

## TERMO DE APROVAÇÃO

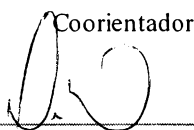
ALINE SCHRAIER DE QUADROS

### **Transferência de Tecnologia como negócio jurídico inominado**

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção de Graduação no Curso de Direito, da Faculdade de Direito, Setor de Ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:



EDSON ISFER  
Orientador



Coorientador  
MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO - *Direito Privado*  
Primeiro Membro



CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER  
Segundo Membro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ALINE SCHRAIER DE QUADROS

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
COMO NEGÓCIO JURÍDICO INOMINADO

CURITIBA

2013

ALINE SCHRAIER DE QUADROS

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
COMO NEGÓCIO JURÍDICO INOMINADO

Monografia apresentada como requisito parcial à conclusão do curso de graduação em Direito, do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Prof. Dr. Edson Isfer

CURITIBA

2013

## TERMO DE APROVAÇÃO

ALINE SCHRAIER DE QUADROS

### TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COMO NEGÓCIO JURÍDICO INOMINADO

Monografia apresentada como requisito parcial à conclusão do curso de graduação em Direito, do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

Orientador:

Prof. Dr. Edson Isfer  
Setor de Ciências Jurídicas, UFPR

Prof<sup>a</sup>Dr<sup>a</sup> Marcia Carla Pereira Ribeiro  
Setor de Ciências Jurídicas, UFPR

Prof. Dr. Carlos Eduardo Hapner  
Setor de Ciências Jurídicas, UFPR

Curitiba, 21 de janeiro de 2013

## DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho a todos que, perto ou longe, contribuíram para a minha formação jurídica e pessoal.

## RESUMO

É cada vez maior o volume de transações empresariais em que o objeto é a propriedade imaterial, ou tecnologia de forma ampla. Identificar e estudar os negócios jurídicos que configuram para efeitos de lei em transferência de tecnologia é responder à demanda de uma realidade empresarial. O contrato de transferência de tecnologia se apresenta como mais um instrumento de circulação de direitos de propriedade industrial. Os negócios jurídicos que os compõem merecem um estudo mais atencioso por parte da doutrina. Por motivos de política jurídica, no Brasil, o contrato de transferência de tecnologia, de caráter inominado, é, em realidade, uma categoria de contratos, na qual se inserem negócios jurídicos diferentes, cada um dos quais tendo objeto e função específicos.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Tecnologia. Contratos de Transferência de Tecnologia.

## **ABSTRACT**

The volume of business transactions in which the object is immaterial proprietary, or technology, is increasing. Identify and study the legal business that set for the purposes of the law on technology transfer means to answer to a business reality demand. The technology transfer contract represents another instrument to provide the movement of industrial property rights. Those legal transactions deserve a more thoughtful study by the doctrine. For reasons of legal policy, in Brazil, the technology transfer contract, unnamed, is, in reality, a category of contracts, that is composed within different legal transactions, each of which has specific object and function.

Keywords: Industrial Property Rights. Technology. Technology Transfer Contract.

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	8
CAPÍTULO I – DA PROPRIEDADE IMATERIAL .....	10
1. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO ORDENAMENTO BRASILEIRO.....	10
2. DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO NO BRASIL.....	12
3. DAS ESPÉCIES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO ORDENAMENTO BRASILEIRO.....	17
3.1. DAS PATENTES DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE.....	18
3.2. DAS MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS .....	22
3.3. DOS REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL, SOFTWARE E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS.....	23
CAPÍTULO II - DA TECNOLOGIA .....	26
1. DA DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIA .....	26
2. DA NATUREZA JURÍDICA DO OBJETO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	27
3. DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.....	28
3.1. DA RELAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA E EMPRESA.....	29
3.2. DA TECNOLOGIA COMO INFORMAÇÃO .....	31
3.3. DA PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA.....	34
CAPÍTULO III- DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO DIREITO BRASILEIRO .....	36
1. DO CONTEXTO POLÍTICO HISTÓRICO BRASILEIRO.....	37
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL .....	38
3. DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.....	39
3.1. DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS .....	40
3.2. DAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS NO DIREITO BRASILEIRO .....	42
3.3. DAS MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.....	44
3.3.1. DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES E DE USO DE MARCAS .....	44
3.3.2. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA .....	46
3.3.3. DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	47
CONCLUSÃO .....	50
REFERÊNCIAS .....	50



## INTRODUÇÃO

O processo de globalização, nos moldes em que se apresenta na atualidade, tem como uma das características mais marcantes a valorização da tecnologia.

