

**AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS E AS PRÁTICAS ABUSIVAS EM  
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL: UMA  
ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**RESTRICTIVE CLAUSES AND ABUSIVE PRACTICES IN TECHNOLOGY  
TRANSFER AGREEMENTS IN BRAZIL: AN ANALYSIS UNDER THE  
PERSPECTIVE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY.**

**LUCA SCHIRRU**

*Advogado especializado em Direito da Propriedade Intelectual. Pós-Graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestrando em Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento (PPED-IE) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito, Artes e Políticas Culturais (NEDAC).*

**RESUMO**

A aquisição externa de tecnologias através da celebração de Contratos de Transferência de Tecnologia pode se demonstrar como uma importante fonte de inovação, permitindo não só ao adquirente da tecnologia como também à parte detentora da mesma se valer dos benefícios inerentes a essa prática. Entretanto, em contratações de caráter heterogêneo, é verificada a presença de cláusulas restritivas e práticas de caráter abusivo, o que requer uma maior atenção do Estado no momento da análise e averbação dos Contratos envolvendo a transferência de tecnologias. Por tal razão, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as normas relacionadas à regulação das cláusulas restritivas em Contratos de Tecnologia no Brasil, englobando a Legislação atinente à Propriedade Industrial, os Atos Normativos emitidos pelo INPI e disposições do Acordo TRIPS. Além disso, serão analisados alguns julgados sobre o tema em instância administrativa e judicial. Por fim, será proposta uma reflexão a respeito dos benefícios de uma maior ou menor intervenção do Estado na análise e averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia.

**Palavras-Chave:** Contratos De Transferência De Tecnologia. Propriedade Intelectual

**ABSTRACT**

External acquisition of technology through the celebration of Technology Transfer Agreements can be an important source of innovation, allowing both the transferor and the acquirer of technology to enjoy the benefits inherent to this practice. However, in some agreements of heterogeneous character, it has been verified the presence of restrictive clauses and practices of abusive character, which requires the attention of the State at the moment of its analysis and recordation. For such reason, the present study aims to present the rules related to the Regulation of restrictive clauses in technology transfer agreements in Brazil, encompassing the Industrial Property Law, Normative Acts issued by the INPI and the rules and conditions contained in TRIPS Agreement. Also, some administrative and judicial decisions on the subject matter will be analyzed. Finally, it will be proposed a reflection on the benefits of a greater or smaller State intervention in the analysis and recordation of Technology Transfer Agreements .

**Key Words:** Technology Transfer Agreements, Intellectual Property

## I. INTRODUÇÃO

Em um estudo de 2012 sobre a evolução da Transferência Internacional de Tecnologias nos últimos 50 anos, Padmashree Gehl Sampath e Pedro Roffe (2012, p.5) destacam alguns aspectos relevantes a respeito da transferência de tecnologia, quais sejam: (i) a tecnologia e o acesso à tecnologia são de grande relevância para o *catching up* tecnológico; (ii) a mudança tecnológica que poderá ser proporcionada pela transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento não necessariamente envolve inovações disruptivas ou inovações de fronteira, mas sim mudanças na estrutura de produção que poderão refletir em maiores níveis de produtividade; (iii) não obstante a existência de um grande montante de tecnologias disponível em domínio público, não necessariamente o acesso a tais tecnologias e a transformação dessas informações em processos de acumulação de conhecimento e inovação será algo automático ou que não demande capacidade tecnológica prévia.

O presente artigo tem como objetivo debater a importância de uma importante ferramenta para a aquisição de conhecimentos tecnológicos externos e que podem se demonstrar como importantes fontes de inovação e absorção de conhecimentos tecnológicos, os Contratos de Transferência de Tecnologias.

Tal fonte de inovação pode se revelar como uma oportunidade de absorção de conhecimentos tecnológicos, melhor posicionamento no mercado e desenvolvimento do setor produtivo local. Entretanto, as contratações envolvendo transferência de tecnologia, principalmente quando envolvem partes com substancial desequilíbrio tecnológico ou econômico, podem conter cláusulas restritivas e práticas abusivas, que deverão ser coibidas para permitir que ambas as partes possam auferir as vantagens das Transferências de Tecnologias de maneira equilibrada.

Haja vista a extensão de modalidades contratuais sob a nomenclatura de “Transferência de Tecnologia”, o presente trabalho se restringirá àqueles que envolvem o licenciamento de patentes e o fornecimento de *know-how*, essenciais para a absorção de conhecimentos, desenvolvimento de uma capacidade tecnológica local e a introdução de inovações tecnológicas no mercado a partir de empresas e instituições de ciência e tecnologia nacionais.

Em vista da complexidade e vastidão do tema, o presente trabalho se concentrará na análise do panorama atual da transferência de tecnologia no Brasil sob a perspectiva da Propriedade Industrial. Dessa maneira, mesmo que trazidas durante o presente estudo perspectivas de cunho concorrencial, consumerista ou estritamente civilista, não serão abordadas de maneira aprofundada neste trabalho, sendo recomendável o estudo em apartado para uma maior reflexão sobre tais questões de igual complexidade e importância.

Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivos específicos apresentar as principais normas de Propriedade Industrial no Brasil que tratam da regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia com o objetivo de coibir práticas abusivas às empresas nacionais e prejudiciais à absorção de conhecimentos e consequente desenvolvimento do setor produtivo local.

## **II. METODOLOGIA**

Para a persecução dos objetivos propostos no presente trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, complementada por uma análise documental da Legislação sobre Propriedade Intelectual no País, o Acordo TRIPS e Atos Normativos da Autarquia responsável pela análise e averbação dos Contratos de Transferência de Tecnologia no País, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Além disso, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial no Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e nos Tribunais Federais para a verificação do posicionamento jurisprudencial sobre temas envolvendo a transferência de tecnologias e que são relacionados ao presente trabalho, principalmente a respeito da atuação desses órgãos perante cláusulas restritivas e abusivas nessa modalidade contratual.

O presente trabalho será dividido em cinco partes: (i) na primeira parte serão apresentados conceitos e aspectos gerais inerentes à Transferência de Tecnologia; (ii) realizadas as considerações iniciais serão apresentadas iniciativas e normas internacionais referentes à coibição das práticas abusivas e cláusulas restritivas em

Contratos de Transferência de Tecnologia; (iii) a terceira parte do trabalho se dedicará à análise dos principais atos normativos do INPI referentes ao exame de Contratos envolvendo transferência de tecnologias, a saber: o Ato Normativo nº 15/75 e o Ato Normativo nº 120/93, bem como a Instrução Normativa mais recente e em vigor: a IN 16/2013. Ainda, durante a análise dos Atos Normativos emitidos pelo INPI, serão analisados também os “entendimentos internos” desse Instituto, que possuem relação direta com os Atos supramencionados; (iv) o estudo seguirá com a apresentação de alguns julgados do CADE e judiciais sobre o tratamento dado aos Contratos de Transferência de Tecnologia pelo INPI e pelo CADE no que se refere às cláusulas restritivas e práticas abusivas e; (v) por fim, o presente estudo apresentará algumas reflexões a respeito dos efeitos de uma maior ou menor intervenção do INPI nas cláusulas constantes dos Contratos de Transferência de Tecnologia firmados entre empresas nacionais e estrangeiras.

### **III. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: ASPECTOS GERAIS**

#### **3.1. TECNOLOGIA**

Ao discorrer sobre a transferência de tecnologia, mister se faz a compreensão do que está sendo transferido, do que vem a ser a tecnologia. De acordo com Leonardos (2001, p.67), sob a perspectiva da economia, a tecnologia seria um “conjunto de informações, escritas ou não, que se prestam a um fim empresarial.”.

Sobre a constituição de uma tecnologia a partir de informações, Franco (2010, p.21) destaca que a informação possui natureza de bem público, o que, por sua vez, traria à esse bem características de não-rivalidade e não-exclusão e que a facilidade de disseminação da tecnologia – e levando-se em conta que o custo principal envolvido é o da criação da informação e não o da sua transmissão – juntamente com o maior acesso por um maior número de pessoas poderia diminuir seu valor econômico, diminuindo a sua vantagem competitiva relacionada. Conclui Franco (2010, p.21) que “o valor econômico da informação é inversamente proporcional à quantidade de pessoas que a conhecem.”.

Nesse ponto, vale estabelecer uma distinção conceitual entre o termo *tecnologia* e o termo *técnica*, levando em conta que ambos conceitos estão diretamente relacionados. De acordo com Paulo Bastos Tigre (2013, p. 74): “A tecnologia pode ser

definida como conhecimento sobre técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicações deste conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais.”

Ratificando a noção de tecnologia como conhecimento sobre técnicas, valemos dos comentários de Denis Borges Barbosa (2003, p.7) sobre os Contratos de Tecnologias não patenteadas:

“Frequentemente 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. Estes dados, muito vinculados à atividade empresarial, tendem a ser secretos, na proporção que são íntimos da empresa, derivados da própria estruturação desta para o seu mercado específico. Em última análise, tais dados descrevem a própria estrutura da empresa, tal como está direcionado à produção do bem que importa ao comércio de tecnologia.”

Dessa forma, para ilustrar a relação entre os conceitos acima apresentados, basta pensar em um Contrato de *know-how*, que “tem por objeto a cessão da posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais” (BARBOSA, 2003, p.41).

