

Os Contratos de Transferência de Tecnologia no Direito Brasileiro



Camila Salgueiro da Purificação Marques; Julia Lins das Chagas Lima
UNIFACEAR Centro Universitário. Academia Brasileira de Direito Constitucional.

RESUMO

O trabalho objetiva apresentar o conceito, a classificação e a regulamentação jurídica dos contratos de transferência de tecnologia no ordenamento jurídico brasileiro. Desse modo, o estudo é justificado pelos frequentes negócios de cooperação que têm como objeto o compartilhamento de tecnologia. Por meio do contrato em análise, as partes realizam a difusão desse conhecimento tecnológico, o que poderá ocorrer unilateralmente, mediante remuneração, ou de forma bilateral, compartilhando-se conhecimentos tecnológicos entre as partes contratantes, com intervenção apenas pontual do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. A pesquisa é bibliográfica, legislativa e documental, utilizando-se o método dedutivo, a fim de se estabelecer um conceito e delimitar a classificação inerente ao contrato, para, posteriormente, abarcar a regulamentação jurídica específica.

Palavras chave: Tecnologia; Contratos; Contratos de Transferência de Tecnologia.

ABSTRACT

This paper aims to present the concept, the classification and the legal regulation of technology transfer contracts in the Brazilian legal system. In this way, the study is justified in view of the frequent cooperation business that has as its object technology sharing. By means of the contract under analysis, the parties disseminate this technological knowledge, which may occur unilaterally, by remuneration, or bilaterally, sharing technological knowledge between the contracting parties, with only punctual intervention of the INPI, as recognized by the Court. The research is bibliographical, legislative and documental, using the deductive method, to deal with the concept and classification inherent to the contract, to later cover the specific legal regulation, without the pretension of exhausting the theme.

Key Words: Technology; Contracts; Technology Transfer Agreements.

1. INTRODUÇÃO

Tornam-se cada vez mais frequentes os negócios de cooperação que têm como objeto o compartilhamento de tecnologia. Ou seja, uma espécie tratativa que regulamenta a transferência de tecnologia, enquanto aplicação do conhecimento científico no meio técnico, com o fim de obter novo produto, processo industrial ou, ainda, um serviço.

Nesse contexto, importa destacar que a tecnologia abrange a maior parte das formas de conhecimento, não apenas os resultados da investigação científica, como

também a sua aplicação industrial, produção e comercialização. A partir do desenvolvimento e aquisição de tecnologia, permite-se às empresas produzir com mais eficiência, rapidez e com redução de custos, bem como a torna um diferencial em matéria de competitividade e destaque no mercado.

Por meio do contrato de transferência de tecnologia as partes realizam a difusão desse conhecimento tecnológico, a qual poderá ser unilateral, mediante remuneração ou, bilateral, em que são compartilhados conhecimentos tecnológicos entre as partes contratantes. (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 69).

Além disso, esclarece João Marcelo de Lima Assafim (2005) que a tecnologia pode abranger desde criações compreendidas pela proteção da propriedade intelectual, como as patentes, assim como bens não abarcados por essa proteção, não obstante, sigilosos e com potencial lucrativo às partes.

Ressalta-se que não são todos os contratos que efetivamente configuram uma transferência tecnológica propriamente dita, já que, por vezes, principalmente nos países subdesenvolvidos, a transferência é utilizada apenas como um fator de produção, sem de fato ser reproduzida ou aperfeiçoada, bem como não funciona como instrumento para produção de uma nova tecnologia, como é comum nos países desenvolvidos. (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 69)

Os países subdesenvolvidos importam grande parte de sua tecnologia dos países desenvolvidos, principalmente no que se refere a conhecimento operacional, como por exemplo, licenciamento e acordos de *know-how*. Entretanto, outro modo relevante e comum de transferência de tecnologia é o envio de cidadãos para os países com a tecnologia, a fim de realizarem treinamento para adquirir conhecimento específico e aplicá-lo no país de origem. (WESTPHAL; DAHLMAN, 2018)

O Brasil, como a maioria dos países subdesenvolvidos, é predominantemente importador de tecnologias, devendo-se atentar que os contratos que concretizam a transferência deverão necessariamente ser submetidos ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual), cuja legitimidade de atuação é reconhecida pelo E. STJ, bem como que deverão observar a legislação pertinente, conforme será visto neste trabalho.