A tecnologia é um dos aspectos da inovação tecnológica e, por consequência, do desenvolvimento tecnológico. Mas o advento de uma inovação requer, dentre outros, a união e conjugação, principalmente, de ideias e financiamento, no entendimento de Robert COOTER.

O processo de inovação se desenvolve na maioria das vezes no interior de uma Empresa. Há, entretanto, situações em que, por escolha do empresário, é mais vantajoso adquirir ou desenvolver tecnologia fora de seu estabelecimento. Ocorre que, inerente ao processo de inovação deste caso, apresenta-se um problema de “desconfiança recíproca”, afirma COOTER, em que figurariam, de um lado, o receio do inventor de que a invenção seja apropriada pelo financiador, a Empresa adquirente, e, de outro lado, o receio de que o inventor se aproprie do dinheiro do investidor. Esse problema há de ser resolvido pelo Direito.

No entanto, além do problema de financiamento antes comentado, o inovador enfrenta, também, a dificuldade em se apropriar do valor daquilo que produziu, já que a informação, elemento da inovação, tem a característica de um bem público econômico, não excludente e não rival. É nesse contexto que se estabelece uma relação direta entre os produtos do processo de inovação tecnológica e os direitos de propriedade industrial, como resposta do Direito a algumas das dificuldades enfrentadas pelos sujeitos do processo inovador.

Propugna-se, assim, que o ordenamento jurídico deve, ao ter por certo que o inovador é um agente econômico racional e que reage a incentivos, incitá-lo a enfrentar o arriscado e incerto, além de custoso, processo de inovar.

Em uma abordagem de Direito Econômico, defende-se que os direitos de propriedade industrial destinam-se a justamente eliminar essa falha de mercado provocada pela dificuldade que o inovador tem de se apropriar do valor daquilo que produz. Os direitos de propriedade industrial procuram ser um estímulo à inovação, apresentando-se como instrumento para a apropriação privada da inovação gerada, assim como de sua circulação por meio dos negócios jurídicos denominados de Transferência de Tecnologia.

Apesar de haver legislação no Brasil que regulamente o tema da propriedade industrial, assim como a questão de inovação tecnológica, os empresários e juristas encontram sérias dificuldades em aplicar e analisar a figura da Transferência de Tecnologia. Dessa forma, tendo em vista o crescente volume de transações empresariais em que o objeto é a propriedade industrial, ou tecnologia de forma ampla, faz-se de suma importância identificar e estudar quais os negócios jurídicos que têm sido utilizados para responder à demanda dessa realidade empresarial. Assim como quais suas características essenciais e a legislação aplicável no ordenamento brasileiro.

Dessa forma, em um primeiro capítulo se estabelecerá a maneira com que a proteção de tecnologia por meio dos direitos de propriedade industrial tem relação com desenvolvimento tecnológico brasileiro. No segundo capítulo, buscar-se-á a compreensão de uma definição de tecnologia, quando relacionada com Empresa, como uma mercadoria passível de circulação. E, por fim, no terceiro capítulo, far-se-á uma análise superficial dos três negócios jurídicos de contrato de transferência de tecnologia, enquanto um instrumento passível de incentivar a circulação de tecnologia.

## CAPÍTULO I – DA PROPRIEDADE IMATERIAL

A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual define<sup>4</sup> a propriedade intelectual como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

É certo que os direitos aqui considerados beneficiam agentes econômicos poderosos, mas beneficiam também empresas locais, e não se pode discriminar os seus titulares e nem o objeto de sua proteção, destacam BARRAL e PIMENTEL<sup>5</sup>.

BARBOSA<sup>6</sup> atenta para o fato de que, “correntemente, a noção de Propriedade Intelectual é tida como a de um capítulo do Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros”.

### 1. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

Propriedade Industrial na definição da Convenção da União de Paris de 1883, artigo 1º, 2º<sup>7</sup>, é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica

---

<sup>4</sup>Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 1967.

<sup>5</sup>BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento / Welber Barral, Luiz Otávio Pimentel (organizadores) – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. P. 20

<sup>6</sup>BARBOSA, Denis Borges. O conceito de propriedade intelectual. 2002. (Disponível em: [denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/110.doc](http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/110.doc))

<sup>7</sup>Artigo 1º, 2, CUP/83: “The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition”.

ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Já o Código da Propriedade Industrial em vigor, L9.279/96, diz o que segue:

“Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal”.

São elementos comuns de toda a propriedade intelectual, e propriedade industrial por decorrência, o viés criativo que é protegido, a imaterialidade do seu objeto e o tempo limitado da sua proteção. Para os efeitos legais os direitos de propriedade intelectual, e de propriedade industrial, são classificados como bens móveis<sup>8</sup>.

