação e o registro de contratos de uso ou de cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos da mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços de assistência técnica e de franquia, explicitando que o INPI não interferirá nas cláusulas negociais, como, por exemplo, naquela que fixe o valor de *royalties* (Os limites da atuação do INPI na análise de contratos de transferência de tecnologia estão sob exame junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Proc. 2011/0167119-9)).

Em junho de 2016, a CNI lançou o documento denominado “119 propostas para a competitividade com impacto fiscal nulo”, as quais, de acordo com a Confederação, são o roteiro para uma ação transformadora que possibilite melhorar a qualidade do ambiente dos negócios brasileiros. Afirma que essas medidas podem ser implementadas sem gerar gastos tributários, dependendo somente da vontade política.

As propostas relacionadas à propriedade industrial são: permitir patentes de inventos relacionados a organismos geneticamente modificados (OGMs); reestruturar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); eliminar a exigência de anuência do INPI para a celebração de contratos de transferência de tecnologia entre empresas privadas; e aderir ao protocolo de Madri.

A Proposta 118, “Eliminar a exigência de anuência do INPI para a celebração de contratos de transferência de tecnologia⁷² entre empresas privadas”, tem como objetivo acabar com a possibilidade de o INPI interferir no mérito dos contratos de tecnologia. Entende a CNI (2016, p. 128), que a importância dessa proposta se dá pelos seguintes motivos:

Para que contratos de transferência de tecnologia produzam efeitos perante terceiros, a legislação exige que sejam averbados pelo INPI. Além disso, a averbação é imprescindível para que seja possível a remessa de pagamentos ao exterior e a sua dedutibilidade fiscal.

⁷² Os contratos de transferência de tecnologia mencionados na proposta referem-se à sua concepção *lato sensu*, abrangendo os contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial, de fornecimento de tecnologia, de prestação de serviços de assistência técnica e científica e de franquia.

Ocorre que, ao invés de atuar como órgão registral, o INPI extrapola suas funções e interfere no mérito dos contratos entre particulares, num juízo de conveniência e oportunidade.

Além das iniciativas da CNI, salienta-se também a atuação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) na mudança da atual realidade dos contratos de tecnologia. A ABPI é uma entidade voltada para o estudo da Propriedade Intelectual. A ABPI possui Comissões de Estudos, dentre os quais se realça a Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias, que atua diretamente na questão envolvendo os contratos de tecnologia junto ao INPI e aos demais órgãos públicos, como SRF, BACEN e CADE.

No ano de 2014, a ABPI lançou o livro “Propostas para a Inovação e a Propriedade Intelectual”, em dois volumes. O primeiro volume, que será abordado neste trabalho, trata sobre fatores de crescimento econômico, competitividade industrial e atração de investimentos.

Assim como aconteceu nos documentos emitidos pela CNI, a ABPI (2014, p. 28) também apresentou propostas para aperfeiçoamento da LPI/1996 e, principalmente, para “atualização da legislação de mecanismos para certificação de contratos de transferência de tecnologia e revisão do tratamento fiscal das receitas e pagamentos a eles relacionados”.

Essa proposta contém uma minuta elaborada pela ABPI de Decreto Presidencial dispondo sobre o papel do INPI no registro ou averbação dos contratos de tecnologia, bem como a inclusão de novos itens na Portaria MF 436/1958, a fim de inserir outros tipos de produção e atividade, como, por exemplo, a biotecnologia.

Na justificativa apresentada pela ABPI (2014, p. 28-29), afirma-se que tem sido “um pleito comum entre os agentes econômicos que investem em Inovação no País” redefinir a atuação do INPI e modernizar a legislação de transferência de tecnologia. E acrescenta que:

Consideramos que a hora é propícia para uma revisão dos processos burocráticos que envolvem a regularização dos contratos de licença de bens da Propriedade Industrial e de fornecimento ou licença de tecnologias não patenteadas. Se, no passado, tal interferência do INPI chegou a ser justificável, em vista da necessidade de restringir a saída de moeda estrangeira do Brasil – em razão de desequilíbrios na balança de pagamentos externa

do Brasil –, atualmente essas condições já não se fazem presentes.

Dentre as restrições e políticas implementadas pelo INPI, uma das mais questionadas é o conceito de não poder haver “licenciamento” de tecnologia não patenteada, mas somente uma “venda” definitiva dessa tecnologia. Este tipo de política afasta potenciais parceiros tecnológicos de empresas nacionais, que temem perder o controle de suas tecnologias inovadoras. (grifou-se)

No tocante ao à modificação da legislação de Imposto de Renda, a ABPI (2014) assevera a sua importância, visto que a questão da dedutibilidade fiscal dos pagamentos de *royalties* e de assistência técnica é regulamentada por diversos dispositivos promulgados em legislações e épocas diferentes, o que cria divergência na interpretação e resulta em jurisprudência conflitante dos Tribunais.

A minuta de Decreto proposta pela ABPI (2014) em relação à LPI/1996, ao final do documento, traduz exatamente os mesmos termos daquela apresentada pela CNI (2013), demonstrando a concordância de ambas em prol da mudança no âmbito de atuação do INPI quando do registro ou averbação dos contratos de tecnologia.

5.4 SÍNTESE DO ENTENDIMENTO DO INPI A RESPEITO DO CONTRATO DE *KNOW-HOW*

Conforme tem sido estudado, apesar de não haver uma norma que determine o exame de mérito pelo INPI nos contratos de tecnologia, a CGTEC possui como uma “política interna” de análise das cláusulas contratuais.

O primeiro ponto é que o INPI somente admite a cessão do contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*), não reconhecendo o direito ao seu licenciamento. Em que pese parte da doutrina entenda como possível o contrato de licença de *know-how*, o INPI concebe que os conhecimentos não protegidos pela propriedade industrial, mas apenas pela concorrência desleal, não são passíveis de licença, mas apenas de venda (aquisição de tecnologia)⁷³.

⁷³ Consoante destacado acima, em documento emitido pela ABPI (2014, p. 29), frisou-se que: “Dentre as restrições e políticas implementadas pelo INPI, uma das mais questionadas é o conceito de não poder haver ‘licenciamento’ de tecnologia

Dannemann (2005) assevera que o INPI não compreende o *know-how* como um direito passível de licença/locação, porquanto não constitui um direito de propriedade, considerando-se tão somente um objeto de simples divulgação e aquisição de direitos.

A respeito da crítica realizada ao INPI nesse particular, é importante mencionar que a legislação de propriedade intelectual determina expressamente quais instrumentos podem ser objeto de licença ou cessão. A LPI/1996 regulamenta que as patentes, as marcas e os desenhos industriais, concedidos/registrados ou requeridos, podem ser licenciados ou cedidos para terceiros.

O artigo 49 da Lei 9.610/1998 dispõe que os direitos de autores poderão ser transferidos a terceiros “por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito”. O programa de computador, considerado direito de autor, igualmente pode ser cedido ou licenciado, conforme artigos 9 a 11 da Lei 9.609/1998.

No que concerne à proteção *sui generis*, de acordo com a Lei 11.484/2007, as topografias de circuito integrado podem ser objeto de cessão e licenciamento voluntário ou compulsório. A titularidade da proteção de cultivar, regida pela Lei 9.456/1997 poderá ser transferida/cedida, bem como poderá sofrer licenciamento compulsório. A Lei 12.123/2015, que trata sobre o acesso ao patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais, define também a possibilidade de licenciamento ou cessão dos direitos de propriedade intelectual oriundo de ambos.

Nota-se, portanto, que as legislações específicas de direitos de propriedade intelectual regulamentam aquilo que é ou não licenciável ou transferível a terceiros. Não há previsão sobre o contrato de *know-how*, o de franquia e o SAT. O SAT trata-se de prestação de serviços em si, e não de um direito propriamente dito.

A franquia é um sistema que inclui direitos de propriedade intelectual. Apesar de a Lei 8.955/1994 dispor que, na franquia, há uma “cessão” dos direitos de marcas, patentes e outros, igualmente prevê que a COF deve determinar a situação do franqueado, após a expiração do contrato, em relação a esses direitos e a concorrência com o franqueador.

Não obstante, o contrato de fornecimento de tecnologia não possui qualquer regulamentação sobre a possibilidade de seu licenciamento ou de sua cessão. Conforme citado no capítulo anterior, Viegas (2007) afirma

não patenteada, mas somente uma ‘venda’ definitiva dessa tecnologia. Este tipo de política afasta potenciais parceiros tecnológicos de empresas nacionais, que temem perder o controle de suas tecnologias inovadoras”.

não ser obrigatório que o objeto do contrato de *know-how* seja inovador, sendo necessário apenas que haja tecnologia envolvida. Assim, esse instrumento abrange tudo aquilo que não esteja patenteado no Brasil e que se considere uma tecnologia⁷⁴.