## **3.2. A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: CONCEITO, MODALIDADES E BENEFÍCIOS**

### **3.2.1. Conceito**

Antes de adentrar propriamente na apresentação análise das cláusulas restritivas e práticas abusivas constantes dos Contratos de Transferência de Tecnologias, cumpre trazer alguns conceitos fundamentais sobre o tema da Transferência de Tecnologia, para melhor localização do objeto do presente trabalho.

Para tanto, utiliza-se aqui o estudo de João Marcelo de Lima Assafim (2013, p.25), onde o referido autor aponta que a transferência de tecnologia consiste em um fenômeno constituído das operações de aquisição e de disponibilidade, estando presentes a figura de um Controlador da Tecnologia, ou seja, a parte que detém a tecnologia e está disposta a licenciá-la ou cedê-la para o Dependente de uma tecnologia, que, por sua vez, não possui acesso a tal tecnologia e que tem a necessidade de adquiri-la.

### **3.2.2. Benefícios**

Ainda discorrendo sobre a Transferência de Tecnologia, Assafim (2013, p.25) traz uma relação de benefícios para ambas as partes da relação, como segue:

“Para o receptor ou adquirente, se destacam como principais benefícios: a) adquirir tecnologia que lhe permita uma melhor posição de competitividade no mercado; b) atrair, para si, uma clientela gerada pela própria tecnologia adquirida; c) complementar seus próprios programas de desenvolvimento. Para o concedente, os benefícios da transferência podem ser, entre outros: a) receber direitos (royalties) pela tecnologia transferida; b) utilizar-se de melhoramentos feitos pelo adquirente; c) entrar em mercados sem correr riscos; d) obter rentabilidade por uma tecnologia já não explorada, etc.”

Nessa mesma esteira, Gabriel Francisco Leonardos (2001, p. 120) destaca quatro fatores que se revelam como verdadeiros benefícios da aquisição externa de tecnologias, quais sejam: (i) o preço, que, ao contrário do desenvolvimento interno da tecnologia, pode ser fixado e, portanto, diminuiria de maneira substancial os riscos do adquirente da tecnologia; (ii) o tempo, através de uma maior velocidade na absorção de uma tecnologia adquirida em comparação com uma tecnologia desenvolvida internamente, que pode levar de poucos meses até anos de desenvolvimento e aprimoramento para utilização; (iii) a certeza dos resultados esperados, ou seja, o fato de que tal tecnologia tem sua eficácia comprovada e que dificilmente se revelará como um fracasso, frustrando os investimentos realizados, e, por fim; (iv) a possibilidade de substituir a tecnologia em um menor tempo, haja vista a desnecessidade de amortizar eventuais custos com o desenvolvimento interno de tecnologias.

Importa para o presente trabalho a análise dos benefícios para o receptor da tecnologia, posição geralmente ocupada por uma empresa nacional, haja vista que grande parte dos Contratos de Transferência de Tecnologia averbados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial consistem em contratos de importação de tecnologias do exterior (SCHIRRU, 2015).

Dessa forma, a análise dos mecanismos existentes para coibir eventuais abusos por parte das empresas detentoras de tecnologias será necessária para a reflexão se as empresas nacionais – ou adquirentes de tecnologias – estão se valendo dos benefícios advindos da transferência de tecnologias previamente mencionados.

### **3.2.3. Modalidades**

Por fim, e para uma melhor localização do objeto do presente trabalho dentre as modalidades de transferência de tecnologias existentes, cumpre apresentar a taxonomia

proposta por Assafim (2013) para as contratações envolvendo transferência de tecnologia.

Segundo o autor em referência, as transferências de tecnologia podem ser classificadas como nacionais ou internacionais de acordo com a localidade dos agentes envolvidos nesse negócio jurídico. A distinção entre tais modalidades é relevante principalmente por conta da verificação da lei aplicável ao contrato (ASSAFIM, 2013).

De acordo com a capacidade tecnológica, as transferências de tecnologia podem ser classificadas como homogêneas, quando as partes envolvidas possuem capacidade tecnológica equiparável, enquanto as transferências de tecnologia heterogêneas envolvem partes onde uma delas possui capacidade tecnológica substancialmente inferior à da outra parte (ASSAFIM, 2013, p.26). Geralmente, as transferências heterogêneas são caracterizadas pela presença de um país desenvolvido e um país em desenvolvimento, o que, segundo Ferraro; Conselvan (2009, p.69) pode gerar efeitos distintos, a saber:

“Isto porque a transferência de tecnologia entre países desenvolvidos pode gerar novas tecnologias, constituindo um fator de produção de tecnologia nova. Já a transferência para países subdesenvolvidos aparece somente como um fator de produção de bens e serviços, uma vez que não se reproduz. Funciona mais como um insumo, do que propriamente transferência, posto que normalmente não há assimilação, aperfeiçoamento ou adaptação...”

De acordo com a atribuição de cada parte, as transferências podem ser bilaterais ou unilaterais (ASSAFIM, 2013, p. 27). Serão bilaterais quando ambas as partes transferem e adquirem tecnologia e serão unilaterais quando apenas uma das partes irá transferir tecnologia e a outra adquirir (ASSAFIM, 2013, p.27).

Por fim, e no que se refere à natureza das partes envolvidas, a transferência poderá ser pública, privada ou mista (ASSAFIM, 2013, p.27). Conforme a própria nomenclatura prenuncia, será pública a transferência de tecnologia envolvendo partes de Direito Público, mista quando apenas uma das partes for pessoa de Direito Público e privada quando ambas as partes são entes de Direito Privado (ASSAFIM, 2013, p.27).

Dentro da taxonomia apresentada por Assafim (2013), o presente trabalho se prestará a analisar as cláusulas que regem as transferências de tecnologia internacionais, heterogêneas e unilaterais.

A opção pela análise das transferências internacionais tem como fundamento os dados do INPI sobre a averbação dos Contratos de Tecnologia, onde se pôde notar que grande parte dos Contratos envolvia a importação de tecnologias do exterior (SCHIRRU, 2015). Já a opção pelas transferências heterogêneas se deu pelo fato de as transferências realizadas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento são caracterizadas como heterogêneas pela discrepância do nível de capacidade tecnológica entre as partes (ASSAFIM, 2013), como ocorre nas contratações entre empresas nacionais e estrangeiras.

Por fim, as transferências ora analisadas geralmente são de caráter unilateral, pois se prestam a realizar a transferência das tecnologias de uma empresa multinacional/estrangeira para uma empresa nacional.

#### **IV. CLÁUSULAS RESTRITIVAS E PRÁTICAS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

##### **4.1. O TRATAMENTO CONCEDIDO ÀS CLÁUSULAS RESTRITIVAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL**

O presente item se dedicará ao estudo de iniciativas de âmbito internacional que foram e ainda são utilizadas como referência para a análise e reflexão a respeito da validade de uma determinada cláusula em um Contrato de Transferência de Tecnologia sob a perspectiva concorrencial e do interesse público.

Em vista do fato de não constituir como objetivo do presente trabalho a abordagem aprofundada do panorama internacional no que se refere à repressão às práticas abusivas em contratações envolvendo transferência de tecnologia, o presente item se limitará a trazer, de maneira sintética, alguns comentários sobre o Código de Conduta Internacional em Transferência de Tecnologia negociado na UNCTAD, bem como analisar a questão nodal do presente trabalho sob a ótica do Acordo TRIPS.

Para viabilizar a discussão desses dois pontos de maneira clara e objetiva, os mesmos serão tratados de maneira individual nos itens abaixo:

##### **4.1.1. O CÓDIGO DE CONDUTA INTERNACIONAL**

No âmbito internacional, a Transferência de Tecnologia começou a receber maior importância em 1961, a partir de um requerimento de países em desenvolvimento



para que as Nações Unidas promovessem estudos de forma a verificar o papel dos acordos internacionais na promoção da proteção da Propriedade Intelectual em países em desenvolvimento (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 6).

Após estudos sobre o papel dos tratados internacionais frente às necessidades dos países em desenvolvimento de acesso a tecnologias, era cada vez mais latente a necessidade de um trabalho específico sobre a Transferência de Tecnologias (SAMPATH, ROFFE, 2012, p. 24-25). Esse trabalho seria um conjunto de normas e princípios indispensável para lidar com os *gaps* tecnológicos de maneira transnacional e assim possibilitar um melhor tratamento da questão da transferência de tecnologias (SAMPATH, ROFFE, 2012, p.25).

As negociações do Código de Conduta tiveram início em 1976, mantiveram-se por cerca de 10 anos e hoje considera-se que tais negociações falharam (SAMPATH, ROFFE, 2012), não havendo, portanto, uma versão final do Código onde todos os participantes, tanto os países em desenvolvimento (Grupo dos 77) quanto os países desenvolvidos (Grupo B), tivessem acordado (LEONARDOS, 2001, p. 112).

De acordo com Franco (2010, p.44), o entendimento do Grupo dos 77 era de que o Código de Conduta tivesse natureza obrigatória enquanto o Grupo B entendia que o Código de Conduta fosse “um conjunto de pautas de observância voluntária”. A autora destaca ainda que a posição que predominou nas negociações foi a de que o Código de Conduta não teria força vinculante, mas seria um conjunto de diretrizes a serem seguidas em contratações internacionalmente celebradas para a transferência de tecnologias (FRANCO, 2010, p. 44).

Segundo Barbosa (2013, p.4):

“O ponto nodal deste código era o conjunto de práticas restritivas a serem condenadas em tais transações, e exatamente este ponto importou num dissenso irreconciliável entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento”.