No entanto, a propriedade industrial difere-se no que se refere à obrigatoriedade ou não do registro, que é facultativo e de efeito declaratório nos direitos de autor e obrigatório de efeito constitutivo na propriedade industrial, com exceção para as indicações geográficas.

Ensinam BARRAL e PIMENTEL<sup>9</sup> que os direitos patrimoniais que decorrem da propriedade intelectual são temporários, e o seu principal efeito econômico é permitir a exclusividade de uso do seu objeto no território do país onde estão protegidos. Outro efeito dos direitos patrimoniais, na propriedade intelectual, é que o titular poderá através de um negócio lícito, depois de ajustar o preço e condições, transmitir ou autorizar a exploração do produto a outrem, bem apontam os autores.

---

<sup>8</sup>Artigo 5º, Lei 9.279/96: “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

<sup>9</sup>BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento / Welber Barral, Luiz Otávio Pimentel (organizadores) – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

Imprescindível o registro, e uma vez realizado, a publicidade passa a fazer parte de todos os negócios que forem sucessivamente realizados com relação ao bem registrado. É o registro que permite a identificação do titular e de seu domicílio e gera ainda outros grandes benefícios.

BARRAL e PIMENTEL<sup>10</sup> destacam que as informações contidas nas patentes ajudam no ensino e na pesquisa, permitem ao pesquisador saber o estado da técnica e ajudam o empresário da indústria a encontrar a solução procurada ou saber que ela ainda não existe. Os autores ressaltam que o que dificulta o desenvolvimento econômico, pelo menos no viés tecnológico, é que na formação universitária e técnica pouco se sabe da sua existência e potencialidades dos direitos de propriedade intelectual.

## 2. DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO NO BRASIL

O estabelecimento de um regime jurídico de proteção da propriedade intelectual para servir de alavanca ao crescimento econômico nacional não é recente na história do direito no Brasil. O Brasil está entre os primeiros países do mundo a regularem os direitos de propriedade intelectual, afirmam BARRAL e PIMENTEL<sup>11</sup>.

Já em 1809, um ano após a vinda da família real ao Brasil, e da decretação, por meio da Carta Régia, da abertura dos portos através do Alvará Real, datado de 28.04.1809, passou a vigorar no Brasil Colônia a primeira norma que tratava da proteção da invenção. Notável perceber que, desde aquela época, o princípio de proteção ao inventor e o interesse da coletividade já eram apontados no texto legal, destacam BARRAL e PIMENTEL<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup>BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento / Welber Barral, Luiz Otávio Pimentel (organizadores) – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. P. 20

<sup>11</sup>Idem.

<sup>12</sup>LABRUNIE, Jacques, “Nulidades das Patentes de Invenção”. Tese (Doutorado em Direito), Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997 p. 45. *Apud* LEMOS, Ronaldo. Propriedade Intelectual. Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

Tanto que os diferentes ciclos econômicos registrados no Brasil só tiveram um paralelo com a evolução da proteção jurídica da propriedade intelectual durante o governo do General Médici, de 1969 a 1974, e do Presidente Cardoso, de 1964 a 1968, e de 1995 a 2002, entendem BARRAL e PIMENTEL<sup>13</sup>.

No plano internacional, o Brasil é signatário de três convenções referentes a patentes, quais sejam: a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, também denominado PCT e o Acordo TRIPS — Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

Todas as oito constituições federais da história brasileira, inclusive a do Império, previram a proteção a invenções<sup>14</sup>. Ainda, com exceção da promulgada no governo Vargas, de 1937, todas incluem expressamente os privilégios industriais entre as garantias aos direitos individuais.

Da mesma forma o faz a vigente Constituição Federal de 1988, centro do ordenamento jurídico<sup>15</sup>, nos seguintes termos:

“Artigo 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

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

---

<sup>13</sup> BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento / Welber Barral, Luiz Otávio Pimentel (organizadores) – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. P. 14

<sup>14</sup> As invenções foram protegidas pela lei de 1830, que regulou a concessão de privilégios. Mais tarde surgiu a lei de 1882, vigorando, esta, até o surgimento da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, criada com a aprovação do Decreto nº. 16.264, de 1923. A promulgação do primeiro Código da Propriedade Industrial – CPI – ocorreu através do Dec. 24.507/34, substituído, em 1945, pelo Dec.-lei nº. 7.903, em vigor até 1967, quando promulgado o Dec.-lei nº. 254, substituído pelo Dec. 1.005/69 e, após, pelo CPI de 1971, Lei 5.772/71, em vigor até 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, atual LPI. LABRUNIE, op. cit., pp. 46-47.

<sup>15</sup> LUDWIG, Celso Luiz. Para uma Filosofia Jurídica da Libertação: Paradigmas da Filosofia da Libertação e Direito Alternativo, Florianópolis: Conceito Editorial, 2006.