O *know-how* não é um direito expressamente constituído no Brasil, como ocorre com os demais casos. Sua concepção, em termos de contratos de tecnologia, é apenas de um pacto que implique em transferência de tecnologia., não se tratando de uma propriedade reconhecida pelo Estado.

Nesse viés, a ideia adotada pelo INPI, de impossibilidade de licenciamento do contrato de fornecimento de tecnologia, não parece tão absurda. Considerando que a licença e a cessão de ativos intangíveis estão expressamente delineadas como mecanismos de direitos de propriedade intelectual em normas federais, o Instituto não pode regulamentar como um direito de propriedade intelectual aquilo que a lei não determina.

Caso a legislação compreendesse o *know-how* com um direito de propriedade intelectual, seria necessário que o fizesse de maneira explícita. Como se viu, a sua contratação já é prevista em leis fiscais e cambiais desde anos 1960, sendo um instrumento há muitos tempo conhecido do legislador e, ao que parece, justamente nunca se teve a intenção de reconhecê-lo como um direito de propriedade intelectual.

Nessa perspectiva, tomando-se como exemplo a legislação da União Europeia, o Regulamento (CE) 772/2004 define como acordo de transferência de tecnologia, entre outros, a licença e a cessão de “saber-fazer”. O saber-fazer, conforme já visto, considera-se como um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que: não é geralmente conhecido ou de fácil obtenção; é importante e útil para a fabricação dos produtos objetos do contrato; e suficientemente descrito.

Diferentemente do que ocorre com a legislação brasileira, o referido Regulamento determina explicitamente que os direitos de propriedade intelectual são entendidos como: “os direitos de propriedade industrial, saber-fazer, direitos de autor e direitos conexos” (UE, 2004). Resta claro, portanto, que a União Europeia somente permite o licenciamento e a cessão do *know-how* porque é considerado direito de propriedade intelectual.

Além disso, a principal vantagem proveniente da proteção à propriedade intelectual é impedir que terceiros utilizem o seu direito, sem

⁷⁴ O Gráfico 5, apresentado no último capítulo, demonstra um leque gigantesco de tecnologias não patenteadas no País.

a sua autorização. Se for considerado que o *know-how* (incluído o segredo) somente pode ser protegido por meio da repressão à concorrência desleal, fica evidente que esse não é um direito de propriedade intelectual e que, portanto, pode ser utilizado por quem quer que seja, desde que não se enquadre nas hipóteses previstas nos incisos XI e XII do artigo 195 da LPI/1996.

Para que seja viável o licenciamento do contrato de fornecimento de tecnologia, entende-se que seria necessário enquadrá-lo como um direito de propriedade intelectual ou apenas como um direito em si, passível dessa forma de negociação. Caso contrário, a ideia de que somente é possível a venda/aquisição desse conhecimento (muitas vezes em domínio público), deve prevalecer.

Por não admitir a licença de *know-how*, o Instituto não aceita cláusulas contratuais que limitem o uso da tecnologia fornecida após o prazo contratual. Explica-se: o INPI não aceita que haja cláusula no instrumento determinando que todas as informações e documentos decorrentes do negócio deverão ser entregues, ao final do contrato, ao fornecedor de tecnologia. Nessa perspectiva, o INPI também veda cláusulas contratuais que impossibilitem o receptor da tecnologia de utilizá-la após término do instrumento (não-concorrência e confidencialidade).

No tocante às cláusulas de não-concorrência e de confidencialidade, é importante destacar o entendimento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica a respeito da matéria. A jurisprudência do CADE considera como razoável um prazo de não concorrência de 5 anos e de confidencialidade de 10 anos, após o término da vigência contratual. Não obstante, tal prazo pode ser modificado, a depender das condições específicas do mercado em que está inserido o objeto do contrato.

A título de exemplo, apresenta-se a seguinte decisão do CADE, proferida pelo Conselheiro-Relator Fernando de Oliveira Marques, no Ato de Concentração 08012.001856/2002-45:

É flagrante na jurisprudência do CADE que a cláusula de não concorrência é tida como uma prática comercial corriqueira, não configurando, por si, ilícito anticoncorrencial. Também é evidente que o CADE vem estabelecendo em 5 anos o período que, a priori, é considerável razoável, sem deixar de reconhecer casos que demandam um período de não concorrência mais alongado.

Em relação ao caso em tela, cumpre esclarecer que além do período de não concorrência, consta do contrato cláusula de confidencialidade segundo a qual, por um período de 10 anos, a vendedora deverá garantir que informações confidenciais relativas ao negócio de saúde animal não sejam usadas em benefício da vendedora ou de qualquer pessoa.

[...]

Entretanto, não se justifica o impedimento à vendedora de atuar no setor por 10 anos. As peculiaridades do mercado de saúde animal que, segundo as Requerentes, poderiam justificar a manutenção do alongado período já são tratadas, sobremaneira, pela cláusula de confidencialidade que tem duração de 10 anos. Não sobrevive, justamente pelo alcance da cláusula de confidencialidade, a necessidade de impedir-se a vendedora de atuar no mercado por período superior a cinco anos. Assim, a vendedora, após cinco anos, contados do fechamento da operação, poderá atuar no mercado por meio de produtos de domínio público ou pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, sem, entretanto, utilizar-se das informações consideradas confidenciais e transferidas à compradora por meio dessa operação.

De tal maneira, determino **a redução do período de não concorrência estipulado em 10 anos, para 5 anos**, lapso tido pela jurisprudência do CADE como razoável para a vigência dessa espécie de cláusula. Não obstante, ressalto, fica mantida a cláusula (7.01, f) que estabelece em 10 anos o período em que a vendedora não poderá divulgar ou utilizar as informações confidenciais. (grifo no original)

O INPI entende como partes em um contrato de fornecimento de tecnologia: a empresa cedente, detentora da tecnologia não amparados por direito de propriedade industrial; e, de outro lado, a empresa cessionária, receptora da tecnologia para o desenvolvimento de competências produtivas.

O objeto do contrato de *know-how* deve conter a identificação dos produtos e/ou processos no setor industrial em que será aplicado, bem

como a tecnologia e conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa receptora.

Conforme estudado no caso da Unilever acima, havendo partes com vinculação majoritária de capital direta ou indireta, o INPI define que o valor dos pagamentos ao exterior por *royalties* é limitado aos percentuais da dedução fiscal, bem como que há a impossibilidade de remessa simultânea de direitos. Nesses casos, o Instituto utiliza-se das seguintes normas para sua decisão: Portaria MF 436/1958; Lei 4.131/1962; e Lei 8.383/1991.

No caso de partes independentes ou partes em que não há vinculação majoritária de capital direta ou indireta, a princípio, o INPI compreende que o valor dos pagamentos ao exterior por *royalties* é definido pelo interesse das partes. Contudo, já aconteceram situações em que o INPI limitou o valor dos *royalties*, como ocorreu com o caso da Koninklijke Philips Eletronics N.V., em que atuou no sentido de reequilibrar o contrato.

É importante reafirmar que não há legislação determinando o percentual de remessa de *royalties* nos contratos de tecnologia averbados ou registrados, conforme o caso, pelo INPI. A Portaria MF 436/1958 somente descreve o percentual máximo de dedutibilidade fiscal para cada indústria, ao passo que o artigo 12 da Lei 4.131/1962 determina que tal dedutibilidade poderá ser realizada em até 5% (cinco por cento).

Nesse sentido, o INPI utiliza o prazo máximo de cinco anos para validade do registro dos contratos de *know-how*, prorrogáveis por igual período, desde que os interessados apresentem justificção para tanto. Contudo, não há norma que estabeleça esse prazo para os contratos de fornecimento de tecnologia, nem a necessidade de sua justificção para que seja renovado.

Ao prazo dos contratos de *know-how*, o INPI aplica o §3º do artigo 12 da Lei 4.131/1962, o qual determina que as despesas relacionadas aos contratos de tecnologia averbados/registrados pela Autarquia, apenas “poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade”, cujo prazo pode ser prorrogado por mais cinco anos, mediante autorização da então SUMOC, hoje BACEN.

Nesse sentido, aplicando-se a regra de dedutibilidade, o INPI fixou um prazo para vigência para os contratos de *know-how*, cuja norma é proveniente do entendimento adotado na análise dos instrumentos, porém não está determinada em legislação ou em ato normativo do Instituto.

Na plataforma sobre transferência de tecnologia disponível no *website* do INPI, consta a seguinte informação quanto à prorrogação do prazo dos contratos de tecnologia:

[...] Para tanto, os interessados deverão encaminhar requerimento ao INPI, instruindo o processo com os seguintes documentos, para o atendimento legislação mencionada: 1) Declaração do interesse da contratante na prorrogação do prazo de vigência do Certificado de Averbação, explicitando os motivos; 2) Apresentação dos resultados em termos de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação, conforme formulário de requerimento de averbação; 3) Apresentação dos dados relativos a estimativas de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação, conforme formulário de requerimento de averbação.