Prossegue o referido autor, dissecando algumas das principais divergências que levaram ao dissenso que inviabilizou o Código de Conduta, quais sejam: (i) o fundamento utilizado para a condenação das práticas, ou seja, enquanto os países em desenvolvimento entendiam que seria restritiva uma prática que afetasse não só a

concorrência, mas também a absorção de tecnologia para o seu setor produtivo, os países desenvolvidos entendiam que só seriam consideradas como restritivas as práticas que afetassem a concorrência; (ii) o poder de controle das sociedades, ou seja, as relações de transferência de tecnologias entre matriz e subsidiária onde, enquanto para os países desenvolvidos a inclusão de determinados termos não teria qualquer problema, haja vista a ausência de dano à concorrência, para os países em desenvolvimento seria altamente repudiado, por conta da possibilidade de prejudicar a economia nacional ou ir de encontro com o interesse social; (iii) O conceito de razoabilidade, que era distinto para os países em desenvolvimento e para os países desenvolvidos (BARBOSA, 2013, pp. 4-5).

Não obstante o fato de que o Código nunca teve uma versão final, o mesmo continua sendo utilizado como referência não só em discussões sobre transferência de tecnologias tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional (BARBOSA, 2003; 2005; SAMPATH, ROFFE, 2012).

Ainda, como bem aponta Leonardos (2001, p. 112):

“Todos os esforços dos países em desenvolvimento em prol do estabelecimento de regras para a transferência de tecnologia se inseriam no contexto da proposição de uma ‘Nova Ordem Econômica Internacional’ (‘NOEI’), proposta pelos países em desenvolvimento a partir do final da década de 1960.”

A última minuta do Código data de 1985 e o seu propósito era o de “estabelecer princípios e regras para transações comerciais justas e equitativas, livres de restrições indevidas e com o objetivo de reforçar as capacidades locais nos países recipientes”<sup>1</sup> (ROFFE, SAMPATH, 2012, p.28)

#### **4.1.2. O ACORDO TRIPS E AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS E PRÁTICAS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Em seu trabalho “Technology Transfer is a Dead God”<sup>2</sup>, Denis Borges Barbosa traz a concepção de Edith Penrose a respeito da necessidade do sistema patentário ser internacional para ser efetivo, caso contrário, os países que concedessem proteção

---

<sup>1</sup> Tradução livre do trecho “Its sole purpose was to set up principles and rules on fair and equitable commercial transactions, free of undue restrictions and with the aim of reinforcing local capabilities in recipient countries.” (ROFFE, SAMPATH, 2012, p.28)

<sup>2</sup> Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/49.htm>

patentária a um determinado produto ou processo estariam em desvantagem perante aqueles que não concedem proteção pelo mecanismo de exclusiva e que, portanto, poderiam trabalhar com preços menores e uma maior flexibilidade do mercado interno.

Além disso, prossegue o referido autor ao destacar que, com o advento das novas tecnologias da informação e comunicação e com o fenômeno da globalização, o mundo se viu em direção a uma uniformidade legal. No ramo da Propriedade Intelectual recebe atenção a celebração do Acordo TRIPS, que prevê padrões mínimos de proteção para bens contendo Propriedade Intelectual.

O autor finaliza sua análise destacando que as legislações nacionais estão sendo alteradas de maneira a beneficiar os detentores dos direitos de Propriedade Intelectual, em uma tendência privada ditada pelos interesses dos países industrializados.

Dessa maneira, cumpre agora destacar os dispositivos do Acordo TRIPS direcionados à coibir práticas abusivas e cláusulas restritivas em Contratos de Transferência de Tecnologia. A partir de tal análise será possível propor uma reflexão a partir do papel do referido acordo no tema ora proposto. Para tanto, dividiu-se o presente item em duas etapas: a primeira, onde serão analisados os principais artigos relacionados ao escopo do presente estudo e uma segunda etapa onde serão debatidos alguns dos impactos do TRIPS.

#### **4.1.2.1. O art. 40 do TRIPS**

O artigo 7º do TRIPS prevê o seguinte:

“A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.”.

Dessa forma, o presente item terá como objetivo analisar as disposições do TRIPS referentes à transferência internacional de tecnologias, com o objetivo de verificar qual é o papel desse Acordo na promoção da transferência de tecnologias e inovação tecnologia em âmbito internacional. Franco (2010, p. 49) destaca ainda que a interpretação do art. 7º do TRIPS deve ser realizada em conjunto com o art. 8º, permitindo um entendimento sob o qual “os países-membros possuem, por uma questão

de princípio, discricção considerável para impor sua política de concorrência e medidas relacionadas à transferência de tecnologia, desde que o nível geral de proteção à propriedade intelectual internamente esteja em harmonia com o do TRIPS” (FRANCO, 2010, p. 49).

No que se refere ao controle das cláusulas restritivas e práticas abusivas em contratos internacionais envolvendo transferência de tecnologia, merece destaque o art. 40 do Acordo TRIPS, integrante da seção relativa ao Controle de Práticas de Concorrência Desleal, como segue:

#### ARTIGO 40

1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.
2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme 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.
3. Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante.
4. Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas ações judiciais em outro Membro, relativas a alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consultas na mesmas condições previstas no parágrafo 3.

Antes de adentrar na análise dos itens constantes do art. 40 do Acordo TRIPS, cumpre destacar a natureza jurídica de tal norma, como bem assevera Barbosa (2005, p. 7):

“A norma do art. 40.2 permite, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas. Mais ainda, ela não se aplica automaticamente no direito interno dos países.

Assim, embora TRIPS empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de concorrência ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que contenham tais cláusulas.

Os que têm aplicação imediata e direta são as disposições de direito público externo relativas às consultas entre estados, que também integram o art. 40”

Realizadas as considerações introdutórias, cumpre agora analisar os itens constantes do art. 40 do Acordo TRIPS, sob a perspectiva de verificar a influência desse Acordo na interpretação e regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia.

O item 1 deixa claro o entendimento de que as práticas ou condições que podem impedir a transferência e a disseminação de tecnologia são aquelas que restringem a concorrência. Como já foi mencionado ao tratar do Código de Conduta Internacional, existe um dissenso entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento no que se refere ao tipo de cláusulas que podem afetar a transferência de tecnologias. A posição do TRIPS, nesse item específico, parece privilegiar o entendimento dos países desenvolvidos, que consideram prejudiciais apenas às cláusulas que afetem a concorrência, sem maiores preocupações com a absorção de conhecimentos tecnológicos e o desenvolvimento do setor produtivo local.

Ainda em referência ao item 1, Barbosa (2005) aponta para a existência de uma abertura no que se refere a essa questão, permitindo, assim, uma extensão superior àquela referente às questões concorrenciais por parte dos Países Membros interessados. Tal abertura tem como fundamento o art. 8º do TRIPS, como segue:

#### ARTIGO 8

##### Princípios

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e

tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

Dessa forma, estaria resguardada a repressão às cláusulas que fossem de encontro com o interesse público e com o desenvolvimento sócio-econômico do País, desde que não fossem incompatíveis com os demais termos do Acordo TRIPS.

O artigo 8º do TRIPS em muito se assemelha ao disposto no inciso XXIX da Constituição Federal de 1988 que, por sua vez, estabelece, nos dizeres de Barbosa (1996, p.7): “seus objetivos como um trígono, necessários e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos.” e continua o referido autor (1996, p.7):

“Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos Arts. 218 e 219 da Carta, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia é a concessão de propriedade dos resultados – voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.”

Portanto, não obstante o item 1 do Art. 40 de TRIPS conter previsão favorável aos países desenvolvidos, a interpretação de tal dispositivo em consonância com outras normas, notadamente o art. 8º do mesmo Acordo, pode ser vista como uma extensão do escopo do que possa ser considerado como abusivo ou restritivo pelos Países Membros.

O item 2 do Art. 40, já caracterizada como norma que não é passível de aplicação direta no regime interno de cada País membro (BARBOSA, 2005), traz consigo a ratificação da perspectiva concorrencial para aferição do que pode ser caracterizado ou não como cláusula restritiva ou prática abusiva.

Na parte final do artigo, é apresentado um rol exemplificativo de cláusulas que se constituem como práticas abusivas passíveis de causar efeitos adversos sobre a concorrência, a saber: (i) condições de cessão exclusiva; (ii) condições que impeçam impugnações da validade e (iii) pacotes de licenças coercitivas.

Assim, conforme bem apontado por Barbosa (2005), para a avaliação das cláusulas restritivas deverá ser utilizada a regra da razão, que consiste no seguinte:

“é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por mais exaustivo e detalhista que seja, pode prever todos os fatos que, em face de situações econômicas concretas, transformar o tipo abusivo em lícito; nenhuma, ou quase nenhuma prática é abusiva per si, independentemente das situações concretas.” (BARBOSA, 2005, p.10).

#### 4.1.2.2. Principais impactos do TRIPS

Em um contexto onde a Propriedade Intelectual vinha ganhando cada vez mais espaço nas relações internacionais de comércio e sob a promessa de que o Acordo TRIPS permitiria um aumento nos investimentos, inovações e transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento, foi assinado o Acordo TRIPS visando o estabelecimento de padrões mínimos de proteção para bens passíveis da tutela da Propriedade Intelectual (ROFFE, SAMPATH, 2012, p.36).