2. DESENVOLVIMENTO

O presente estudo objetiva destacar alguns importantes aspectos sobre os contratos de transferência de tecnologia, de modo a possibilitar uma maior compreensão

acerca de suas características, bem como da regulamentação a que estão sujeitos, conforme se passa a demonstrar.

2.1. CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: CLASSIFICAÇÃO, OBJETO E PECULIARIDADES

A transferência de tecnologia é um negócio jurídico complexo, que pode se perfectibilizar por meio de diversos tipos contratuais, bem como está sujeito a distintas classificações.

Barbosa, por exemplo, os classifica de quatro formas: i) contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.); ii) contratos de segredo industrial e similares (inclusive franchising); iii) contratos de projeto de engenharia e; iv) contratos de serviços em geral (BARBOSA, 2003, p. 966). Já Flores (2003, p. 90) ainda inclui nesse grupo os contratos de informática.

O INPI, por sua vez, reconhece oito espécies contratuais, quais sejam: i) participação nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; ii) assistência técnica e científica; iii) franquia; iv) fornecimento de tecnologia; v) cessão de marcas; vi) uso de marcas; vii) cessão de patentes e; viii) exploração de patentes. (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 70)

Tais espécies contratuais não necessariamente significam a titularidade da tecnologia, mas sim o compartilhamento de conhecimento, conforme pesquisa do Estado Americano – *Council of Americas*, em que participaram mais de 120 multinacionais (FERARRO e CONSELVAN, 2009, p.69)

Com efeito, não se pode falar em compra e venda de tecnologia, mas sim de transferência, já que se trata de bem imaterial com diversas características particulares, o que não retira o seu caráter comercial, tanto do conhecimento que é objeto de transferência, como de todos os elementos necessários para sua utilização e aplicação, como por exemplo, técnicas de manipulação, que também são transferidos, podendo essa transferência ser acordada por prazo determinado ou indeterminado. (MATOS, 2017).

Nesse sentido, é importante que os direitos das partes e o objeto envolvido sejam objetivamente descritos no contrato, de acordo com os fins que as partes procuram obter com o negócio, até porque ao final do término do prazo contratual, apesar do adquirente da tecnologia não poder mais utilizá-la, ele ainda assim terá o seu conhecimento. (RIBEIRO; ROCHA JR; CZELUSNIAK, 2017).

Destaca-se que os contratos de transferência de tecnologia podem ser encerrados por meio de distrato, vencimento contratual ou ainda, a partir do descumprimento do

contrato, em parte ou em sua integralidade, sendo que, em regra, o cessionário deve se comprometer a manter segredo acerca do objeto contratual. (GONÇALVES, 2006, p. 678).

Por fim, é essencial que tais contratos sejam dotados de cooperação entre as partes, a fim de preservar a sua eficácia, inclusive de modo a reduzir demandas judiciais entre os contratantes e garantir a estabilização dos contratos, isto é, a sua permanência ao longo do tempo, o que de fato é favorável não somente às partes, como também aos países envolvidos, os quais, a partir da prosperidade das empresas com a produção e a detenção de tecnologia, avançam em termos de desenvolvimento econômico e social tanto interno, como externo. (RIBEIRO; ROCHA JR; CZELUSNIAK, 2017).

A cooperação é essencial para o sucesso dos contratos de transferência de tecnologia. Isso porque, uma vez adquirida a tecnologia, é impossível o retorno ao *status quo* original, já que se teve acesso à tecnologia, assim como porque a tecnologia que é transferida, por ser imaterial, pode gerar insegurança contratual. De fato, não é possível enxergar a tecnologia para saber se corresponde ao que o contratante está oferecendo, sendo essencial que as partes transmitam confiança no negócio a ser realizado, gerando contratações mais seguras, com continuidade e lucratividade. (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013).

2.2. OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Hoje pode-se dizer que não há ampla possibilidade de negociação e liberdade contratual nos contratos de transferência de tecnologia, os quais estão sujeitos à regulamentação nacional, que necessariamente deverá ser seguida pelas partes (principalmente porque o Brasil é um país predominantemente importador de tecnologias), a qual sofreu grandes transformações desde o seu surgimento, bem como estarão sujeitos ao controle do INPI.

Em um primeiro momento, a responsabilidade contratual estava adstrita à figura dos contratantes. Após, esses contratos passaram a contar com uma mínima intervenção estatal quando houvessem remessas de conhecimentos tecnológicos internacionais. (FERRARO; CONSELVAN, 2009).