O INPI considera que o prazo de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco, é o suficiente para a absorção da tecnologia. Se for levado em consideração que uma patente de invenção possui de 10 a 20 anos de vigência e que o modelo de utilidade é válido de 7 a 15 anos⁷⁵, o prazo estabelecido pelo INPI nos contratos de *know-how* não estaria tão aquém do permitido nos casos de licenciamento de uma patente.

Como o *know-how* não possui qualquer prazo determinado pela legislação, coube ao INPI defini-lo. Apesar de se utilizar de parâmetro diferente (prazo contratual x dedutibilidade fiscal), o entendimento adotado faz sentido, quando comparado ao prazo da patente.

Contudo, ao que parece, a lógica para fins de prorrogação do contrato de fornecimento de tecnologia não é adequada. Isso porque, o prazo de cinco anos para dedutibilidade fiscal, prorrogáveis por igual período mediante justificação, não é de responsabilidade do INPI, e sim da Secretaria da Receita Federal. Não cabe ao Instituto determinar se será aceita a prorrogação da dedutibilidade fiscal, nos casos previstos no §3º do artigo 12 da Lei 4.131/1962.

Nessa perspectiva, caso a SRF entenda que não deva ser prorrogada a dedutibilidade fiscal, isso não significa dizer que o contrato de fornecimento de tecnologia não possa estar vigente para remessa de *royalties*. A dedutibilidade fiscal não é imposta pela legislação como

⁷⁵ Artigo 40, *caput* e parágrafo único, da LPI/1996.

condição *sine qua non* para a remessa de *royalties*. É um benefício oferecido pela legislação brasileira, e não uma limitação à possibilidade de pagamento ao exterior.

Não quer dizer que a conduta é equivocada, até porque a legislação não determina praticamente nada a respeito do *know-how*. No entanto, é necessário que se tenham regras claras quanto ao prazo e os critérios para eventual prorrogação desse instrumento, o que deve ser regulamentado expressamente pela legislação brasileira.

Ainda a respeito do prazo de vigência do contrato de fornecimento de tecnologia, o INPI realiza uma busca de anterioridade desses, a fim de verificar se existem instrumentos anteriores entre as partes interessadas que envolvam objeto e produtos idênticos ou semelhantes. Por exemplo: caso duas empresas firmem um contrato de *know-how* por cinco anos, prorrogando-o por mais cinco, e, passados quinze anos do término do instrumento, registrem novo contrato perante o INPI, contendo as mesmas características e entre essas mesmas empresas, far-se-á essa busca e, provavelmente, será aplicado como remuneração *NIHIL*.

O mesmo ocorre entre as partes contratantes com vinculação majoritária de capital direta ou indireta, tendo em vista que a remessa de *royalties*, nestes casos, é limitada às regras da dedutibilidade fiscal, cujo percentual é de 5% e o prazo de cinco anos, prorrogáveis por igual período.

No tocante ao cálculo de preço líquido de venda, também não há legislação que determine como este se dará nos contratos de tecnologia que impliquem em remessa de *royalties* ao exterior. O INPI se utiliza da regra, adotada inclusive no Ato 15/1975, de que o preço líquido provém do valor bruto do produto, diminuído de todas taxas, impostos, entre outros pagamentos efetuados.

Esclarece-se que, apesar de o artigo 12 da Lei 4.131/1962 determinar que a dedutibilidade é de até 5% da receita bruta do produto, o artigo 6º do Decreto-Lei 1.730, de 17 de dezembro de 1979, dispõe que o limite máximo das deduções, determinado no artigo 12, “será calculado sobre a receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido”.

Como ocorre com os demais contratos, a responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Renda pode ser tanto do cedente (fornecedor) quanto do cessionário (receptor), bastando previsão contratual para tanto. Entretanto, em não havendo disposição expressa no instrumento sobre isso, considera-se que a responsabilidade do IR é cedente (fornecedor). Tal informação constará no Certificado de Averbação.

É importante observar, por fim, que o Certificado de Averbação normalmente atenderá aos termos contratuais, inclusive em relação ao

prazo de vigência. Contudo, caso o INPI determine a limitação de alguma cláusula, o Certificado constará essa informação, de modo que somente será possível seu encaminhamento junto aos demais órgãos, como Banco Central e Receita Federal, com os dados ali constantes.

Buscou-se, portanto, demonstrar uma síntese do entendimento do INPI em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia, bem como fez-se algumas considerações sobre as questões mais polêmicas, como: a licença/cessão do know-how; o prazo de vigência do contrato; e as cláusulas de não-concorrência e confidencialidade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo realizado nesta dissertação, demonstrou-se que o INPI foi criado no início dos anos 1970, quando a política industrial e econômica do País se baseava em um intervencionismo estatal na contratação internacional de tecnologia em prol do desenvolvimento nacional. Nesse sentido, além das suas competências relacionadas ao sistema brasileiro de propriedade industrial, competia ao Instituto acelerar e regular a transferência de tecnologia, como também estabelecer melhores condições de negociação e exploração de patentes. Essa atribuição se dava por meio de um poder discricionário conferido ao INPI, no sentido de analisar a conveniência e oportunidade dos contratos de tecnologia submetidos à sua averbação/registro.

Durante esse período, o Código da Propriedade Industrial de 1971 determinou a competência do INPI para o registro do contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*); sem, contudo, criar um marco regulatório dispendo sobre tal modalidade, o que veio a ocorrer apenas pelo Ato Normativo 15/1975 do Instituto.

Com o início dos anos 1990 e a mudança para uma política industrial brasileira mais flexível, o Ato Normativo 15/1975 foi revogado pela Resolução 22/1991. A competência até então determinada ao INPI também veio a ser revogada com a promulgação da Lei da Propriedade Industrial de 1996, mantendo-se a sua função de órgão executor das normas de propriedade industrial.

Contudo, apesar de ter tido sua atribuição de regulação da transferência de tecnologia, o INPI continua realizando o exame de mérito nesses instrumentos em relação às condições contratuais. A grande divergência que envolve a revogação da sua competência anterior diz respeito se tal mudança implicou na ilegitimidade de o INPI realizar a análise das cláusulas dos contratos de tecnologia ou retirou-se tão somente o seu poder de se manifestar quanto à conveniência e oportunidade dos contratos para o desenvolvimento do País.

A jurisprudência está, majoritariamente, reconhecendo a atribuição do INPI como órgão responsável pela análise das cláusulas dos contratos de tecnologia. Apesar de não haver decisões transitadas em julgado sobre os casos, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o primeiro processo que debate o tema naquela Corte, entendendo pela competência do INPI examinar o mérito dos contratos, por unanimidade. Além disso, conforme manifestações do Ministério Público Federal, bem como de Juízes e Desembargadores do Tribunal

Regional Federal da 2ª Região, verifica-se que há tendência de reconhecer tal atribuição do INPI.

O primeiro caso estudado, das empresas Unilever Brasil Ltda. e a Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (MS 2006.51.01.511670-0), trata sobre contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada que foi alterado de oneroso para gratuito (*nihil*) pelo INPI. O MPF emitiu parecer sem adentrar na questão da (i)legitimidade do exame de mérito, porém reconhecendo que a decisão administrativa estava acertada. A Juíza de primeira instância reconheceu a competência do Instituto e manteve o caráter gratuito do instrumento. O TRF2 manteve a sentença, por unanimidade, e o STJ manteve a decisão do TRF2, também por unanimidade.

Já no segundo caso estudado, da empresa Koninklijke Philips Eletronics (MS 2006.51.01.504157-8), o MPF apresentou parecer no sentido de que o INPI não poderia realizar a análise das cláusulas contratuais, porém a Juíza de primeira instância entendeu pela legitimidade do exame e denegou a segurança, preservando a limitação de *royalties* imposta pelo INPI. O TRF2 manteve a sentença, por maioria.

No outro processo da empresa Koninklijke Philips Eletronics (MS 2007.51.01.800906-6), o MPF manifestou-se no sentido da legitimidade do exame pelo INPI, tendo o Juiz de primeira instância decidido de maneira parecida ao caso anterior, mantendo a limitação de *royalties*. Contudo, neste o TRF2 reformou a sentença, também por maioria, entendendo pela impossibilidade de exame de mérito pelo INPI e excluindo a limitação imposta.