Entretanto, como bem apontam Roffe e Sampath (2012, p.36), com o tempo começaram a surgir divergências não só na interpretação, como também na implementação nas regras do Acordo TRIPS. A partir dos debates e análises a respeito das divergências verificadas, os autores supra destacam três efeitos relacionados ao TRIPS que foram objeto de consenso, quais sejam: (i) a limitação ao *catching up* por parte dos países em desenvolvimento, que, através da supressão da possibilidade de realizar a engenharia reversa, tiveram as oportunidades de aprender e inovar de maneira incremental reduzida; (ii) a sujeição dos países em desenvolvimento a termos mais estritos relacionados à proteção da Propriedade Intelectual em seu sistema interno e; (iii) o crescimento do valor da Propriedade Intelectual para fins de litígio (ROFFE, SAMPATH, 2012, pp. 37-38).

Mesmo onde o TRIPS concedia uma certa flexibilidade, alguns membros deixaram tais flexibilidades de lado através da celebração de PTAs (*preferential trade agreements*) e adotaram regimes de proteção *TRIPS-Plus* (ROFFE, SAMPATH, 2012, pp. 39).

Os PTAs são acordos comerciais que tem como principal objetivo expandir a liberalização no comércio de produtos e serviços, bem como permitir melhores

condições de acesso ao mercado (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 41). Entretanto, tais acordos também possuem cláusulas sobre Propriedade Intelectual que, por sua vez, constituem em obrigações que ultrapassam os padrões mínimos de proteção previstos no TRIPS (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 41).

## **V. O TRATAMENTO CONCEDIDO ÀS CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS NO BRASIL**

No presente item, serão apresentadas as disposições normativas relacionadas à repressão às cláusulas restritivas nos Contratos de Transferência de Tecnologia no Brasil. Para tanto serão analisadas as Legislações de Propriedade Industrial desde o Código de Propriedade Industrial de 1945 e os Atos Normativos do INPI de maior destaque para a temática aqui proposta.

Dessa forma, o item V será dividido em duas partes, quais sejam: (i) a primeira parte onde serão apresentadas as disposições legais referentes à Propriedade Industrial no Brasil, notadamente o CPI de 45 e 71 e a LPI de 96 e; (ii) a segunda parte contendo os Atos Normativos do INPI que buscaram regular os Contratos de Transferência de Tecnologia desde a sua criação.

### **5.1. A LEGISLAÇÃO NACIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL E AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

O presente item se presta a analisar a Legislação de Propriedade Industrial no País com o objetivo de identificar disposições relativas ao tratamento dado aos Contratos que importem em Transferência de Tecnologias. Dessa forma, serão analisadas as Leis de Propriedade Industrial de 1945, 1971 e a atual Lei de Propriedade Industrial de 1996.

A atual Lei de Propriedade Industrial versa sobre os Contratos de Transferência de Tecnologia apenas em seu Título VI, no art. 211, como segue:

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.



Conforme se pode observar, a Lei não faz qualquer menção expressa à repressão às cláusulas restritivas ou sequer traz um rol de hipóteses ou diretrizes básicas para regular o comércio de tecnologias protegidas pelo Direito da Propriedade Industrial.

Por outro lado, o Código de Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971) trazia consigo disposições expressas sobre cláusulas que não seriam permitidas em contratos de transferência de tecnologia, conforme já se pode perceber do seu art. 29, como segue:

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.

A partir do disposto do art. 29, estariam proibidas, portanto, cláusulas que: (i) estabelecessem remuneração em desacordo com a legislação vigente e as normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais; (ii) impusessem restrições à comercialização e exportação do produto objeto da licença; (iii) impusessem restrições à importação de insumos necessários à fabricação do produto objeto da licença e (iv) estipulassem que os aperfeiçoamentos desenvolvidos pelo licenciado fossem imediatamente repassados para o Licenciante.

A CPI/71 não se restringe ao art. 29 ao versar sobre cláusulas restritivas, merecendo atenção também o art. 90 que trata do contrato de licença de marcas, como segue:

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 contrôles efetivos 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.

Retrocedendo até o CPI de 1945, Barbosa (2002) aponta para o fato de que nesse momento o exame do Contrato no momento da Averbação era meramente formal e o efeito da averbação era garantir eficácia absoluta ao Contrato, não só entre as partes contratantes, mas também perante terceiros.

Tal afirmativa é verificada quando da leitura do art. 51 do CPI/45, que prevê que a concessão da licença de exploração de patentes deverá ser realizada mediante ato revestido das formalidades legais. Ainda, a Lei determina que deverão constar, com clareza, as restrições relativas à exploração do invento.

O efeito da constituição da eficácia após a averbação do Contrato perante o INPI pode ser verificado quando da leitura dos art. 52 e 147 § 1º do Decreto Lei nº 7.903/45, como segue:

Art. 52. O ato concessivo da licença para a exploração do invento privilegiado **só produzirá efeito, em relação a terceiros, depois de anotado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial**, onde, para esse fim, o interessado deverá apresentar o título habil que ali ficará arquivado.

Art. 147. Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração.

**§ 1º O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial**, onde ficarão arquivados os documentos.

## **5.2. OS ATOS NORMATIVOS E OS “ENTENDIMENTOS INTERNOS” DO INPI**

### **5.2.1. O ATO NORMATIVO N. 15/75**

Com a criação do INPI em 1970 e a preocupação em resguardar a parte brasileira nas contratações envolvendo transferência de tecnologias, foi observada uma forte intervenção por parte do Estado nas referidas contratações e, em meio a esse panorama nacionalista e de estímulo ao desenvolvimento de tecnologia nacional, foi criado o Ato Normativo nº 15/75 (IDS, 2014, p. 508).

Sobre o Ato Normativo nº 15/75, aponta Barbosa (2002, p.6):

“O Ato Normativo INPI no. 15, de 3 de setembro de 1975, foi por mais de 16 anos o principal instrumento legislativo da intervenção do Estado brasileiro no fluxo internacional de tecnologia. Regulamentando o procedimento interno do INPI, ele na verdade indicava o conjunto de normas legais que regiam o comércio de tecnologia, ao mesmo tempo explicitando certos procedimentos que, ao abrigo do poder discricionário do Estado fixado no Art. 2º., parágrafo único, da Lei 5.648/70, vinham já sendo aplicados pelo Instituto desde sua fundação.”

Dentre as cláusulas consideradas restritivas pelo Ato Normativo nº 15/75 estão aquelas que estabeleçam “a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou obtidos no país com relação à tecnologia transferida” (BARBOSA, 2003, p.132), cláusulas que obriguem ou condicionem “a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive de procedência interna;” (BARBOSA, 2003, p.132), bem como aquelas que “impeçam a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas” (BARBOSA, 2003, p. 138).

Não obstante o fato de que o Ato em comento não está mais em vigor, o seu conteúdo continua sendo utilizado como base para a análise de determinadas cláusulas pelos examinadores do INPI, constituindo, assim, o “entendimento interno” desse Instituto sobre determinadas matérias (CONSELVAN, 2007, p. 2450).

### **5.2.2. Ato Normativo N° 120/93**

Mesmo não sendo o Ato imediatamente posterior ao Ato Normativo nº 15/75, o presente trabalho optou por trazer à luz da análise aqui proposta tal documento por conta da sua relevância e das alterações substanciais que o mesmo tinha como objetivo introduzir.

Para discorrer sobre o referido ato e os seus impactos sobre a análise dos Contratos de Transferência de Tecnologia por parte do INPI, cumpre transcrever o seu art. 4º, como segue:

“No processo de averbação de que trata este Ato Normativo, o INPI limitará sua análise à verificação da situação das marcas e patentes licenciadas para cumprimento dos dispositivos dos arts. 30 e 90 (e seus parágrafos) do Código de Propriedade Industrial, bem como à informação quanto aos limites aplicáveis – de acordo com a legislação fiscal e cambial vigente - de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de imposto de renda, e de remissibilidade em moeda estrangeira, dos pagamentos contratuais.

§1º Não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI os dispositivos contidos nos atos ou contratos que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos aspectos elencados no caput deste artigo, inclusive aquele que se refiram a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas.

§2º Não poderá, destarte, o INPI, recusar averbação com base em alegada violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação “anti-trust” ou relativa abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor e outras, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto aos aspectos legais pertinentes.” (apud BARBOSA, 2002, p.7)

O art. 4º e seus parágrafos do Ato Normativo nº 120/93 ilustram de maneira clara o objetivo desse Ato: diminuir a intervenção do INPI na análise dos Contratos de Transferência de Tecnologia.

Não bastasse o texto de seu *caput*, que deixa claro os três pontos que serão analisados pelo INPI, quais sejam: (i) a situação das marcas e patentes licenciadas para cumprimento dos dispositivos dos arts. 30 e 90 (e seus parágrafos) do CPI/71; (ii) verificação sobre os limites aplicáveis de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de impostos de renda e (iii) questões relacionadas à remissibilidade em moeda estrangeira, dos pagamentos contratuais, os parágrafos seguintes ratificam que o INPI não deverá analisar qualquer outra questão, seja de cunho concorrencial, consumerista ou de conteúdo contratual.

Curioso notar, entretanto, que o próprio texto do Ato Normativo nº 120/93 é contraditório em sua essência, isso porque em seu *caput* ele afirma que o INPI deverá analisar os contratos de forma a cumprir com os arts. 30 e 90 (e seus parágrafos) do CPI/71 e logo em seguida, em seu §1º, afirma que não serão objetos de análise as

cláusulas relativas a tipos e condições de transferência de tecnologia, limitações de uso, dentre outras.

Cumprе lembrar que o art. 90 do CPI/71 previa que o Contrato de Exploração de marca, expressão ou sinal de propaganda deverá conter não só o número de pedido ou do registro, mas também: condições de remuneração, obrigação do titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços. Em complemento à essa disposição, o § 2º do mesmo artigo prevê que a concessão não poderá impor restrições à industrialização, comercialização ou exportação.