Logo abaixo na hierarquia há a Lei ordinária nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, vigente desde 15 de maio de 1997. Sendo também importante ressaltar a existência da Lei nº. 5.648/70, que criou a autarquia federal responsável pelo processamento e concessão das patentes, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, hoje vinculada ao MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Há, ainda, diversos Atos Normativos do INPI, que regulam a matéria.

Ressalte-se ainda que a ordem constitucional econômica brasileira atual, inaugurada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, funda-se na livre iniciativa e na observância de alguns princípios. Entre estes, há referência expressa à garantia da propriedade privada, à função social da propriedade, à livre concorrência e à defesa do consumidor.

A função social é marcada por envolver um aspecto nuclear da formação do regime capitalista, a propriedade privada. Contudo, a despeito de não ser plena, a função social inserta na Constituição Federal, impõe aos proprietários de bens corpóreos e incorpóreos a importante limitação de que o interesse público deverá ser sempre observado, prevalecendo sobre o interesse privado.

Assim, tem-se que o Estado deve garantir o direito de propriedade ao dono, concebendo instrumentos jurídicos para esta proteção *erga omnes*. De outro lado, deve o proprietário retribuir à sociedade a concessão desta garantia, utilizando a propriedade de maneira adequada, coadunando-se com o conceito da função social.

A propriedade intelectual, prevista constitucionalmente, não é exceção a esta visão de propriedade. E como tal, a limitação decorrente da necessidade de sua utilização visando o cumprimento de uma função promotora do desenvolvimento social, não lhe escaparia.

Nesse sentido, destaca MONTEIRO<sup>16</sup>:

---

<sup>16</sup>MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. A Função Social da Propriedade na Constituição da República de 1988 e a Propriedade Industrial. Revista da ABPI, nº 69, Mar/Abr, de 2004, p. 27.

“A definição do termo propriedade, mencionado nos incisos XXII e XXIII do artigo 5º da Constituição, permite demonstrar que toda propriedade deverá atender à sua função social. Ao assim dispor a Constituição prevê que o interesse individual do proprietário terá que se subordinar ao seu exercício adequado, conforme os parâmetros sociais vigentes ou determinados em lei” (...) “Assim sendo, não só pela importância atualmente conferida aos direitos relacionados à propriedade industrial, essenciais para o desenvolvimento nacional, mas também, por tratar-se de direitos de propriedade – assim reconhecido pela doutrina – tais como os demais existentes e protegidos pela Constituição da República de 1988, a propriedade industrial se sujeita aos limites constitucionais impostos a toda e qualquer propriedade privada”.

No direito de propriedade industrial, a face positiva do direito de propriedade pode ser compreendida como o direito que o titular da patente tem de explorá-la no território onde esta se encontra protegida, bem como de impedir terceiro de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto de patente e o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Na face negativa encontra-se o impedimento de que o proprietário use seu bem de forma nociva à coletividade. Também estão compreendidas na face negativa as situações em que legalmente o proprietário não pode impedir o terceiro de atuar.

Em razão da relevância para a execução adequada de um contrato cujo objeto é um direito de propriedade industrial, como os contratos de transferência de tecnologia estudados neste trabalho, ZANIN NETO e VELÁZQUEZ<sup>17</sup> destacam as seguintes situações do artigo 43 e seus incisos, da Lei 9.279/96, em que o terceiro, não proprietário, está autorizado a atuar:

- a) Trata-se da possibilidade de utilização de invenção em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarrete prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
- b) aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
- c) à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

---

<sup>17</sup> ZANIN NETO, Armando, e VELÁZQUEZ, Victor Hugo Tejerina. A função social da propriedade intelectual e o desenvolvimento social brasileiro. UNIMEP, 2010. P. 8-9



d) o produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

e) a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos;

f) a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa;

g) e aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40 da Lei 9.279/96<sup>18</sup>.

No direito de propriedade industrial a intervenção limitadora do Estado pode ser compreendida como o limite temporal que a lei determina para a exploração da patente de invenção. A maneira impulsionadora implica na intervenção do Estado para garantia dos direitos de exclusividade do proprietário, apontam ZANIN NETO e VELÁZQUEZ<sup>19</sup>. Além dessa, a intervenção limitadora pode ser traduzida também na concessão de licenças compulsórias por abuso de direito, bem como na decretação da caducidade da patente por falta de exploração desta.

Ensinam BARRAL e PIMENTEL<sup>20</sup> que a licença compulsória representa uma limitação ao exercício pleno da propriedade. É formalizada através de um ato da autoridade competente que autoriza a exploração de cultivar ou patente

---

<sup>18</sup>Essa hipótese, correspondente ao inciso VII, artigo 43 da Lei 9.279/96 foi incluído pela Lei nº 10.196, de 2001.