Nessa perspectiva, existem decisões completamente divergentes sobre o mesmo tema, tomadas pela mesma Turma do TRF2 (apesar dos julgadores serem diferentes) e que estão em grau de Recurso Especial junto ao STJ. Ambos os processos foram distribuídos ao Ministro Raul Araújo, da Quarta Turma, e estão pendentes de julgamento no Tribunal Superior. Contudo, os casos estão tramitando separadamente e, em virtude da diferença de aproximadamente um ano entre as decisões proferidas pelo TRF2, provavelmente o primeiro processo será julgado antes.

Em que pese tenha o primeiro precedente no STJ reconhecido a competência do INPI realizar a análise das cláusulas contratuais, é importante observar que os casos da empresa Koninklijke Philips Eletronics serão julgados por outra Turma, o que pode ocasionar decisões divergentes dentro do Tribunal Superior.

As decisões judiciais, que conferem ao INPI a atribuição para examinar o mérito dos contratos, compreendem que tal função está

intrínseca à sua competência de órgão executor das normas de propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Particularmente, discorda-se dessa posição. Quando foi determinado ao INPI o dever de analisar a oportunidade e conveniência dos contratos, isto se deu como uma autoridade capaz de regular e acelerar a transferência de tecnologia, e não como órgão executor das normas de propriedade industrial.

A Lei 5.648/1970 não confere ao INPI o poder de regular a propriedade industrial, mas apenas de executar as normas existentes. Tal situação demonstra efetivamente a diferença do que é a competência atribuída ao INPI pela legislação e pelas decisões judiciais.

Quando consideramos o processo de concessão de uma patente, por exemplo, a legislação é específica ao determinar o poder-dever do INPI examinar o mérito dos pedidos. No tocante aos contratos, não há nada que regulamente tal atribuição.

O CPI/1971 estabelecia que o registro dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI se daria para efeitos da aceleração e regulação desses instrumentos, conforme competência atribuída pela Lei 5.648/1970 e atualmente revogada. Por outro lado, a LPI/1996 determina que o registro dos contratos de transferência de tecnologia e de franquia será realizado apenas para efeitos perante terceiros.

A regulação dos contratos de tecnologia realizada pelo INPI não está disposta em legislação federal ou em ato administrativo. Trata-se de um costume do Instituto, o qual analisa as cláusulas dos contratos submetidos à sua averbação ou registro desde a sua criação.

Consoante demonstrado ao longo da dissertação, o papel do INPI nos contratos de tecnologia vem sendo historicamente modificado em conformidade com a política industrial vigente no Brasil. A criação do Instituto deu-se justamente no momento em que a política industrial do País era de proteção e intervenção do Estado brasileiro na contratação internacional de tecnologia.

Nada obstante, quando a política industrial do Brasil passou a flexibilizar as normas e procedimentos relacionados aos contratos internacionais de tecnologia, o INPI perdeu a sua função de órgão regulador da transferência de tecnologia e, portanto, se entende que o Instituto também deixou de ter a atribuição de analisar as cláusulas dos contratos.

A Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002 estabelecem a liberdade de contratação. Se as partes contratantes estão de

acordo com os termos propostos e se não há legislação que impeça a previsão de determinadas cláusulas e condições, não pode o INPI interferir nessa relação.

Compreende-se que o INPI extrapola sua função de órgão registrador dos contratos de tecnologia, ao adentrar na esfera privada do negócio jurídico realizado entre as partes. Tal como ocorre no Registro Público, pensa-se particularmente que o Instituto somente pode transcrever os atos e contratos submetidos a sua averbação ou registro para fins de efeitos perante terceiros, conforme determina a própria LPI/1996, sem emissão de opinião, juízo de valor ou conclusão quanto aos seus termos.

Assim, considera-se que o INPI não pode, *ex officio*, determinar restrições ao contrato que é válido entre as partes, isto é, que de acordo com a legislação vigente possui objeto lícito, possível, determinado ou determinável.

É importante observar que há uma grande interseção entre os órgãos administrativos que estão envolvidos com a contratação internacional de tecnologia. Os principais atores são: o INPI; o Banco Central do Brasil; a Secretaria da Receita Federal; e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

O INPI utiliza-se de legislações tributárias, fiscais e cambiais para analisar os instrumentos. O Certificado de Averbação expedido pela Autarquia nos contratos que averba/registra contém todos os dados necessários ao BACEN e à SRF, os quais somente precisam executá-lo conforme suas atribuições. O BACEN conferiu ao INPI a competência para análise *ex ante* os instrumentos. O CADE é o órgão capaz de analisar os instrumentos e verificar se há ou não infração à ordem econômica.

Nesse sentido, quando se analisa o registro ou averbação dos contratos de tecnologia junto ao INPI, tem-se a função de cada órgão separadamente, com suas atribuições específicas, em relação à contratação internacional de tecnologia.

No tocante ao disposto no artigo 40 do Acordo TRIPS, reconhece-se que há a possibilidade de os Estados Membros especificarem em suas legislações locais condições ou práticas de licenciamento que possam constituir abuso dos direitos de propriedade intelectual.

Entretanto, além de inexistir norma prevendo quais seriam esses critérios para constituir abusos de direitos de propriedade intelectual, compete ao CADE, conforme expressamente delineado em sua legislação, julgar os casos que eventualmente envolvam o exercício ou a exploração, de forma abusiva, dos direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

Ainda que o INPI tenha a competência de reprimir a concorrência desleal, não consta o abuso de direitos de propriedade intelectual/industrial dentre as hipóteses atribuídas à Autarquia.

Diante disso, cabe ao CADE e não ao INPI, determinar em quais casos há incidência de abuso de direitos de propriedade intelectual. Assim, entende-se que, nos processos judiciais envolvendo a empresa Koninklijke Philips Eletronics, seria necessária a manifestação do CADE, como órgão competente para reconhecer a incidência ou não de determinado abuso de direitos de propriedade intelectual.

Já no caso da Unilever, tem-se que o INPI interpretou a legislação para entender que não era possível a remessa simultânea de *royalties* de contrato de fornecimento de tecnologia e de licença de uso de marca, para empresa controladora sediada no exterior. Contudo, o INPI não é o órgão responsável por interpretar legislações que sequer estão no escopo de sua atribuição.

O fato de o BACEN ter conferido ao INPI o poder de análise *ex ante* dos instrumentos, não significa dizer que o Instituto é competente para interpretar legislação fiscal, cambial, concorrencial ou qualquer outra relacionada aos contratos. Se a lei não determina tal atribuição, permanece o BACEN, a SRF, o CADE, entre outros, como órgãos responsáveis por analisar e interpretar as normas inseridas dentro das suas respectivas competências.

Em sentido contrário às decisões judiciais, a Câmara dos Deputados, de acordo com as manifestações de suas Comissões especializadas, parece entender que o INPI não poderia realizar o exame de mérito nos contratos de tecnologia. O único pronunciamento em sentido contrário, feito pelo autor do PL 2.293/2003, foi alterado quando do seu trâmite.

O PL 2.293/2003 pretendia, num primeiro momento, aumentar o poder do INPI no exame dos contratos, porém a redação foi substancialmente alterada quando o Projeto passou pelas Comissões especializadas da Câmara dos Deputados, dando-se uma conotação diferente da inicialmente proposta.

Já o PL 6.287/2009 foi criado com o intuito limitar a atuação do INPI nos contratos de tecnologia submetidos a sua averbação ou registro, cuja essência foi mantida pelas Comissões especializadas, alterando-se tão somente disposições a respeito da troca de informações entre o INPI, o BACEN e a SRF. Este Projeto continua em trâmite e tem grandes chances de ser dado prosseguimento nos próximos meses, pois já está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para verificação dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

Lavará bastante tempo até que o PL 6.287/2009 venha a ser votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados e o posterior encaminhamento ao Senado Federal. Entretanto, caso seja aprovado, estar-se-á diante de regulamentação expressa em lei federal que proíbe a análise das cláusulas contratuais pelo INPI. É necessário que, antes de qualquer decisão, os órgãos administrativos relacionados na transferência de tecnologia (INPI, BACEN, SRF, CADE, entre outros) sejam envolvidos nos debates do referido PL. Isso porque, o tema repercute em diversas esferas do Governo, como a política econômica e industrial, a concorrência desleal, o abuso de poder econômico, a evasão de divisas, entre outros.

Se considerarmos o propósito do PL 6.287/2009 está claro que se entende pela incompetência do INPI no exame de mérito dos contratos. A proposta de alteração do atual artigo 211 da LPI/1996 não altera substancialmente o texto, ao manter que o objetivo do registro dos contratos de transferência de tecnologia (FT e SAT) é para efeitos perante terceiros.

Apesar da redação proposta continuar praticamente a mesma da vigente, as manifestações das Comissões da Câmara dos Deputados são no sentido de reconhecer expressamente que o INPI não detém poderes para analisar o mérito dos contratos e que tal competência foi retirada com a LPI/1996.