Portanto, qual seria, afinal, a atribuição do INPI sob o Ato Normativo nº 120/93 ao se deparar com um contrato de exploração de marcas repleto de limitações de uso e condições de remuneração que não fossem claras o bastante?

Some-se a esse fato a crítica feita por Barbosa (2002, pp. 7-8) à tal mudança de postura do INPI sem qualquer mudança legislativa que a fundamentasse, como segue:

“A ninguém escapará, certamente, que as competências que a lei federal comete a um órgão público não são uma faculdade, mas um poder dever. Não pode escolher o INPI o que deve fazer. Não lhe é possível deixar de conceder patentes, ou dispensar o critério de novidade absoluta. Não lhe é possível passar a conceder marcas olfativas, na antecipação de uma lei futura e incerta. Nem é optar por não mais examinar os Contratos de Tecnologia.”

Continua o referido autor (2002, p. 8):

“Aí está a ilegalidade, que feriu mortalmente o ato administrativo inquinado. Para os interessados na desregulamentação da economia, foi certamente simpática a abolição de controles; como o será, para os interessados no jogo livre, a omissão da ação policial, mas para um coisa e outra ser lícita, é necessária a autorização legal.”

Mesmo os Atos Normativos nº 15/75 e 120/93 não estarem mais em vigor, os mesmo continuam sendo utilizados como fundamentação para que os examinadores da Diretoria responsável pela análise dos Contratos de Transferência expeçam seus despachos de deferimento, indeferimento ou formulem exigências (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p.85).

Para tanto, cumpre agora, e antes de adentrar no panorama atual no que se refere aos Atos Normativos vigentes do INPI, apresentar alguns dos “entendimentos” internos do INPI, bem como as cláusulas consideradas por esse Instituto como Restritivas ou abusivas.

### **5.2.3. Cláusulas Restritivas E Práticas Abusivas Sob O “Entendimento Interno” Do INPI**

Antes de apresentar as cláusulas consideradas restritivas sob o “entendimento interno do INPI”, cumpre apresentar uma breve taxonomia das cláusulas constantes dos Contratos de Transferência de Tecnologia. Para tanto, utiliza-se, mais uma vez, do estudo de Ferraro e Conselvan (2009, p. 71), que apresentam a taxonomia desenvolvida por Prado (1997).

Sob tal classificação, as cláusulas contratuais em Contratos de Transferência de Tecnologia poderiam ser classificadas como: (i) centrais, (ii) complementares e (iii) usuais (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71). As cláusulas centrais seriam as cláusulas relacionadas de maneira direta com o objeto do contrato, qual seja, a transferência de tecnologia, e teria como exemplos as cláusulas de território, objeto, melhoramentos etc (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71).

As cláusulas complementares, por sua vez, são aquelas que figuram nas Contratações envolvendo transferência de tecnologias, mas que não possuem relação direta com o objeto do mesmo (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71). Seriam as cláusulas de exclusividade, confidencialidade e remuneração, por exemplo (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71).

Por fim, as cláusulas usuais são aquelas características dos Contratos internacionais de maneira geral, como é o caso das cláusulas de foro, lei aplicável, duração do contrato, etc (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71).

A apresentação da classificação proposta por Prado (1997) e abordada nos estudos de Ferraro e Conselvan (2009) foi relevante para ilustrar que o entendimento do INPI sobre cláusulas restritivas e práticas abusivas não se restringe apenas às cláusulas diretamente relacionadas à tecnologia transferida e à sua exploração pelo adquirente da tecnologia, mas também cláusulas genéricas presentes em Contratos internacionais.

Para tanto, será apresentada abaixo uma listagem de cláusulas e entendimentos internos do INPI com base nos estudos de IDS (2014), bem como os fundamentos utilizados pelo INPI no momento de justificar suas decisões:

ENTENDIMENTO DO INPI	FUNDAMENTO
O termo inicial da averbação é a data do protocolo do Contrato perante o INPI e não a data que consta do Contrato como prazo inicial (IDS, 2014)	<i>O ato praticado pelo INPI seria regido pela Lei geral de Registros Públicos. Art. 127 e 130 da Lei n. 6.015/73 (IDS, 2014)</i>
Contratos de Transferência de Tecnologia envolvendo empresas com vínculo societário e controle direto ou indireto do capital da empresa nacional só podem prever percentuais de <i>royalties</i> para remuneração dentro dos limites contidos na Portaria nº 436/58 (IDS, 2014)	<i>Portaria nº 436/58, com seu teor extrapolado pelo INPI, haja vista que tal norma prevê o limite de dedutibilidade fiscal (IDS, 2014). Ainda, não existiria qualquer proibição legal para a remessa de percentuais acima dos previstos na referida portaria (IDS, 2014).</i>
Os contratos de Transferência de tecnologia são passíveis de averbação por, no máximo, cinco anos, podendo ser prorrogados por igual período mediante a demonstração das vantagens e a necessidade da prorrogação do prazo contratual (IDS, 2014).	<i>§3º do art. 12 da Lei n. 4131/62 (IDS, 2014)</i>
Limitação do período de cláusulas de confidencialidade a, no máximo, dezenove anos após a divulgação da informação (IDS, 2014).	<i>O fundamento é que o prazo de confidencialidade em um contrato não deve ultrapassar o período de vigência de uma patente, mesmo que isso vá de encontro com o preceito do inciso XI do art. 195 da Lei nº 9.279/96 (IDS, 2014).</i>
Rejeição de cláusulas que prevejam o retorno da tecnologia após o fim do Contrato ou que proíbam a parte adquirente de utiliza-la após o fim do Contrato (IDS, 2014).	<i>O INPI entende que não existe “licença” de know-how, mas sim uma transferência. A fundamentação legal está na faculdade dada pelo TRIPS, que não exige que informações confidenciais sejam tratadas como direito de</i>

Além das cláusulas acima, o INPI não permite a remuneração por diversos direitos de Propriedade Intelectual referentes a um objeto (IDS, 2014); requer justificativas para permitir limitações à exportação pela empresa nacional (IDS, 2014), bem como exige que “o valor de peças, produtos, equipamentos e componentes importados seja deduzido do preço líquido de venda para cálculo dos royalties devidos” (IDS, 2014, p. 513), dentre outros.

### **5.2.3.1. A cessação de uso após o fim do Contrato de Transferência de Tecnologia**

Uma das cláusulas mais citadas na doutrina e jurisprudência é a cláusula através da qual o recipiente da tecnologia não pode mais fazer uso daqueles conhecimentos findo o prazo contratual.

No que se refere especificamente a questão da cessação do uso da tecnologia após o fim do Contrato, destaca-se aqui o estudo de Barbosa (2013) onde são apresentadas as hipóteses sob as quais a cessação de uso de uma determinada tecnologia seria permitido sob o direito brasileiro.

Destaca Barbosa (2013) que a cessação de uso de uma determinada tecnologia após o fim do contrato não se presume e deve ser objeto de disposição expressa no Contrato. Ainda, tal cessação não deve ocorrer em toda e qualquer hipóteses, haja vista que uma tecnologia em domínio público poderia ser livremente acessada e utilizada por qualquer indivíduo da sociedade e a estipulação livre dessas cláusulas caracterizaria o contrato como uma licença de *know how* e não uma cessão/transferência de conhecimentos (BARBOSA, 2013).

Por outro lado, haverá a presunção de cessação de uso após o fim do contrato em determinadas hipóteses muito bem delineadas, conforme bem aponta Barbosa (2013, p.20) em seu estudo:

Assim, não haverá – em direito brasileiro – presunção de uma cláusula tácita de cessação de uso da tecnologia repassada num contrato dessa natureza, salvo e exclusivamente:

- Quando se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do



contratante principal ou quando, por empreitada, um centro de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia;

- Nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse a vantagem da aquisição ou 'locação' da tecnologia.
- Nos casos de resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da rescisão no caso de falência, concordata ou extinção do recipiente.

Dessa maneira, entende Barbosa (2013), e o presente estudo acompanha tal entendimento, que a cessação de uso de tecnologia após o fim de um contrato de transferência de tecnologia não pode ser considerada como uma disposição tácita e que, se fosse considerada, poderia se constituir em um fator prejudicial à concorrência e ao desenvolvimento econômico e tecnológico nacional.

Além do fundamento legal em TRIPS mencionado acima, cumpre destacar que a proibição de cláusula que impeça o uso e circulação de uma determinada tecnologia não patenteada após o fim do contrato de transferência de tecnologia segue os parâmetros do Ato Normativo nº 15/75 do INPI que, mesmo revogado, continua servido de fundamento para as decisões dessa Autarquia sobre o tema (BARBOSA, 2013).

#### **5.2.4. A Instrução Normativa em vigor: A IN Nº 16/2013**

A última instrução normativa do INPI versando sobre o papel do INPI na análise e averbação dos Contratos de Transferência de Tecnologias e Franquia foi a Instrução Normativa nº 16/2013<sup>3</sup>, que buscou, com base na LPI/96 e legislação complementar, “normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e de licença compulsória de patente”.