<sup>19</sup> ZANIN NETO, Armando, e VELÁZQUEZ, Victor Hugo Tejerina. A função social da propriedade intelectual e o desenvolvimento social brasileiro. UNIMEP, 2010. P.10

<sup>20</sup>BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento / Welber Barral, Luiz Otávio Pimentel (organizadores) – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

independentemente da autorização de seu titular, por prazo determinado, sem exclusividade e mediante remuneração razoável.

A patente é licenciada compulsoriamente se o titular exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado por decisão administrativa ou judicial. Ensejam, igualmente, licença compulsória da patente: a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviolabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. É, portanto, um importante mecanismo para combater o abuso da propriedade intelectual em setores biotecnológicos, destacam BARRAL e PIMENTEL<sup>21</sup>.

Tem-se, assim, que o Direito de Propriedade Intelectual positivo brasileiro compreende a Constituição e o conjunto da legislação federal, oriunda do Legislativo e Executivo, e de órgão da administração pública, de caráter material, processual e administrativo. Não obstante, o ordenamento neste campo é ainda um conjunto bastante disperso, ressaltam BARRAL e PIMENTEL<sup>22</sup>.

### 3. DAS ESPÉCIES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

Pela própria natureza utilitária, em contraste com os direitos autorais, em termos de Transferência de Tecnologia, os direitos de propriedade industrial merecem uma breve explicação.

Assim, no âmbito da propriedade industrial, são objetos de concessão de patente a invenção e o modelo de utilidade, e de registro o desenho industrial, as marcas, as indicações geográficas e as topografias de circuito integrado, enquanto que a cultivar é protegida por um certificado.

Dispõe o artigo 2º da Lei 9.279/96:

---

<sup>21</sup>Idem. P. 15-24

<sup>22</sup>Idem. P. 21

“A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal”.

Diante disso, passa-se à análise, mesmo que breve, das espécies de propriedade industrial, uma vez que constituem importante objeto dos contratos de transferência de tecnologia.

### 3.1. DAS PATENTES DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE

CERQUEIRA<sup>23</sup>, buscando sua própria definição de invenção, ensina o seguinte:

“A invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem.”

De maneira que é o conceito de patente de invenção, nas palavras de CERQUEIRA<sup>24</sup>:

“A patente de invenção, expedida pela administração pública, mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, é o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei. É o título do direito de propriedade do inventor. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal para o seu exercício. Em sentido figurado significa o próprio privilégio.”

---

<sup>23</sup>CERQUEIRA, João da Gama; “Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª edição, São Paulo, Ed. RT, 1982, vol. I p. 222.

<sup>24</sup> CERQUEIRA, João da Gama; “Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª edição, São Paulo, Ed. RT, 1982, vol. I p. 222.

ASSAFIM<sup>25</sup> ressalta que as patentes de invenção consistem em regras para a ação humana e são resultado de um processo criador humano, pressupondo a apresentação de um problema e a determinação dos meios para solucioná-los.

Assim, o título jurídico denominado patente, o qual assegura, ao seu titular, uma relação de domínio ou propriedade, é o instituto pelo qual se protege uma invenção.

Formalmente, a patente constitui basicamente um documento, dividido em duas partes: a primeira, chamada relatório descritivo, no qual se descreve a invenção e a técnica pertinente, e a segunda, denominada reivindicações, as quais caracterizam a invenção propriamente dita, delimitando os direitos do inventor. Conforme o caso também pode constar da patente os desenhos que esclareçam a invenção, instrui LABRUNIE<sup>26</sup>.

A patente de invenção, além de proteger a invenção, é um título expedido pelo Estado, através do órgão competente para tanto, no Brasil o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que outorga ao seu titular a propriedade e exclusividade de exploração da invenção, por período limitado, contado da data de depósito.

Para o INPI “Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente (...)”.

Para que uma patente seja concedida, o legislador brasileiro enumerou, expressamente, três requisitos à invenção, devendo estar presentes de forma independente e cumulativa, como se observa pelo disposto no artigo 8º da Lei 9.279/96: “É patenteável a invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

São esses, também, os requisitos previstos no Acordo TRIPS, conforme seu art. 27.1: “(...), qualquer invenção, de produto ou processo, em todos os

---

<sup>25</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005. P. 19

<sup>26</sup> LABRUNIE, Jacques, “Nulidades das Patentes de Invenção”. Tese (Doutorado em Direito), Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997 p. 29. *Apud* LEMOS, Ronaldo. Propriedade Intelectual. Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

setoretecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial”.