No mesmo sentido da Câmara, estão duas grandes representantes do setor privado: a Confederação Nacional da Indústria e a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Ambas vêm atuando de maneira forte e incisiva no que se refere aos limites da atuação do INPI nos contratos de tecnologia. As propostas apresentadas são no sentido de acabar com a possibilidade de o Instituto interferir no mérito desses instrumentos.

Especificamente em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia, o pleito delineado nessas propostas é de ser possibilitado o licenciamento do *know-how*, tendo em vista que o INPI somente admite a sua cessão, por entender que os conhecimentos não protegidos pela propriedade industrial, mas apenas pela concorrência desleal, não são passíveis de licença, e sim apenas de aquisição.

Conforme defendido, entende-se que a concepção de *know-how* adotada pelo INPI é coerente, pois os direitos de propriedade intelectual são aqueles expressamente reconhecidos pelo Estado brasileiro, de modo que é impensável o enquadramento do *know-how* como tal para que seja possível o seu licenciamento.

Pode-se dizer que existe uma “política interna” do INPI na análise dos contratos de tecnologia submetidos para sua averbação ou registro. A

síntese apresentada no último capítulo sobre o entendimento do Instituto acerca dos acordos de fornecimento de tecnologia (*know-how*), diz respeito aquilo que está consolidado pela Autarquia.

Essa política determina alguns requisitos padrões às cláusulas do instrumento de fornecimento de tecnologia, como: a impossibilidade de licença (somente cessão); o prazo máximo de cinco anos, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa, para a vigência do contrato; a validade da cláusula de confidencialidade por dez anos após a rescisão do contrato; a vedação à cláusulas que determinem a cessação do uso após findar o instrumento (não-concorrência); a identificação clara e precisa dos produtos e/ou processos no setor industrial em que será aplicado, bem como a tecnologia e conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa receptora; entre outros.

De outro lado, o entendimento adotado igualmente é variável, sendo moldado a cada caso concreto, a depender do contexto em que a contratação se dá. Existem regras flexíveis que dependem de cada situação e do momento da política industrial brasileira. Torna-se difícil demonstrar o posicionamento sobre esses demais temas, além daqueles reconhecidos, visto que modificam a cada processo e contrato, não sendo possível determinar uma compreensão absoluta sobre tais aspectos.

Em que pese se entenda, particularmente, que o INPI não possui competência para realizar o exame de mérito nos contratos de tecnologia, compreende-se que, em relação ao instrumento de *know-how*, o grande problema decorrente da análise do Instituto se refere à ausência de norma regulamentando esse contrato em âmbito nacional.

Reitera-se que a inserção da modalidade de contrato que implique em transferência de tecnologia (FT e SAT) como de responsabilidade do órgão que executa as normas de propriedade industrial, no caso o INPI, deu-se justamente no período em que órgão detinha o poder de acelerar e regular a transferência de tecnologia. Tanto que a própria norma que regulamentava o seu registro junto ao INPI (artigo 126, CPI/1971) citava expressamente o artigo que determinava essa observância pelo órgão (artigo 2º, parágrafo único, Lei 5.648/1970).

Por caber ao INPI a competência de determinar como se daria essa e as demais formas de contratação, não se teve a preocupação, naquela época, de regulamentar o contrato de *know-how*. O INPI, determinado, por meio do Ato Normativo 15/1975, os critérios de contratação internacional de tecnologia e do instrumento de fornecimento de tecnologia, cuja aplicação permanece, em parte, até hoje. Contudo, a revogação da atribuição conferida ao INPI, de órgão regulador da transferência de

tecnologia, deveria ter sido acompanhada de uma legislação sobre esse e os demais instrumentos, o que não ocorreu.

A LPI/1996 já está em vigor há mais de vinte anos e, ao que parece, ainda não se teve interesse de determinar os critérios da contratação internacional de *know-how*. Os Projetos de Lei criados com o objetivo de alterar artigo 211 da LPI/1996 cingem-se à questão da limitação da atuação do INPI no exame dos contratos, sem se preocupar com a disposição do instrumento de fornecimento de tecnologia ou do SAT ali englobados.

O *know-how* tornou-se um dos instrumentos mais complexos e controversos dos contratos de tecnologia por conta dessa situação. Diversos questionamentos vêm à mente quando o abordamos, porém as respostas somente são fornecidas pela doutrina e, em pouquíssimos casos, pela jurisprudência dos Tribunais ou do CADE.

Existe a possibilidade de uma empresa brasileira adquirir o conhecimento de tecnologia patenteada fora do país por outra empresa, porém que não teve interesse de patentear no Brasil? Como se sabe, uma das essências do contrato de *know-how* é justamente essa, apesar de não haver nenhuma regra expressa determinando a sua viabilidade.

O contrato de *know-how* é um direito de propriedade intelectual? É possível o seu licenciamento ou apenas a cessão? Qual o seu prazo de vigência? Há a cessação de seu uso após o término do prazo contratual? Qual o prazo da cláusula de confidencialidade?

Além disso, no caso de uma patente concedida no Brasil, quando extinguir o direito concedido pelo término do prazo de proteção, apesar de haver “domínio público” da tecnologia protegida, é possível a posterior celebração de contrato de fornecimento de tecnologia com terceiros? A doutrina definiu que o contrato de fornecimento de tecnologia refere-se a uma tecnologia não patenteada. Contudo, considerando que a tecnologia não será mais considerada uma patente, quando expirado seu prazo de vigência, isso significa dizer que ela poderá ser objeto de contrato de fornecimento de tecnologia dentro do Brasil?

Nesse caso, por exemplo, poderia a empresa detentora da tecnologia firmar um contrato de *know-how*, após a expiração da patente, com a mesma empresa que acordou um contrato de licença para exploração daquela patente? Caso positivo, a empresa receptora poderia se utilizar novamente da dedutibilidade fiscal, por se tratar de um novo contrato?

Outrossim, conforme entendimento da doutrina, como o objeto do contrato de *know-how* não precisa efetivamente uma inovação tecnológica para ser contratado, no caso de um desenho industrial

protegido apenas no exterior, é possível considera-lo como uma aquisição de tecnologia?

Portanto, verifica-se que há uma lacuna na legislação brasileira a respeito do contrato de *know-how*, além de a própria doutrina não possuir uma unanimidade sobre os seus aspectos. O INPI baseia-se em outras normas para realizar o exame nos contratos, porém nada disso é expressamente regulamentado, em razão de que foi retirado pela LPI/1996 o seu papel de análise da oportunidade e conveniência dos contratos de tecnologia. Isso sem contar que, compreende-se que o INPI sequer poderia realizar tal exame.

As legislações tributárias, fiscais e cambiais que tratam sobre os contratos de tecnologia são antigas, esparsas e foram promulgadas em diferentes momentos da política industrial e econômica do País. Não existe uma lei específica que trate sobre essas questões, e sim um aglomerado de normas aplicáveis, o que gera uma enorme confusão.

Há diversas perguntas não respondidas quando se estuda a contratação internacional de tecnologia. Como a concepção do contrato de *know-how* abrange qualquer tecnologia não amparada por direitos de propriedade industrial, mais precisamente por patente, estamos diante de um enorme leque de tecnologias que podem ser contratadas fora do País, sem contar aquelas que são objeto de segredo.

Não se pode perder de vista que o Brasil é um país em desenvolvimento, o qual busca se inserir no mercado mundial das tecnologias de ponta, sendo o acordo de *know-how* uma das formas de fazê-lo. Não obstante, caso não existam critérios e parâmetros definidos para a sua contratação, é possível que as multinacionais deixem de patentear suas tecnologias no Brasil. Certo que não haverá, nessa situação, o direito de impedir que terceiros utilizem a tecnologia, porém o detentor continuará tendo o *know-how* (saber-fazer).

Nesse sentido, há dois cenários. No primeiro, como a comercialização do processo e/ou produto poderá ser feita por meio do instrumento de fornecimento de tecnologia, tal como ocorre com uma patente, o detentor não terá tantos motivos para buscar a proteção nacional. No segundo, considerando o tempo que uma patente demora para ser concedida no País e como a remessa de *royalties*, em um contrato de licença para exploração, fica retida até a concessão do direito, as multinacionais optarão por não buscar a proteção e firmar o contrato de *know-how*. Nesses casos, o sistema nacional de patentes poderá perder força.

É necessário que se tenha com clareza o papel do instrumento de *know-how* e dos demais contratos de tecnologia na aquisição de

conhecimento pelas empresas locais e no consequente desenvolvimento nacional e, a partir daí, definir como se dará a estratégia do País, em consonância com a sua política industrial e econômica.