Como legislações complementares à LPI, são citadas as seguintes:

- “Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962;
- Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre imposto de renda;
- Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987;
- Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1991;
- Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994,
- Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994

<sup>3</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao\\_normativa\\_n\\_162013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_162013)

- Decreto Legislativo nº 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial nº 1.355, da mesma data,
- Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 e
- Decreto nº 3.201, de 06 de outubro de 1999 e
- Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003.”<sup>4</sup>

Continua a referida instrução normativa, propondo uma taxonomia dos Contratos envolvendo direitos de Propriedade Industrial de acordo com o seu objeto, como segue: (i) Contratos de Licença de Direitos de Propriedade Industrial (Contratos envolvendo a exploração de patentes, desenhos industriais e uso de marcas); (ii) Contratos de Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos (Contratos de Fornecimento de Tecnologia e Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica); (iii) Contratos de Franquia; (iv) Contratos de Licença Compulsória para Exploração de Patentes e; (v) Contratos de Cessão de Direitos de Propriedade Industrial (quando o titular do direito for domiciliado no exterior).

Nesse ponto, cumpre destacar o entendimento de Barbosa (2003, p.7), que divide os Contratos em quatro tipos, quais sejam: “contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.)”; “contratos de segredo industrial e similares (inclusive franchising)”; “contratos de projeto de engenharia” e; “contratos de serviços em geral”.

Não obstante ter sido verificada uma redução do intervencionismo do INPI no conteúdo dos Contratos, observa-se que essa Instrução Normativa prevê alguns requisitos, formais e de conteúdo, necessários para permitir a averbação do Contrato perante a mencionada Autarquia.

No art. 3º estão listados os pontos essenciais que deverão constar de um Contrato a ser apresentado ao INPI, quais sejam: cláusula específica sobre o objeto, a remuneração e o prazo contratual. Em seguida, o art. 4º prevê os documentos que deverão ser apresentados junto do formulário de Requerimento de Averbação de Contratos e Faturas. Nesse art. 4º merece atenção o disposto no item c): Carta Explicativa justificando a contratação.

Não obstante estar previsto dentre um rol de documentos, o que poderia ser visto como um requerimento formal, esse item ultrapassa a mera formalidade, caracterizando-se como um exercício das atribuições do INPI dispostas no art. 2º da Lei nº 5.648/70, ou

---

<sup>4</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao\\_normativa\\_n\\_162013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_162013)

seja, de executar normas de Propriedade Industrial em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Observa-se que no preâmbulo dessa Instrução Normativa, e na forma da Lei nº 5.648/70 que cria o INPI, consta o pressuposto de que a finalidade principal do INPI é “executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função econômica, social, jurídica e técnica”. Portanto, não averbará o INPI qualquer contrato que não atenda à uma função econômica, social, jurídica e técnica, sendo necessária, assim, a apresentação das justificativas para a contratação.

Por fim, a instrução normativa nº 16/2013 revoga expressamente o Ato Normativo imediatamente anterior, o Ato Normativo nº 135/97 sobre disposições acerca da averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia.

### **5.3. CLÁUSULAS RESTRITIVAS SOB O CADE**

Para estudar o tema proposto no presente trabalho sob uma perspectiva prática, cumpre trazer alguns julgados do CADE, bem como julgados judiciais sobre o tema de Contratos de Tecnologia e a legitimidade de determinadas cláusulas que, seja sob uma perspectiva econômica, seja sob uma perspectiva contratual ou de propriedade intelectual, sejam consideradas restritivas ou abusivas.

Uma das oportunidades através das quais o CADE analisou a questão do uso posterior de tecnologia após o fim do Contrato foi no Ato de Concentração n.º 08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, que envolveu as empresas Coopers do Brasil Ltda. e Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough. A operação era referente à transferência da Divisão Veterinária da segunda empresa para a primeira empresa através da venda de Ativos, bem como a celebração de um contrato através do qual a Schering-Plough se comprometeria a fabricar e embalar os produtos a serem distribuídos pela Cooper no Brasil.

Ocorre que, de acordo com o relatório<sup>5</sup> do Conselheiro Relator Fernando de Oliveira Marques:

o contrato de Compra de Ativos estabelece que, por um período de 10 anos, a vendedora não poderá operar negócio que concorra com o negócio de saúde animal, objeto da operação. Nesse sentido – tendo

---

<sup>5</sup> Disponível em: [http://www.cade.gov.br/temp/D\\_D000000002321473.pdf](http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000002321473.pdf)

em vista que o período usualmente considerado como razoável pelo CADE é de 5 anos –, solicitou-se a manifestação sobre o período de não concorrência definido no referido contrato. As Requerentes esclareceram que as características do setor farmacêutico, inclusive o animal, justificam a manutenção do período de não concorrência em 10 anos. Nesse sentido, argumenta-se, principalmente, que se trata de um setor cujos investimentos são de longo prazo, pois aposta-se na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

Dessa maneira, o que era discutido era a possibilidade de se operar em negócio do mesmo ramo mercadológico por um período de dez anos, o que acarretaria, necessariamente, no uso de conhecimentos e tecnologias absorvidos durante a operação.

Sobre as cláusulas de não-concorrência, merece transcrição o entendimento do CADE, bem exposto em voto<sup>6</sup> do Conselheiro Relator Fernando de Oliveira Marques:

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. **As restrições quanto ao uso dessas informações não se aplicarão quando, por exemplo, as informações forem ou se tornarem de domínio público** (desde que não por falha da vendedora ou de qualquer de seus vendedores, conselheiros, empregados, representantes ou afiliados).

Dessa forma, é possível perceber que a cláusula de confidencialidade impede que a vendedora utilize o conhecimento/informações transferidos por meio da presente operação. Impossibilita, portanto, que os interesses da compradora sejam lesados pela atuação da compradora. Assim, a vendedora, por 10 anos, não poderá atuar no mercado utilizando-se dessas informações o que, necessariamente, comprometeria o investimento da compradora que pagou por tais informações. 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. (grifos do autor)

Por fim, decidiu-se o seguinte:

De tal maneira, determino a redução do período de não concorrência estipulado em 10 anos, para 5 anos, lapso tido pela jurisprudência do

---

<sup>6</sup> Disponível em: [http://www.cade.gov.br/temp/D\\_D00000007911291.pdf](http://www.cade.gov.br/temp/D_D00000007911291.pdf)

CADE<sup>2</sup> 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.

Ainda sobre o tratamento do CADE sobre as cláusulas de não-concorrência, e por conseguinte, sobre a possibilidade de se manter em um determinado mercado após o fim de um contrato de transferência de tecnologia, o presente estudo destaca também o entendimento compreendido no Ato de Concentração nº 08012.001409/2001-13, no qual foram partes Metalúrgica Leogap S/A. e Probat Projektgesellschaft GMB.

Sobre o tratamento a essas cláusulas, o voto<sup>7</sup> do Conselheiro Relator Roberto Pfeiffer foi claro ao expor o entendimento do CADE no que se refere à aplicabilidade, extensão temporal e objetivo de uma cláusula de não concorrência em um contrato de transferência de tecnologia, senão vejamos:

**A cláusula de não concorrência é uma restrição acessória imposta ao cedente no âmbito da operação de concentração. Tal cláusula serve para garantir a transferência para o adquirente do valor integral dos ativos cedidos, compreendendo os bens corpóreos e outros ativos incorpóreos, como a carteira de clientes angariada pelo cedente ou o know-how que este desenvolveu.**

Assim, a cláusula de não concorrência deve ser acessória de um negócio principal, não podendo ser uma avença autônoma.(...) Neste contexto, a cláusula de não concorrência deve ser diretamente relacionada com a viabilidade do negócio avençado. **Sua finalidade deve ser a de conferir ao comprador as condições necessárias para que ele usufrua integralmente dos benefícios diretos e indiretos da aquisição** (AC nº 109/96, Relator Conselheiro Renault de Freitas Castro). **Assim, essa cláusula somente pode ser aceita quando a sua fundamentação for evitar que o investimento efetivado pelo comprador possa correr o risco de ser perdido caso a vendedora imediatamente passe a concorrer com ele.** Portanto, deve possuir uma razão relacionada com as características do mercado relevante abrangido e seu alcance deve ser restrito a tal fundamentação. (...) Destaco, inicialmente, que as cláusulas de não concorrência devem possuir uma duração limitada, não podendo ser fixada por período indeterminado de tempo. Neste contexto, o Plenário do CADE fixou, inicialmente, como período máximo de tempo o prazo de cinco anos (AC nº 109/96, Relator Conselheiro Renault de Freitas Castro). Porém, mais recentemente, adotou o CADE a interpretação de que podem ser admitidos períodos mais extensos, desde que as características do mercado relevante, o montante dos investimentos, o perfil de longo prazo dos planos estratégicos e a tradição de relações mais duradouras entre clientes e fornecedores assim o permitam (AC nº 77/97, Relator Conselheiro Marcelo Calliari). (grifos do autor).

<sup>7</sup> Disponível em: [http://www.cade.gov.br/temp/D\\_D000000142231037.pdf](http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000142231037.pdf)

Importante ressaltar que o presente trabalho não tem por objetivo debater extensivamente a questão sob a perspectiva econômica, como já foi mencionado acima. O que se buscou foi trazer uma perspectiva prática à questão, mediante a exposição de como determinadas normas são aplicadas nos casos concretos.