Em que pese a doutrina, arduamente, tratar de melhor definir estes três requisitos, eles, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, encontram expressa definição, respectivamente, nos artigos 11, 13 e 15 da Lei 9.279/96<sup>27</sup>.

O período de exploração exclusiva é de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito, ou, no mínimo, de 10 (dez) anos, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior, conforme o disposto no artigo 40 e parágrafo único da Lei nº. 9.279/96<sup>28</sup>.

Caso o titular não requeira a patente, o direito de propriedade e de exploração exclusiva inexistem. Diante disso, é importante que se reconheça que o sistema de patentes nacional tem efeitos constitutivos ou atributivos de direitos, destaca LEMOS<sup>29</sup>. A invenção, no sistema jurídico brasileiro, somente será reconhecida como tal e assim protegida por nosso ordenamento legal se patenteadas. Presente, então, o efeito atributivo de direitos do registro.

---

<sup>27</sup> Lei 9.279/96: “Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

(...) Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

(...) Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

<sup>28</sup> Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

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

<sup>29</sup> LEMOS, Ronaldo. Propriedade Intelectual. Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. P.100

As patentes podem ser classificadas quanto ao seu objeto em patentes “de processo” e “de produto”, ensina LEMOS<sup>30</sup>. Ambos os modos devem constituir em mecanismos para se obter soluções para um determinado problema técnico.

Quando o objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem técnica, está-se diante de uma patente de processo. Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de invenção constituem uma série de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao fim levarão a um resultado. Por outro lado, a tecnologia patenteada pode ser ainda um objeto físico determinado, em que se tem, assim, uma patente de produto.

ASSAFIM<sup>31</sup> destaca que a técnica e o método constituem componente essencial da invenção. As patentes têm a função de servir de instrumento da tecnologia. Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento existe uma espécie de desconfiança frente às patentes de invenção como portadoras de tecnologia. Mas a ideia que predomina é a de que se as patentes não são o único meio para a transferência de tecnologia, constituem instrumentos muito eficazes para servir de apoio à mesma. Do ponto de vista dos controladores de tecnologia, o reconhecimento do direito de patente cria um ambiente favorável à transmissão da tecnologia contida na invenção patenteada.

Quanto às patentes de modelo de utilidade, ressalta-se o disposto na Lei 9.279/96, artigo 9º, “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.

Essa modalidade de patente está associada a uma melhoria funcional no uso ou fabricação de “objetos conhecidos”, ou seja, possui um menor grau de inventividade e por isso goza de um período de proteção menor que as patentes de invenção: 15 (quinze) anos contados do depósito, ou 7 (sete) anos contados da concessão.

Ressalta ASSAFIM<sup>32</sup> que os modelos de utilidade são uma melhoria funcional no uso ou fabricação de objetos. É indubitável que, embora em menor

---

<sup>30</sup>Idem. P.101

<sup>31</sup>ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005.

<sup>32</sup>ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005.

escala, o modelo de utilidade se insere no setor da técnica e, conseqüentemente, nas operações de transferência de tecnologia existirão muitos casos em que a tecnologia negociada é, precisamente, aquela contida nos modelos de utilidade.

### 3.2. DAS MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

O instituto da marca é objeto específico de uma das espécies de contrato de transferência de tecnologia elencadas no artigo 2º, § 2º da Lei 10.168/00. No entanto, da mesma forma que o entendimento de ASSAFIN<sup>33</sup>, por não proteger tecnologia no sentido estrito adotado nesta monografia, assim como as identificações geográficas, o tratamento aqui será dado de forma breve a essas duas espécies.

O INPI define marca como “todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços”.

Hoje em dia, as marcas se tornaram a essência dos negócios, demonstrando que em um mercado altamente competitivo como o atual, apresentar bons produtos e prestar bons serviços não implica, necessariamente, no sucesso de uma empresa. As marcas, inicialmente desenvolvidas com a função de dar uma identidade a produtos e serviços, distinguindo-os de outros semelhantes ou idênticos, mas de origem diversa, cada vez mais têm o poder de influenciar a demanda do consumidor, os canais de vendas e distribuição, a lealdade dos colaboradores e o interesse dos investidores<sup>34</sup>.

O registro de indicações geográficas, no Brasil, foi estabelecido pela Lei 9.279/96, artigos 176 a 182, que considera indicação geográfica gênero de que decorrem as espécies: a indicação de procedência e a denominação de origem. Por determinação da lei, é do INPI a competência para estabelecer as condições de registro das indicações geográficas.

---

<sup>33</sup>Idem.