Apesar de considerar a ilegitimidade do INPI na análise das cláusulas contratuais, em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia, estamos diante de um direito sem qualquer regulamentação específica no Brasil e que estará sob a responsabilidade de órgãos como o BACEN, a SRF, o CADE, entre outros. Por outro lado, caso se mantenham as decisões judiciais que entendem pela competência do INPI no exame de mérito desse contrato, continuará se criando um direito sem que haja lei para tanto. Em ambos os casos, percebe-se que não há norma federal ou administrativa dispendo sobre os critérios e parâmetros da contratação internacional de tecnologia não patenteada.

Desse modo, a necessidade de regulamentação do *know-how*, e também dos demais instrumentos, pela legislação brasileira fica evidente quando comparamos esses dois contextos. A sua proposição deve possibilitar um amplo debate entre a equipe econômica do Governo Federal, os Ministérios e órgãos administrativos envolvidos nos instrumento e representantes do setor produtivo, de modo a criar uma norma harmônica, que determine critérios e que, ao mesmo tempo, permita a inserção internacional e a aquisição de capacidade tecnológica pelas empresas nacionais.

REFERÊNCIAS

ADEODATO, Benedito. A transferência de tecnologia e o INPI. **Revista da ABPI**, n. 23, jul./ago.1996, p. 40-41.

ABAPI. **Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

ABDI. **Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial**. Disponível em: <<http://www.abdi.com.br/paginas/default.aspx>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

ABPI. **Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://abpi.org.br/>>. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. Parecer da ABPI: Política de tecnologia sob a nova Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, n. 31, nov./dez.1997, p. 49-50.

_____. **Propostas para a Inovação e a Propriedade Intelectual**: Fatores de Crescimento Econômico, Competitividade Industrial e Atração de Investimentos. Vol. 1. Rio de Janeiro e São Paulo: ABPI, 2014.

ARDISSONE, Carlos Maurício. **Propriedade intelectual e relações internacionais nos Governos FHC e Lula**. Curitiba: Appris, 2014.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia no Brasil**: Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

ABAPI. Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. **Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de História**. Ricardo Maranhão (Coord.). São Paulo: ABAPI, 1998.

BACEN. **Banco Central do Brasil**. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Carta-Circular 2.795, de 15 de abril de 1998**. Regulamenta o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis instituída pela Circular nº 2.816, de 15.04.98. Disponível em:

<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/45393/C_Circ_2795_v1_O.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2016.

_____. **Circular 2.816, de 15 de abril de 1998.** Institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis. Disponível em:

<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/45394/Circ_2816_v1_O.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2016.

_____. **Resolução 3.844, de 23 de março de 2010.** Dispõe sobre o capital estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências. Disponível em:

<<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=res&ano=2010&numero=3844>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (Orgs.). **Comércio internacional e desenvolvimento.** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

_____; _____. (Orgs.). **Propriedade intelectual e desenvolvimento.** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

BARBOSA, A. L. Figueira. **Propriedade e quase-propriedade no comércio de tecnologia.** Brasília: CNPq, 1981.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual.** Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003.

_____. **Contratos de licença e de tecnologia:** a intervenção do INPI. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Da licença de know-how em direito brasileiro.** 2013. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual.** Tomo IV. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2015.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira; OLIVEIRA, Maria Cristina Cesar de; MAIA, Mauro Sodré; PARMA, Nilton; VON JELITA, Roberto Roberval Ritter; MACHADO, Rogério Filomeno; PENA, Rosa Maria Vidal. Propriedade Intelectual: conceitos e procedimentos. In: **Publicações da Escola da AGU**. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010.

BRASIL. **Alvará, de 28 de abril de 1809**. Isenta de direitos às materias primaz do uso das fabricas e concede ontros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Império de D. João VI. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei 2.293, de 14 de outubro de 2003**. Acrescenta parágrafo único ao art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/>>. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. **CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei 6.287, de 27 de outubro de 2009**. Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular o registro de contrato de transferência de tecnologia. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/>>. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. **CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regimento Interno da Câmara dos Deputados**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados>>. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. **Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824**. Império de D. Pedro I. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016

_____. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891**. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934.** Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937.** Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946.** Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967.** Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.** Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto de 2 de setembro de 2013.** Qualifica como Organização Social a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPPII. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/dsn/dsn13662.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 77, de 4º de abril de 1991.** Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D0077.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994a.** Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 2.682, de 23 de outubro de 1875.** Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 2.712, de 22 de dezembro de 1860.** Fixa o prazo, dentro do qual se deve contar o tempo para duração dos privilegios. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2712-22-dezembro-1860-556870-publicacaooriginal-77045-pe.html>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.** Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 4.636, de 21 de março de 2003.** Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4636.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 5.147, de 21 de julho de 2004.** Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5147.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 5.798, de 7 de junho de 2006.** Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e

desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5798.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 6.041, de 8 de fevereiro de 2007.** Institui a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, cria o Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6041.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 7.356, de 12 de novembro de 2010.** Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções Comissionadas e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7356.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 7.708, de 2 de abril de 2012.** Institui a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio - NBS e as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio - NEBS. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7708.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 8.686, de 4 de março de 2016.** Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8686.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 8.854, de 22 de setembro de 2016.** Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e revoga o Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8854.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 9.233, de 28 de junho de 1884.** Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial. Disponível em:<<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923.** Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial. Disponível em:<<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 22.989, de 26 de Julho de 1933.** Aprova o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providencias. Disponível em:<<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 55.820, de 8 de março de 1965.** Cria o “Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas - FINEP” e dá outras providências. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d55820.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 68.104, de 22 de janeiro de 1971.** Regulamenta a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e dá outras providências. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D68104.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 75.572, de 8 de abril de 1975.** Promulga a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em:<<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8->

abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 75.541, de 31 de março de 1975.** Promulga a Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em:<
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75541-31-marco-1975-424175-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 77.483, de 23 de abril de 1976.** Dispõe sobre a estrutura básica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e dá outras providências. Disponível em:<
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-77483-23-abril-1976-426324-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto 96.760, de 22 de setembro de 1988.** Regulamenta o Decreto-Lei nº 2.433, de 19 de maio de 1988, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.451, de 29 de julho de 1988, que dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos à política industrial, seus objetivos, e dá outras providências. Disponível em:<
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D96760.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto-Lei 254, de 28 de fevereiro de 1967.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em:<
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0254.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto-Lei 719, de 31 de julho de 1969.** Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e dá outras providências. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0719.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto-Lei 1.005, de 21 de outubro de 1969.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em:<
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1005.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Decreto-Lei 8.933, de 26 de janeiro de 1946.** Reorganiza o Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del8933.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Emenda Constitucional 85, de 26 de fevereiro de 2015.** Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/mc85.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei de 28 de agosto de 1830.** Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma industria util e um premio que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua concessão. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-8-1830.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 1.310, de 15 de janeiro de 1951.** Cria o Conselho Nacional de Pesquisas, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1310.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 3.470, de 28 de novembro de 1958.** Altera a legislação do Impôsto de Renda e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3470.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962.** Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 4.390, de 29 de agosto de 1964.** Altera a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4390.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964.** Dispõe sobre o impôsto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L4506.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970.** Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 5.851, de 7 de dezembro de 1972.** Autoriza o Poder Executivo a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5851.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 7.232, de 29 de outubro de 1984.** Dispõe sobre a Política Nacional de Informática, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7232.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991.** Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18245.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991.** Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8383.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 8.884, de 11 de junho de 1994b.** Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8884.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 8.995, de 15 de dezembro de 1994c.** Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18955.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 10.168, de 29 de dezembro de 2000.** Institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10168.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil.

Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004.** Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 11.080, de 30 de dezembro de 2004.** Autoriza o Poder Executivo a instituir Serviço Social Autônomo denominado Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11080.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 11.105, de 24 de março de 2005.** Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/lei/L11105.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005.** Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; [...]; e dá outras providências. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 11.484, de 31 de maio de 2007.** Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes

eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111484.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011.** Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 13.105, de 16 de março de 2015.** Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm>. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. **Lei 13.123, de 20 de maio de 2015.** Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea *j* do Artigo 8, a alínea *c* do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016.** Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei no 8.745,

de 9 de dezembro de 1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113243.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Medida Provisória 726, de 12 de maio de 2016.** Altera e revoga dispositivos da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv726.htm>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Ministério da Ciência e Tecnologia. **Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional.** Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0021/21439.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que produzam Variações no Patrimônio.** Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs-13>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Ministério da Justiça. **Portaria 104, de 27 de fevereiro de 1991.** Dispõe sobre a Averbação de Atos e Contratos de Transferência de Tecnologia, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