#### **5.4. CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS SOB O JUDICIÁRIO**

É bem verdade que houve momentos onde o INPI poderia intervir na celebração de contratos de transferência de tecnologias com maior discricionariedade, como se pode observar do julgamento do Recurso Extraordinário nº 95382 pelo Relator Oscar Correa, baseado ainda no CPI de 71, a intervenção do INPI no exame e controle dos atos se dava em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do País, como segue:

**INPI - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. LEIS 5.648/70 E 5.772/71. AVERBAÇÃO DE CONTRATO NO INPI. ALCANCE DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL NO EXAME E CONTROLE DOS ATOS E CONTRATOS. DISCRICIONARIEDADE DE EXAME, QUE NÃO OBSTA AO RECURSO AO JUDICIARIO, MAS SE EXERCE AMPLAMENTE, EM DEFESA DO INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PAIS. "IN CASU" - EXIGENCIAS DENTRO DOS LIMITES REGULARES DE ATUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.**

Conforme já foi observado ao decorrer do presente trabalho, a atuação do INPI no que se refere à averbação de Contratos de Tecnologia e a sua parcela de discricionariedade no exame das cláusulas e condições contratuais sofreu diversas alterações de acordo não só com os atos normativos internos e a legislação de propriedade industrial em vigor, mas também de acordo com o momento econômico do País.

Sob as novas instruções normativas e, baseando-se em julgados recentes – do final do ano de 2008 – o presente item busca explicitar que, mesmo que o Ato Normativo atual do INPI não preveja uma intervenção substancial dessa Autarquia no exame dos Contratos de Transferência de Tecnologias, a mesma ainda intervém no sentido de reprimir determinados termos e condições contratuais que podem ser considerados abusivos ou restritivos.

Sobre a intervenção no exame de Contratos de Transferência de Tecnologias, merece destaque o Voto da Desembargadora Liliane Roriz no julgamento da Apelação em Mandado de Segurança nº 69898<sup>8</sup>, constante do Processo nº 200651015041578 que tramitou sob o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a seguir:

No Brasil, a intervenção estatal nos contratos de transferência de tecnologia é regulada em um conjunto disperso de normas, de natureza tributária, cambial e de intervenção direta no domínio econômico. Essa última, a meu ver, envolve não só o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas também outros órgãos, como o INPI. Com efeito, a atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, a meu ver, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970.

Sobre a justificativa para a intervenção do Estado no domínio econômico, destaca a Des. Liliane Roriz ainda em seu voto:

Afinal, como já visto no início deste voto, um dos fatores que justifica a intervenção do Estado no domínio econômico são as razões tendentes à proteção do particular nacional, sendo, no caso ora em análise, evidente o desequilíbrio de forças entre as partes, imposto, por óbvio, pela ora apelante, ante seu alto grau de controle da tecnologia em questão, por força do monopólio garantido pela patente, e de seu imenso poderio econômico transnacional, afetando diretamente a negociação contratual.

Ainda, no julgamento da Apelação em Mandado de Segurança nº 69898, a Desembargadora Federal Liliane Roriz deixa claro o entendimento de que o INPI, pode dar efetivação às normas de propriedade industrial, inclusive no sentido de reprimir cláusulas consideradas abusivas, conforme segue abaixo.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. LIMITAÇÃO PELO INPI. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. ROYALTY. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO. (...) 2. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

---

<sup>8</sup> Disponível em: <http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2302615/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-69898-rj-20065101504157-8/inteiro-teor-100798864>

(...) **Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas**, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. (grifos do autor).

Em outro voto da mesma Desembargadora Federal, dessa vez sobre a Apelação em Mandado de Segurança nº 70935, constante do processo nº 200651015116700, que também pertence ao TRF2, foi fundamentado mais um entendimento interno do INPI, dessa vez sobre a impossibilidade de onerosidade simultânea por dois direitos de propriedade intelectual distintos, como segue:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. (...) **Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas**, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. 3. Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as conseqüentes deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em seu item II, atinente aos royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de remessa de 1%, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e fabricação. Em outras palavras, **a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia**. 4. Apelação desprovida. (grifos do autor)

Portanto, conforme se pode observar dos votos acima, existe o entendimento de que o INPI, mesmo não prevendo em seus Atos Normativos mais recentes, poderia agir de maneira a reprimir cláusulas abusivas em contratos de transferência de tecnologia nos quais atue com a sua averbação.

## **VI. EFEITOS DA INTERVENÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**



Conforme desenvolvido nos itens anteriores, a atuação do INPI na análise dos Contratos de Transferência de Tecnologia sofreu alterações de acordo com a mudança legislativa, o momento econômico do País e a superveniência de novos Atos Normativos internos dessa Autarquia, revogando regras anteriormente vigentes.

Entretanto, a intervenção do INPI gera efeitos benéficos e outros não tão benéficos sob a perspectiva econômica e do desenvolvimento. Em seu estudo sobre os impactos econômicos da intervenção do INPI nos Contratos de Transferência de Tecnologia, Reis (2013, p.327) destaca os benefícios e os possíveis efeitos negativos da intervenção no INPI nessa modalidade de contratação, como segue:

“De acordo com os casos analisados, essa intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: (i) a obrigatoriedade de o INPI figurar como parte em todas as ações revisionais de contratos registrados perante o mesmo; (ii) a intervenção sem a devida competência técnica, gerando mais consequências às partes do que benefícios; (iii) insegurança jurídica, e (iv) redução do investimento estrangeiro. Por outro lado, a não intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: (i) desequilíbrio entre as partes, e (ii) dependência do Estado receptor da tecnologia”

Conclui a autora que a intervenção do INPI traria mais prejuízos do que benefícios ao ser comparada com a não intervenção, inclusive justificando que o desequilíbrio entre as partes poderia ser objeto de análise em uma eventual ação revisional (REIS, 2013, p. 329).

Cumprir destacar que parte da proposta do artigo de Reis (2013) era verificar da intervenção do INPI através de uma perspectiva da Análise Econômica do Direito, originada na escola clássica e que “busca verificar as consequências da aplicação de institutos jurídicos para aumentar a eficiência e a maximizar riquezas” (REIS, 2013, p.315).

Nesse caso, o conceito de maximização de riquezas deve ser objeto de uma reflexão sob o prisma do preceito constitucional do art. 5º XXIX que prevê que a proteção à propriedade industrial deverá levar em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Dessa forma, e conforme já debatido acima, o Brasil não tem como interesse único afastar as cláusulas que impliquem em condutas anticoncorrenciais, mas também aquelas que venham de encontro com o desenvolvimento produtivo local.

Portanto, a maximização de riquezas pode estar relacionada ao desenvolvimento do setor produtivo local, com a absorção dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento de tecnologias próprias e a quebra com o paradigma de país importador e dependente de tecnologias, como bem alerta Conselvan (2007, p. 2453):

“O crescimento do número de averbações de contratos de assistência técnica e do dinheiro remetido ao exterior é indicativo de que não está havendo assimilação de tecnologia pelas empresas nacionais, ou seja, efetiva transferência de tecnologia.”

Em contraponto ao estudo de Reis (2013), Conselvan (2007) e Conselvan e Ferraro (2009), entendem que a intervenção do INPI na regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia pode se demonstrar mais benéfica do que a não intervenção.

Conselvan (2007, p.2444) destaca a importância da regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia para os países em desenvolvimento principalmente por conta da desigualdade entre as partes do Contrato, podendo gerar assim, a presença de cláusulas restritivas e práticas abusivas, como: “exclusividade de transações, retrocessão, fixação de preços, restrição e exportação (cláusulas de restrições territoriais), restrição e publicidade, restrição às adaptações, restrições após a expiração do acordo, cláusulas de não contestação” (CONSELVAN, 2007, p. 2444).

Além disso, traz a autora supramencionada os entendimentos dos arts. 8º e 40.2 do TRIPS, para justificar a regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia, visando promover o interesse público e o desenvolvimento sócio-econômico (CONSELVAN, 2007, p. 2445), o que está, por sua vez, em consonância com o preceito Constitucional contido no art. 5º, XXIX.

Dessa forma, a autora (CONSELVAN, 2007, p. 2446-2447) lista como algumas das motivações para a intervenção Estatal na transferência de tecnologias por parte do Estado receptor: (i) a preocupação com a dependência tecnológica; (ii) a preocupação com a remessa de valores para o exterior, “o equilíbrio da balança de pagamentos, controle do fluxo monetário, investimento estrangeiro e dependência econômica” (CONSELVAN, 2007, p. 2446); (iii) a defesa do particular nacional; (iv) questões de natureza militar; (v) questões de natureza ambiental e (vi) concorrencial.

Conselvan (2007, p. 2451-2452) destaca a redução da intervenção do INPI nas Contratações envolvendo Transferência de Tecnologias e aponta para o fato de que entre 1990 e 2001, os Contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica se destacaram como a principal modalidade de Contratos averbada no INPI, bem como houve um crescimento do montante remetido ao exterior.

A característica de importador de tecnologia se manteve na década seguinte, conforme verificado em um trabalho anterior:

“No período entre 2000 e 2012, de acordo com dados do Banco Central do Brasil, devidamente organizados pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a modalidade contratual responsável pelo maior volume de remessas ao exterior por transferência de tecnologia foi o Fornecimento de Tecnologia, que engloba a transmissão de know-how e conhecimentos não patenteáveis, seguido pelos Serviços de Assistência Técnica. Tais dados corroboram os dados anteriormente transmitidos de que a maior parte dos Contratos de Tecnologia averbados perante o INPI tem como objetivo a importação de tecnologias, notadamente para empresas envolvidas nas atividades de Fabricação de Produtos Químicos e Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, merecendo destaque também os setores de Metalúrgica Básica e Fabricação de Coque, Refino de Petróleo.” (SCHIRRU, 2015)

Com base nos argumentos apresentados em seu estudo, Conselvan (2007, p. 2451) entende que a ausência de regulação efetiva interna sobre as contratações envolvendo Transferência de Tecnologias privilegia os interesses dos países em desenvolvimento em detrimento dos interesses dos países em desenvolvimento, que continuam submetidos ao subdesenvolvimento e à dominação tecnológica e econômica.