<sup>34</sup> LEMOS, Ronaldo. Propriedade Intelectual. Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. P.127

A indicação de procedência, na definição do INPI, refere-se ao nome do local que se tornou conhecido por produzir, extrair ou fabricar determinado produto ou prestar determinado serviço. Por outro lado, a denominação de origem refere-se ao nome do local, que passou a designar produtos ou serviços, cujas qualidades ou características podem ser atribuídas a sua origem geográfica.

### 3.3. DOS REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL, SOFTWARE E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

No desenho industrial o processo criador se focaliza na concepção de uma forma esteticamente nova, sem necessidade de que a mesma cumpra algum tipo de função técnica. Tendo, por essa razão, um papel significativo em questões de transferência de tecnologia.

Para ASSAFIM, o desenho industrial consiste em uma forma tridimensional ou bidimensional que produz um resultado visual em sua configuração externa e que pode servir de modelo para a fabricação industrial do objeto ou do produto<sup>35</sup>.

A Lei 9.279/96, por sua vez, refere-se ao desenho industrial nos termos do artigo 95 como “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

O regime jurídico para a proteção aos Programas de Computador, também denominados “softwares” é o do Direito do Autor, disciplinado pela Lei de Software e, subsidiariamente, pela Lei de Direito Autoral.

ASSAFIM<sup>36</sup> ressalta que, muito embora ter-se optado pelo Direito de Autor para proteger os programas de computadores e não o Direito de Patentes, é inegável que as peculiaridades de sua essência forçaram, dentro do esquema tradicional do Direito de autor, a adoção de um regime *sui generis*. A conexão e a proteção deste tipo de obra com os instrumentos técnicos aproximam mais dos bens tipicamente tecnológicos, do que das obras de cunho artísticos protegidos pelos direitos autorais. A razão de ser dos programas de computador é satisfazer necessidades materiais do ser humano e não satisfazer necessidades de caráter estético ou artístico.

---

<sup>35</sup>ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005. P. 21-22

<sup>36</sup>Ibidem. P. 22-23



A Lei 9609/98 que regulamenta a proteção, por Direito do autor, dos programas de computador, já introduz uma série de peculiaridade desse regime, devido, precisamente, à natureza *sui generis* dos programas de computador.

A validade dos direitos para quem desenvolve um Programa de Computador é de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

Em razão de receber tratamento de Direito Autoral, a proteção aos direitos relativos ao programa de computador nasce com sua criação. Para que fique assegurada a titularidade do Programa de Computador, contudo, é necessário que haja comprovação da autoria do mesmo, seja por meio de publicação, seja por meio de prova de criação do mesmo. Desse modo, a critério do titular dos respectivos direitos, para assegurar a titularidade, os programas de computador poderão, pois o registro não é constitutivo, apenas declarativo dos direitos requeridos, ser registrados no INPI, conferindo segurança jurídica aos negócios.

Quanto à sua abrangência, o Registro do Programa de Computador possui reconhecimento Internacional pelos países signatários do Acordo TRIPS. No caso de programas estrangeiros, ressalta o INPI, desde que procedentes de país que conceda reciprocidade aos autores brasileiros, não precisam ser registrados no Brasil, salvo nos casos de cessão de direitos.

ASSAFIM<sup>37</sup>, mesmo na ausência de legislação específica no momento da publicação de seu trabalho, já ressaltava a importância dessa espécie de propriedade industrial.

Os circuitos integrados, diz o autor, têm um papel de máxima importância no mundo atual. Em razão disso, desde os anos 80 nos EUA e Japão foi posto em atuação um sistema de proteção específico para essa tecnologia, enquanto que no Brasil, apenas em 2007 foi editada a Lei 11.484/07 estabelecendo a normativa específica dos circuitos integrados<sup>38</sup>.

As topografias de circuitos integrados, estabelece a Lei 11.484/07, em seu artigo 26, são uma série de imagens relacionadas que representam a configuração

---

<sup>37</sup>ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005.

<sup>38</sup>Idem. P. 23-24

tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

Nesse mesmo artigo, é apresentada uma definição de circuito integrado como sendo um produto com elementos em que, pelo menos um, seja ativo e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre ou no interior uma peça de material, cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica.

Nem toda tecnologia pode ser objeto de transferência de tecnologia, afirma CORREA<sup>39</sup>, pois em se tratando de um negócio jurídico, há de incidir um interesse econômico sobre a tecnologia a ser transferida. Por esse motivo, apenas aquela tecnologia que detém o atributo de não estar acessível a todos, pode vir a ser objeto de um negócio jurídico. Nesse contexto que os direitos de propriedade imaterial se justificam, pois viabilizam a determinação da tecnologia.

Uma vez que já foram abordadas as características gerais dos direitos de propriedade imaterial no Brasil, mais especificamente os relativos à propriedade industrial, passa-se então ao estudo de uma definição de tecnologia, quando relacionada com Empresa, enquanto mercadoria passível de circulação.