A partir de 1970, aproximadamente, a maior liberdade negocial deu lugar a um mais intenso controle estatal, assim como foi instituído o INPI com função reguladora e o ato normativo n.º 15, por meio do qual foram estabelecidas cláusulas que necessariamente

deveriam constar desses contratos, bem como cláusulas proibidas. Atualmente, permanece a regulamentação estatal, no entanto, diferenciada, com as novas leis que entraram em vigência a partir de 1988, como a Constituição Federal, a Lei da Concorrência e a Lei da Propriedade Intelectual. (FERRARO; CONSELVAN, 2009).

A regulamentação desses contratos teve início em 1950 e está diretamente relacionada com o momento político em que o Brasil se encontra. São muitas as leis que os regulamentam, nas mais diversas áreas.

Entre a legislação pertinente, destacam-se as normas referentes à propriedade industrial, como a Lei n.º 9.279/96, que trata dos direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual e a Lei n.º 8.955/94, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial. Também se destaca a lei relativa à proteção do direito de concorrência - Lei n.º 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações de ordem econômica. (BHERING ADVOGADOS).

Ainda, esses contratos estão sujeitos à um grande número de normas em direito tributário, como a Lei n.º 4.131/62, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores ao exterior; a Lei n.º 4.506/64, que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza e a Lei n.º 11.196/05, que institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPEs, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capitais para Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa de Inclusão Digital, bem como dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. (BHERING ADVOGADOS).

Ademais, há uma série de portarias, resoluções e instruções normativas do INPI, resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN), atos e decisões da Coordenação Geral do Sistema de Tributação a que esses contratos estão sujeitos. (BHERING ADVOGADOS).

Apesar da grande variedade normativa apontada, Adriana Pires (2011) aduz que são três os aspectos legais principais que as partes contratantes devem se atentar quando da concretização de um contrato de transferência, quais sejam, a legislação tributária, as normas cambiais e as práticas e regulamentação do INPI (para que o contrato seja autorizado pelo instituto) e do CADE. A obediência à essa regulamentação é fundamental para que o contrato seja averbado pelo INPI, o que permite a geração de efeitos em relação a terceiros, bem como legitima o envio de recursos financeiros para o exterior.

Outro aspecto importante dos contratos de transferência de tecnologia, é o seu impacto direto nas relações de concorrência entre as empresas e, por conseguinte, no

desenvolvimento social e econômico do país. O Estado, nesse cenário, tem papel fundamental a fim de garantir a proteção da concorrência. A legislação brasileira não traz um rol taxativo de condutas que poderiam ser consideradas antitruste, como faz o direito europeu, apesar disso, é possível intervir nesses contratos a fim de se evitar esse tipo de conduta. (LARA; MONTEIRO, 2017)

Além do INPI, que auxilia de certa forma ao analisar se o contrato poderá ou não contribuir com o desenvolvimento econômico e social do país, o SBDC (Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência) contribui com a análise dinâmica do contrato especificamente em relação ao direito da concorrência. (LARA; MONTEIRO, 2017)

O INPI foi criado pela Lei n.º 5.648/1970, com foco nos contratos de transferência de tecnologia, conforme a redação original conferida pela Lei, já modificada:

Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial". (JOTA, 2017).

Percebe-se que o INPI deveria pautar sua atuação nesses contratos da melhor forma a garantir o desenvolvimento econômico do país, que, na época seria a partir da valorização da tecnologia interna, todavia, para tanto, no momento em que estava o País, era necessário contar com a transferência de tecnologia externa. (JOTA, 2017).

A partir de 1971 tornou-se obrigatória a averbação dos contratos de transferência de tecnologia no INPI, percebendo-se com isso a grande influência e controle do órgão em relação à essa espécie contratual, a qual continua até hoje, mesmo não estando mais prevista em lei e tendo sido extinto o ato normativo n.º 15, sendo atualmente realizada por meio dos "entendimentos do INPI". (JOTA, 2017)

É este o entendimento do E.STJ, o de que apesar da alteração do texto da Lei do INPI: "é possível identificar uma cláusula geral, de atendimento das funções social, econômica, jurídica e social, que permite interpretações que preservem permanentemente o conteúdo significativo da norma." (STJ)