## VII. CONCLUSÃO

A aquisição externa de tecnologias através da celebração de Contratos de Transferência de Tecnologia pode se demonstrar como uma importante fonte de inovação, permitindo não só ao adquirente da tecnologia como também à parte detentora da mesma de se valer dos benefícios inerentes a essa prática. Para a parte adquirente, por exemplo, a transferência de tecnologias poderia implicar em um melhor posicionamento no mercado e atração de uma clientela gerada pela tecnologia adquirida (ASSAFIM, 2013), bem como a possibilidade de substituição de tecnologia sem a

necessidade de amortizar custos do desenvolvimento interno (LEONARDOS, 2001), reduzindo, assim, o *path dependence* enfrentado pelas empresas.

Entretanto, em contratações de caráter heterogêneo, onde as partes possuem capacidades tecnológicas distintas - situação que ocorre nas contratações envolvendo partes de países desenvolvidos e países em desenvolvimento (ASSAFIM, 2013) – é verificada a presença de cláusulas restritivas e práticas de caráter abusivo, o que requer uma maior atenção do Estado no momento da análise e averbação dos Contratos envolvendo a transferência de tecnologias. Caso contrário as empresas nacionais não estariam usufruindo dos benefícios oferecidos por essa importante fonte de inovação.

Por tal razão, o presente trabalho se prestou a apresentar as normas relacionadas à regulação das cláusulas restritivas em Contratos de Tecnologia no Brasil, englobando a Legislação atinente à Propriedade Industrial, os Atos Normativos emitidos pelo INPI e disposições do Acordo TRIPS, que possui relação direta com a legislação nacional sobre o tema e estabeleceu padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual em seus Países-Membros, como é o caso do Brasil.

No que se refere à legislação de Propriedade Industrial, foram analisados os Códigos de 1945 e 1971, bem como a Lei de Propriedade Industrial de 1996. Através dessa análise foi observado que, enquanto em 1945 a averbação de um Contrato estava sujeita à uma análise meramente formal e os efeitos da averbação eram o de conferir eficácia absoluta a essa contratação, nos diplomas legais seguintes foi observada uma mudança nos efeitos da averbação de um Contrato de Transferência de Tecnologia, passando a eficácia a ser apenas perante terceiros. Além disso, foi verificado que a Lei de Propriedade Industrial de 1996, ao contrário da lei que a antecedeu, não se manifestou de maneira expressa a respeito do que poderiam ser classificadas como cláusulas restritivas ou práticas abusivas em Contratos de Transferência de Tecnologias.

Foram abordados também três Atos Normativos de suma relevância para a presente análise: o Ato Normativo nº 15/75 que foi caracterizado por uma maior intervenção do INPI nas Contratações envolvendo transferência de tecnologia; o Ato Normativo nº 120/93 representando uma mudança significativa no papel do INPI perante tais contratos e reduzindo a sua intervenção apenas para a verificação de formalidades e questões relacionadas à remessa de royalties e; a Instrução Normativa nº 16/2013, atual norma que regula a análise e averbação dos Contratos de Transferência

de Tecnologia perante o INPI. Ainda, foram analisados alguns casos judiciais e julgados pelo CADE com o objetivo de analisar o tratamento às cláusulas restritivas e práticas abusivas em contratos de transferência de tecnologias, bem como o papel de órgãos como o CADE e o INPI nesse processo.

A análise da evolução das Leis de Propriedade Industrial e dos Atos Normativos emitidos pelo INPI permitiu a observação de quatro fases distintas na regulação da transferência de tecnologia no Brasil e o nível de intervenção do INPI nessas contratações. Para tanto, utiliza-se aqui dos dados apresentados em CONSELVAN (2007, p. 2447):

“Historicamente, distinguem-se quatro fases na regulação das transferências de tecnologia: 1) até 1958, a responsabilidade era só dos contratantes; 2) de 1958 até 1970, o Estado intervinha para controlar as remessas para o exterior; 3) de 1970, principalmente de 75, até 1988, cresce o controle da negociação; 4) a partir de 1988, com a CF e as Leis 8.884/94 (Concorrência) e 9.279/96 (Propriedade Industrial), houve mudança no perfil da regulação (BERKEMEIER, apud CORRÊA, 2005, p. 158).”

A última parte do trabalho se dedicou ao estudo dos possíveis efeitos de uma maior ou menor intervenção do INPI na análise e regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologias. Os estudos analisados não demonstraram unicidade no momento de se concluir pela maior ou menor intervenção do INPI. Por um lado, Reis (2013) entende que uma maior intervenção do INPI seria prejudicial e sugere o estabelecimento de uma norma que permita uma regulação mais clara e objetiva do INPI nos Contratos de Transferência de Tecnologia, diminuindo, assim, a insegurança jurídica.

De outro lado, Conselvan (2007) destaca que, mesmo com a redução da intervenção do INPI nos últimos anos, os dados do INPI entre 1990 e 2001 demonstraram a prevalência de Contratos averbados sob a modalidade de Prestação de Serviços de Assistência Técnica, bem como um crescimento no montante de royalties remetidos ao exterior. Tais dados apresentados por Conselvan (2007) e complementados com os estudos de Schirru (2015) podem indicar uma posição importadora de tecnologia do País, onde a transferência de tecnologia não estaria cumprindo o seu papel principal, que é permitir a absorção da tecnologia transferida e não a mera compra.

Cumprе ressaltar que o presente trabalho não busca se posicionar de maneira definitiva a respeito de uma maior ou menor intervenção do Estado nas contratações envolvendo transferência de tecnologias, haja vista que para tal posicionamento seriam necessários estudos não apenas sob a perspectiva da Propriedade Intelectual, mas também sob o ponto de vista da concorrência, do direito dos consumidores e principalmente sob uma análise de acordo com os parâmetros e conceitos da economia da inovação.

## VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. A Contratação de Tecnologia Após o Governo Collor. In: **Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Direito do Desenvolvimento Industrial, vol. I**. Ed. Lumen Juris, 1996. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/economia.html>

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de licença e de tecnologia – a intervenção do INPI**. 2002. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27602-27612-1-PB.pdf>.

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos em Propriedade Intelectual**. Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos\\_propriedade\\_intelectual.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf). 2003

BARBOSA, Denis Borges. **Da licença de know how em direito brasileiro**. Maio de 2013. Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/licenca\\_knowhow\\_direito\\_brasileiro.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/licenca_knowhow_direito_brasileiro.pdf)

BARBOSA, Denis Borges. **Jurisprudência sobre PI do CADE**. 2005. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/picade.doc>

BARBOSA, Denis Borges. **Práticas e Cláusulas Restritivas nos contratos de propriedade intelectual nos países da América do Sul**. 2005. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/praticas.pdf>

BARBOSA, Denis Borges. **Technology contracts in Brasil: The Patent Office screening rôle**. Maio de 2012. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2151435>

BARBOSA, Denis Borges. **Technology Transfer is a dead god**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/49.htm>.

BRASIL. **Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994**. Diário Oficial. Brasília, 1994., Seção I, Suplemento ao N.248-A. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 20 jan 2015

BRASIL. **Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945**. Diário Oficial. Brasília, 1945. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm). Acesso em 19 jan 2015

BRASIL. **Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970**. Diário Oficial, Brasília, 1970. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm). Acesso em 19 jan 2015

BRASIL. **Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971**. Diário Oficial. Brasília, 1971. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm). Acesso em 04 jan 2015

BRASIL. **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996**. Diário Oficial, Brasília, 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm). Acesso em 04 jan 2015

CONSELVAN, Jussara Seixas. A Intervenção do Estado nos Contratos de Transferência de Tecnologia. **CONPEDI**, 2007. Disponível em: [http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/jussara\\_seixas\\_conselvan.pdf](http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/jussara_seixas_conselvan.pdf)

FERRARO, Valkiria Aparecida Lopes; CONSELVAN, Jussara Seixas. Os Contratos de Transferência de Tecnologia e os Limites à Autonomia Privada. **Scientia Iuris**, Londrina, v.13, p. 65-87. 2009. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/4092>

FRANCO, Karin Klemp. **A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e do direito concorrencial**. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do Título de Doutor em Direito. São Paulo. 2010. 242p.

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade industrial**. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 584p.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da Transferência de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 311p.

PRADO, Mauricio Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia, Patente e Know-How**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

REIS, Nathália dos. Contratos de Transferência de Tecnologia: Impactos Econômicos da Intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **PIDCC**, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p. 310 a 331. Out/2013. Disponível em: [www.pidcc.com.br](http://www.pidcc.com.br)

SAMPATH, P.G.; ROFFE, P. **Unpacking the International Technology Transfer Debate: Fifty Years and Beyond**. ICTSD Programme on Innovation, Technology and Intellectual Property; Discussion Paper; International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland. 2012. Disponível em: [www.ictsd.org](http://www.ictsd.org)

SCHIRRU, Luca. **A Aquisição de Conhecimentos mediante a celebração de acordos de transferência de tecnologia como atividade inovativa: Uma análise da PINTEC**. **PIDCC**, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 A 215. Fev/2015. Disponível em: <http://pidcc.com.br/en/component/content/article/2-uncategorised/169-a-aquisicao-de->

conhecimentos-mediante-a-celebracao-de-acordos-de-transferencia-de-tecnologia-  
como-atividade-inovativa-uma-analise-da-pintec

TIGRE, Paulo B. **Gestão da Inovação: A economia da tecnologia no Brasil.** 2<sup>a</sup>  
Edição. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2014. 296 p.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015