_____. Ministério das Relações Exteriores. **Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).** Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/view>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Portaria Interministerial 346, de julho de 1990.** Cria Comissão para elaborar o Projeto de Lei do Governo com vistas à alteração do antigo Código da Propriedade Industrial, Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.200.528/RJ (2010/0122089-1)**, Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (recorrentes) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (recorrido), Segunda Turma, Brasília, Relator: Ministro Francisco Falcão, autuado em: 12 ago. 2010. Julgado em: 16 fev. 2017. Acesso em: 17 fev. 2017.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.207.572/RJ (2010/0141830-1)**, Koninklijke Philips Electronics N.V (recorrente) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (recorrido), Quarta Turma, Brasília, Relator: Ministro Raul Araújo, autuado em: 30 set. 2010. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.275.444/RJ (2011/0167119-9)**, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (recorrente) e Koninklijke Philips Electronics N.V (recorrido), Quarta Turma, Brasília, Relator: Ministro Raul Araújo, autuado em: 25 ago. 2011. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 13.487/SC (2001/0096504-5)**, Segunda Turma, Brasília, Relator: Ministro Humberto Martins, Julgado em: 4 set. 2007. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Agravo de Instrumento 87.836/RJ**, Resena S/A Indústria Química (agravante) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (agravado), Segunda Turma, Brasília, Relator: Ministro Décio Miranda, Julgado em: 29 jun. 1982. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Agravo de Instrumento 807.891/RJ**, Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (agravantes) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (agravado), Brasília, Relator: Ministro Celso de Mello, Julgado em: 15 ago. 2012. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Recurso de Apelação em Mandado de Segurança 2006.51.01.504157-8**, Koninklijke Philips Electronics N.V (recorrente) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(recorrido), Segunda Turma, Rio de Janeiro, Relatora: Desembargadora Federal Liliane Roriz, Julgado em: 4 jun. 2008. Acesso em: 10 dez. 2016.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Recurso de Apelação em Mandado de Segurança 2006.51.511670-0**, Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (recorrentes) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (recorrido), Segunda Turma, Rio de Janeiro, Relatora: Desembargadora Federal Liliane Roriz, Julgado em: 21 out. 2008. Acesso em: 10 dez. 2016.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Recurso de Apelação em Mandado de Segurança 2007.51.800906-6**, Koninklijke Philips Eletronics N.V (recorrente) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (recorrido), Segunda Turma, Rio de Janeiro, Relator: Desembargador Federal Messod Azulay Neto, Julgado em: 28 abr. 2009. Acesso em: 10 dez. 2016.

CADE. **Conselho Administrativo de Defesa Econômica**. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Ato de Concentração 08012.001856/2002-45**, Coopers do Brasil Ltda. e Industria Química e Farmacêutica Schering-Plough (requerentes), Brasília, Conselheiro-Relator Fernando de Oliveira Marques, Julgado em: 26 fev. 2003. Disponível em: <<http://www.portalconcorrenca.com.br/>>. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. **Averiguação Preliminar 08012.005181/2006-37**, Viodelar S.A (representante) e Koninklijke Philips Eletronics N.V (representada), Brasília, Conselheiro-Relator Paulo Furquim de Azevedo, Julgado em: 29 abr. 2009. Disponível em: <<http://www.portalconcorrenca.com.br/>>. Acesso em: 10 dez. 2016.

_____. **Averiguação Preliminar 08012.001315/2007-21**, Gradiente Eletrônica S.A. e Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S.A (representantes) e Koninklijke Philips Eletronics N.V e Philips do Brasil Ltda. (representadas), Brasília, Conselheiro-Relator Olavo Zago Chinaglia, Julgado em: 13 mai. 2009. Disponível em: <<http://www.portalconcorrenca.com.br/>>. Acesso em: 10 dez. 2016.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia). **Revista da ABPI**, n. 128, jan/fev 2014.

CNI. **Confederação Nacional da Indústria**. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/>>. Acesso em: 15 dez. 2016.

CNPq. Conselho Nacional de Pesquisas. **A criação**. Disponível em: <<http://cnpq.br/a-criacao>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

CONSELVAN, Jussara Seixas. **Contratos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e os limites na autonomia privada**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial). Universidade Estadual de Londrina, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial. Orientadora: Valkiria Aparecida Lopes Ferraro. Co-orientador: Luiz Otávio Pimentel.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI)**. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canal/mobilizacao-empresarial-inovacao-home/>>. Acesso em: 15 dez. 2016.

_____. **119 propostas para a competitividade com impacto fiscal nulo**. Brasília: CNI, 2016.

_____. **A nova agenda da MEI para ampliar a inovação empresarial 2016**. Brasília: CNI, 2015.

_____. **Propriedade industrial**: as mudanças na indústria e a nova agenda. Brasília: CNI, 2014.

_____. **Propriedade industrial aplicada**: reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013.

EMBRAPIL. **Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial**. Disponível em: <<http://cnpq.br/a-criacao>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

FERRARO, Valkiria Aparecida Lopes; CONSELVAN, Jussara Seixas. O Contrato de transferência de tecnologia e os limites à autonomia privada. **SCIENTIA IURIS**, Londrina, v. 13, p. 65-87, nov. 2009

FLORES, César. **Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia**: Influência Econômica. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2003.

_____. **Segredo Industrial e o *Know-How***: Aspectos Jurídicos Internacionais. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008.

FRANCO, Karin Klemp. **A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia**: perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial. 2010. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito. Orientador: Prof. Dr. Calixto Salomão Filho.

FURTADO, Gustavo Guedes. **Transferência de tecnologia no Brasil**: uma análise de condições contratuais restritivas. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, 2012.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema De Propriedade Industrial No Direito Brasileiro**: comentários a nova legislação sobre marcas e patentes, Lei 7.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

GAMA CERQUEIRA, J. **Tratado da propriedade industrial**. Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

GANDELMAN, Marisa. Poder e Conhecimento na Economia Global. **O regime Internacional da Propriedade Intelectual**: da formação às regras de comércio atuais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GNOCCHI, Alexandre. **Licenças e royalties no Brasil**. São Paulo, 1960.

GONTIJO, Cícero. **As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo Trips**: a posição brasileira. Brasília: Fundação Heinrich Böll no Brasil, 2005.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

_____. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INPI. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Ato Normativo 15, de 11 de setembro de 1975.** Estabelece conceitos básicos e expede normas, para fins de averbação de contratos de transferência de tecnologia e correlatos, na forma do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71).

_____. **Ato Normativo 30, de 19 de janeiro de 1978.** Fixa as normas para fins de averbação dos atos ou contratos de transferência de tecnologia das empresas fabricantes de veículos.

_____. **Ato Normativo 32, de 5 de maio de 1978.** Institui a sistemática de Consulta Prévia nas negociações de transferência de tecnologia.

_____. **Ato Normativo 43, de 22 de setembro de 1980.** Dispõe sobre os formulários que deverão instruir os processos referentes a transferência de tecnologia.

_____. **Ato Normativo 55, de 20 de agosto de 1981.** Dispõe sobre a obrigatoriedade de Consulta Prévia nos atos e contratos de serviços técnicos especializados e/ou assistência técnica, quando compreenderem serviços de inspeção e/ou supervisão de montagem, testes de desempenho e início de operação de equipamentos.

_____. **Ato Normativo 56, de 20 de agosto de 1981.** Dispõe sobre a averbação de atos ou contratos de tecnologia para o setor hoteleiro.

_____. **Ato Normativo 60, de 24 de março de 1982.** Estabelece normas para a contratação no exterior de serviços técnicos especializados.

_____. **Ato Normativo 61, de 24 de março de 1982.** Estabelece normas quanto ao licenciamento de uso de marcas que constituam simples variações do conteúdo de registros ou depósitos anteriores e quanto às licenças de uso de marcas por prazo indeterminado.

_____. **Ato Normativo 64, de 16 de setembro de 1983.** Dispõe sobre investimentos em pesquisa e investimentos de capital de risco como condição para averbação de contratos de transferência de tecnologia.

_____. **Ato Normativo 65, de 21 de novembro de 1983.** Dispõe sobre levantamento prévio de documentos de patentes para efeito de contratação de tecnologia no exterior.

_____. **Ato Normativo 74, de 29 de agosto de 1985.** Altera o disposto no Ato Normativo INPI 065, de 21.10.83.

_____. **Ato Normativo 81, de 29 de julho de 1986.** Institui o Procedimento Simplificado de Licenciamento de Marcas.

_____. **Ato Normativo 85, de 10 de fevereiro de 1987.** Dispensa formalidade na instrução de processos de averbação de contratos de transferência de tecnologia e correlatos.

_____. **Ato Normativo 86, de 15 de abril de 1987.** Revoga os Atos Normativos n^{os} 065, de 21.10.83, e 074, de 29.08.85, e dá outras providências.

_____. **Ato Normativo 93, de 8 de novembro de 1988.** Dispõe sobre o regime de simples notificação para averbação de atos e contratos de transferência de tecnologia, que especifica, e sobre a análise de PDTI's.

_____. **Ato Normativo 97, de 29 de março de 1989.** Regula a fiscalização, pelo INPI, para efeitos das isenções previstas no Art. 106 do Decreto n^o 96.760, de 23 de setembro de 1988, das remessas ao exterior relativas a solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial.