Mais especificamente, recentemente o E.STJ decidiu que: "O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é competente para adotar medidas de aceleração e regulação de transferência tecnológica, bem como de fixação de melhores condições de negociação e utilização de patente." (STJ)

Tal entendimento foi sedimentado no Recurso Especial n.º 1.200.528, o qual tem origem em ação mandamental ajuizada pela Unilever Bestfoods Brasil Ltda. e pela Unilever Brasil Ltda., na qual contestaram ato de averbação do INPI que transformou o contrato oneroso firmado entre as partes para gratuito, o que inviabilizou a concretização do negócio e que, portanto, o INPI teria extrapolado o seu papel institucional.

Por meio desse julgado, percebe-se que o E.STJ entende que a função do INPI é socioeconômica, devendo reprimir cláusulas abusivas e que possam afetar negativamente a economia do país.

Desse modo, é autorizado ao INPI agir de forma restritiva, de modo a interferir em negócios jurídicos que possam não corroborar com o desenvolvimento do Brasil, devendo analisar não só os benefícios do contrato entre as empresas contratantes, mas sim, de que forma que a negociação poderá afetar a economia do país.

De fato, a influência do INPI é bastante intensa. No controle desses contratos a análise principal é a referente aos seus objetos, sendo que, desde 1995, a maioria das empresas que são cessionárias possuem domicílio no Brasil e as cedentes no exterior, ressaltando que quando a tecnologia for enviada ao exterior o controle do INPI é indispensável, inclusive em relação à possibilidade de dedução fiscal. (INPI).

Ainda, destaca-se que a maioria dos pedidos de averbação e registros são deferidos. Em 2017, das 1.369 decisões emitidas pelo INPI, 1.107 representaram a emissão de certificados de registro e averbação, apenas 23 delas foram pedidos inferidos devido à aspectos legais e, por fim, 239 arquivamentos pela ausência de cumprimento de exigências feitas pelo INPI no prazo de 60 dias. (INPI).

Essa significativa parcela de deferimentos no âmbito do INPI está relacionada à instrução normativa n.º 70/2017, publicada em 11 de abril de 2017 a qual instituiu mudanças em relação à averbação e serviços, principalmente em relação à sua simplificação, mais especificamente, a análise do INPI estará restrita ao objeto e forma desses contratos, deixando de analisar “questões materiais relativas ao conteúdo de suas cláusulas, limites fiscais, tributários e de remessa de capital para o exterior.” (JOTA, 2017).

Desse modo, apesar da intervenção do INPI ser permitida e reconhecida pelo E.STJ, trata-se de um controle pontual e simplificado, mas não de uma intervenção significativa que já foi muito criticada no âmbito empresarial principalmente em relação à autonomia contratual das partes contratantes, a qual é preservada a partir da nova normativa.

Com efeito, é benéfico que a intervenção do INPI seja pontual, a fim de não obstar a concretização dos contratos de transferência de tecnologia, tão importantes ao desenvolvimento nacional.

A partir de uma análise econômica contratual, é positivo para as empresas que sejam elas que pautem todos os aspectos do contrato sem modificações pelo INPI, tanto como forma de incentivo de negócios internacionais, que são motivados de acordo com a política e incentivos de cada país, bem como para que a vontade e liberdade contratual seja preservada, com a maior lucratividade da empresa de acordo com os seus interesses.

Todavia, é importante ressaltar que, nesse processo, a legislação que rege o contrato deve ser observada, sob risco de comprometimento dos direitos fundamentais, tais como o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, garantidos pelo art. 5º da CF, assim como os direitos previstos pela legislação infraconstitucional, sendo extremamente relevante o controle realizado pelo INPI.

3. CONCLUSÃO

Por meio do presente trabalho procurou-se analisar os principais aspectos dos contratos de transferência de tecnologia, negócios de cooperação por meio dos quais as partes cedem tecnologias entre si ou mediante remuneração.

Primeiramente, verificou-se a classificação desses contratos, a qual encontra divergência doutrinária, além de poder assumir diversos tipos contratuais, sendo que, em nenhum deles, há transferência da titularidade da tecnologia e sim, o seu compartilhamento temporário, o que exerce influência direta na redação do contrato, como por exemplo, com a precisa descrição do objeto contratual, bem como na relação das partes, a fim de se evitar conflitos judiciais, sendo fundamental a colaboração dos contratantes.

Após analisou-se a sua regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro, constatando-se que há variada e intensa normativa a que estão sujeitos em diversas vias, como em relação aos seus aspectos tributários, assim como estão sujeitos à lei de propriedade industrial, além de uma série de portarias, resoluções e instruções normativas.

Quanto ao controle realizado pelo INPI, cabe-lhe a análise contratual a fim de melhor contribuir com o desenvolvimento nacional a partir da transferência de tecnologia. Não há mais legislação impondo a atuação do Instituto nesses contratos, no entanto, é entendimento do STJ o dever de atuação do INPI a fim de acelerar e regular a transferência tecnológica, a qual na prática estará restrita ao objeto e a forma desses contratos.

Desse modo, analisaram-se alguns importantes aspectos de um contrato cada vez mais presente e significativo das relações empresariais, o qual contribui diretamente para

a lucratividade das empresas, bem como beneficia os usuários da tecnologia e, de modo indireto, o próprio Estado.

4. REFERÊNCIAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil.** Aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BHERING ADVOGADOS. **Transferência de tecnologia:** Aspectos Legais. Disponível em: <http://www.ahkbrasiliem.com.br/fileadmin/ahk_brasilien/portugiesische_seite/departamentos/Inovacao/Aspectos_Legais_-_Transferencias_de_Tecnologia_-_Philippe_Bhering_-_Bhering_Advogados.pdf>. Acesso em 02 set. 2018.

CCGOM. **Contratos de transferência de tecnologia** – mais informações. INPI. 9 mar. 2018. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>>. Acesso em: 18 abr. 2018.

CZELUSNIAK, Vivian Amaro; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Cooperação para a Efetividade dos Contratos de Transferência de Tecnologia:** Uma Análise Juseconômica. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/291101138_Cooperacao_para_a_Efetividade_dos_Contratos_de_Transferencia_de_Tecnologia_Uma_Analise_Juseconomica>. Acesso em 21 nov. 2018.

DAHLMAN, Carl; WESTPHAL, Larry. **The transfer of technology.** Disponível em: <<https://search.proquest.com/openview/451ecec7db714b9488544f42a91eb3ca/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1819673>>. Acesso em 21 nov. 2018.

FERRARO, Valkíria Aparecida Lopes; CONSELVAN, Jussara Seixas. **Contratos de transferência de tecnologia e os limites da autonomia privada.** Scientia Iuris, Londrina, v. 13 p. 65-87, nov. 2009.

FLORES, César. **Contratos de transferência de tecnologia:** influência econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro.** São Paulo: Saraiva, 2006. 2.ed. rev. e atual. v.3

LARA, Fabiano Teodoro; MONTEIRO, Gustavo Redó. **Tratamento jurídico dos contratos de transferência de tecnologia no direito europeu e no direito brasileiro.** Disponível em: <<http://www.indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/view/2601/pdf>>. Acesso em 21 nov. 2018.

MANZUETO, Cristiane; ALMEIDA, José Roberto de. **Contratos de transferência de tecnologia no Brasil: uma nova visão regulatória.** Jota. 5 jun. 2017. Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-tauil-chequer/contratos-de-transferencia-de-tecnologia-no-brasil-05062017>>. Acesso em: 18 abr. 2018.

MATOS, Leonardo Melo. **Dos contratos de transferência de tecnologia e função do INPI no ordenamento jurídico brasileiro,** Diritto brasiliano, Fondatore Francesco Brugaletta, 2017.

PIRES, Adriana. **Contratos de Transferência de Tecnologia.** Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/contrato-de-transfer%C3%Aancia-de-tecnologia>>. Acesso em 21 nov. 2018.

STJ. **Contratos de transferência de tecnologia podem ser modificados pelo INPI.** Disponível em: <http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Contratos-de-transfer%C3%Aancia-de-tecnologia-podem-ser-modificados-pelo-INPI>. Acesso em 02 set.2018.

Relatório de atividades INPI 2017. Disponível em: <www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-relatorio-de-atividades-de-2017>. Acesso em 02 set.2018.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; ROCHA Jr., Weimar Freire da; CZELUSNIAK, Vivian Amaro. **Mecanismos jurídicos e econômicos para a transferência de tecnologia: um estudo de caso.** Revista Direito GV, São Paulo, v.13, n.1, jan-abril 2017. P. 49-68.