_____. **Ato Normativo 99, de 14 de junho de 1989.** Dispõe sobre a averbação de contratos de transferência de tecnologia no setor siderúrgico.

_____. **Ato Normativo 110, de 23 de março de 1993.** Altera a redação do art. 6^o da Resolução n^o 022, de 27 de fevereiro de 1991, e dá outras providências.

_____. **Ato Normativo 112, de 27 de maio de 1993.** Dispõe sobre a caducidade registros de marca por falta de uso efetivo, dando nova redação ao item 3.3. do Ato Normativo INPI n^o 067, de 29.12.83.

_____. **Ato Normativo 114, de 30 de setembro de 1993.** Altera os itens 1.4 e 1.5 da Instrução Normativa INPI n^o 001, de 02/07/91.

_____. **Ato Normativo 115, de 30 de setembro de 1993.** Dispõe sobre a regulamentação do processo de averbação de Contratos de Franquia e dá outras providências.

_____. **Ato Normativo 120, de 17 de dezembro de 1993.** Dispõe sobre o processo de averbação de Atos e Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos.

_____. **Ato Normativo 135, de 15 de abril de 1997.** Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

_____. Assessoria de Assuntos Econômicos. **Boletim mensal de propriedade industrial:** estatísticas preliminares. Vol. 1, n. 1, 2017.

_____. **Contratos de transferência de tecnologia - Mais informações.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>>. Acesso em: 5 dez. 2016

_____. **Guia Básico de Contratos de Tecnologia.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **História da averbação de contratos no INPI.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/historia-da-averbacao-de-contratos-no-inpi>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Instrução Normativa 001, de 2 de julho de 1991b.** Na elaboração e exame dos contratos de transferência de tecnologia deverá ser observada a legislação vigente, aplicadas a Resolução INPI nº 22/91 e estas instruções.

_____. **Instrução Normativa 15, de 18 de março de 2013.** Dispõe sobre o prazo de análise da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, consoante o disposto nos artigos 211 e 224 da Lei nº 9.279, de 1996 e prazo para os efeitos legais, decorrentes do pedido de averbação de contrato.

_____. **Instrução Normativa 16, de 18 de março de 2013.** Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e

franquia. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/legislacao-transferencia-de-tecnologia>> Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Instrução Normativa 39, de 22 de junho de 2015**. Dispõe sobre o prazo de análise da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, consoante o disposto nos artigos 211 e 224 da Lei nº 9.279, de 1996 e prazo para os efeitos legais, decorrentes do requerimento de averbação de contrato. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/legislacao-transferencia-de-tecnologia>> Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Resolução 22, de 27 de fevereiro de 1991a**. Expedir normas para orientar o processo de averbação de Atos e Contratos de Transferência de Tecnologia, pelos seus órgãos e unidades administrativas, na forma do Código da Propriedade Industrial e da Legislação Complementar.

_____. **Resolução 44, de 2 de setembro de 1994**. Estabelece normas de procedimentos no preenchimento dos Certificados de Averbação.

_____. **Resolução 64, de 29 de outubro de 1998**. Institui Diretrizes de Análise de Transferência de Tecnologia.

_____. **Resolução 94, de 19 de fevereiro de 2003**. Dispõe sobre o prazo de análise da Diretoria de Transferência de Tecnologia, consoante o disposto nos artigos 211 e 224 da Lei nº 9.279/96 e prazo para os efeitos legais, decorrentes do pedido de averbação de contrato.

_____. **Resolução 135, de 20 de junho de 2014**. Dispõe sobre o requerimento de averbação ou registro de contratos e faturas e dos procedimentos relativos a numeração deste requerimento. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/resolucao_n_135-14__numeracao_unica_contratos-dicig.pdf> Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Resolução 147, de 22 de junho de 2015**. Institui o Peticionamento Eletrônico do Sistema e-CONTRATOS e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu->

servicos/transferencia/arquivos/resolucao-no-147-15-e-contratos-formulario-eletronico-dicig.pdf> Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Resolução 156, de 9 de novembro de 2015.** Dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, consoante o disposto no art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/legislacao-transferencia-de-tecnologia>> Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **Resolução 170, de 15 de julho de 2016.** Disciplina o Peticionamento Eletrônico do Sistema e-CONTRATOS. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/legislacao-transferencia-de-tecnologia>> Acesso em: 5 dez. 2016.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da transferência de tecnologia.** Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LOPES, Tatiana Campello; SOUZA, Ricardo Inglez de. A Concorrência e a Propriedade Intelectual. In: **Valor on line.** Acesso em: 5 dez. 2016.

OMPI. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL. **Convenção que Institui a Organização Mundial de Propriedade Intelectual.** Disponível em: <http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/2/10/Conven%C3%A7%C3%A3o%20da%20OMPI.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. **WIPO IP Statistics Data Center.** Disponível em: <<http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

NADER, Paulo. **Curso de Direito Civil: Contratos.** 3. ed.v.8.,Rio de Janeiro, Forense, 2008.

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio.** 2. ed. Brasília: MAPA, Florianópolis: EaD/UFSC, 2010.

_____. **Direito industrial:** aspectos introdutórios. Chapecó: Unoesc, 1994.

_____. **Manual básico de acordos de parceria de PD&I:** aspectos jurídicos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.

_____. **Propriedade Intelectual e Universidade:** aspectos legais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado.** 4ª Ed. Vol. XVII. São Paulo: Revistados Tribunais, 1983.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia.** Porto Alegre: Riachuelo, 1997.

PRONER, Carol. **Propriedade intelectual e direitos humanos:** sistema internacional de patentes e direito ao desenvolvimento. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. 2007, p. 107.

SANTOS, Gabriel Sant'Ana Palma. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia e acordos de parceria de PD&I:** estudo do *Lambert Toolkit*. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. Orientador: Luiz Otávio Pimentel.

SANTOS, Marli Elizabeth Ritter dos; TOLEDO, Patricia Tavares Magalhães de; LOTUFO, Roberto de Alencar (Org.). **Transferência de Tecnologia:** estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica. Campinas: Komedi, 2009.

SEITENFUS, Ricardo. **Manual das organizações internacionais.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

SESSA, Luiz Felipe Di. Contribuição de know-how ao capital social. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 155, nov/dez 2011.

SCHIRRU; Luca. As Cláusulas Restritivas e as Práticas Abusivas em Contratos de Transferência de Tecnologia do Brasil: Uma análise sob a perspectiva da Propriedade Intelectual. **PIDCC**, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, Jun/2015, p.220-259.

TIMM, Luciano Benetti; BRENDLER, Gustavo. Análise econômica da propriedade intelectual: commons vs. Anticommons. **CONPEDI**, São Paulo, 2009, p. 1017-1037.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. **Mandado de Segurança 2006.51.01.504157-8**, Koninklijke Philips Electronics N.V (impetrante) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (impetrado), 37ª Vara Federal, Rio de Janeiro, 7 de março de 2006. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. **Mandado de Segurança 2006.51.511670-0**, Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (impetrantes) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (impetrado), 39ª Vara Federal, Rio de Janeiro, 12 de maio de 2006. Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. **Mandado de Segurança 2007.51.800906-6**, Koninklijke Philips Electronics N.V (impetrante) e Instituto Nacional da Propriedade Industrial (impetrado), 35ª Vara Federal, Rio de Janeiro, 9 de março de 2007. Acesso em: 5 dez. 2016.

UNIÃO EUROPEIA (UE). Conselho da União Europeia. Diretiva n. 943/2016 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais. **Jornal Oficial da União Europeia**, 15 jun. 2016. p. L157/1-L157/18. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943>> Acesso em: 5 dez. 2016.

_____. Comissão das Comunidades Europeias. Regulamento (CE) n. 772/2004 da Comissão, de 27 de abril de 2004, relativo à aplicação do n. 3 do artigo 81 do Tratado a categorias de acordos de transferência de tecnologia. **Jornal Oficial da União Europeia**, 27 abr. 2004. p. L123/11-L123/17. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0772>> Acesso em: 5 dez. 2016.

UNCTAD. United Nations Conference on Trade And Development. **TRANSFER OF TECHNOLOGY**. New York and Geneva: UNCTAD Serie, 2001. Disponível em: <<http://unctad.org/en/Docs/psiteitd28.en.pdf>>. Acesso em: 5 dez. 2016.

VALOR ECONÔMICO. Unilever perde disputa com INPI.

Disponível em: <<http://www.valor.com.br/legislacao/4872612/unilever-perde-disputa-com-inpi>>. Acesso em: 17 fev. 2017.

VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Aspectos legais de contratação na área de propriedade industrial. In: SANTOS, Manoel Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Propriedade intelectual**: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007.

ZAITZ, Daniela. **Direito & Know-How**. Curitiba: Juruá, 2007.