---

<sup>39</sup>CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. P. 40

## CAPÍTULO II - DA TECNOLOGIA

Com a promulgação da Lei 10.168/00, em seu artigo 2º, §2º, os contratos de transferência de tecnologia encontram-se definidos no ordenamento brasileiro como sendo “os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica”.

No entanto, depreende-se dessa definição ampla, que ao englobar vários tipos de contratos, esta pouco ou nada contém de efetiva transmissão de tecnologia ou de conhecimento.

Apesar do objeto deste trabalho ser a breve análise dos três diferentes tipos de contratos que compõem a definição do artigo 2º, §2º da Lei 10.168/00, faz-se necessário, em um primeiro momento, o estudo, ainda que superficial, do conteúdo da efetiva transferência de tecnologia.

### 1. DA DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIA

CORREA<sup>41</sup> antes de obter uma definição de tecnologia busca verificar o que seria técnica. Para este autor “a técnica pode ser associada, então, às habilidades práticas ou ações humanas”. Ou, nas palavras de ASSAFIM<sup>42</sup>, técnica vem a ser o conjunto de métodos que servem para a obtenção, transformação ou transporte de um ou vários produtos naturais.

CZELUSNIAK<sup>43</sup> ressalta a existência de vários conceitos para o termo tecnologia, dando destaque, porém, ao conceito trazido por Drucker e Rocha Neto, que em suas palavras “transmite a essencialidade da junção de dois elementos para o entendimento do termo, o de técnica e de conhecimento organizado (ciência, para

---

<sup>41</sup> CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. P.26

<sup>42</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora Lúmen Júris; Rio de Janeiro. 2005. P. 17-18

<sup>43</sup>

CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Trabalho de Conclusão de Curso e Inovação Tecnológica em Instituição de Ciência e Tecnologia: Aspectos Jurídicos e Fáticos. 2010. 165 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2010.

Rocha Neto)”. Assim, diferente de técnica, a tecnologia prender-se-ia ao aspecto cognitivo, sendo assim, em um primeiro momento, um conjunto de conhecimentos.

Em vista disso, CORREA<sup>45</sup> ao sintetizar as definições colhidas na doutrina e confrontá-las com a etimologia da palavra, entende que “os conhecimentos contidos na tecnologia podem ser de qualquer natureza (científicos ou não) e estão presos a uma finalidade fundamentalmente prática, qual seja, a criação de utilidades”.

Depreende-se que são elementos essenciais da definição, ser um conjunto de conhecimentos, informações, portanto. Mas, diferente dos conhecimentos científicos de base, não de apresentar aplicação prática em um determinado ramo de atividade.

No ordenamento jurídico brasileiro, porém, não se encontra definição para o termo tecnologia. É entendido, entretanto, como uma espécie de guarda-chuva, onde se abriga tudo o que está relacionado com os ativos intangíveis vinculados ao processo produtivo da empresa.

ASSAFIM<sup>46</sup>, a fim de esquematizar o entendimento do conceito, separa-o em uma concepção ampla e outra restritiva. Assim, de forma ampla, tecnologia é definida como um conjunto de conhecimentos científicos cuja adequada utilização pode ser fonte de utilidade ou benefícios para a Humanidade. A transferência de tecnologia no plano internacional adota o conceito de tecnologia nesse sentido.

Mas, se concebida de forma restritiva, o termo tecnologia assume o caráter de conjunto de conhecimentos e informações teóricos ou práticos que, por si só, ou com o auxílio de equipamento adequado, permitam a realização de instalações ou serviços condizentes à obtenção de um produto, projeto e/ou a construção de um equipamento, verificação ou aperfeiçoamento de produtos já fabricados, organização, controle e/ou melhoria de sistemas de manutenção de transporte.

## 2. DA NATUREZA JURÍDICA DO OBJETO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

---

<sup>45</sup> CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. P.31

<sup>46</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005. P. 13

Para os efeitos legais, os direitos de propriedade intelectual são classificados como bens móveis por determinação do artigo 5º, Lei 9.279/96<sup>48</sup>. De maneira que a natureza jurídica dos direitos de propriedade industrial, da tecnologia a ser transferida, portanto, é de bem móvel.

A proteção por meio dos direitos de propriedade imaterial confere à tecnologia a ser transferida o caráter de licitude, possibilidade e determinação, nos moldes dos requisitos de validade dos negócios jurídicos do artigo 104 do Código Civil<sup>49</sup>.

GOMES<sup>50</sup> destaca que nas prestações determinada ou determinável sabe-se precisamente qual o objeto das prestações. Não é necessário que o objeto seja determinado desde o início, bastando a indicação dos elementos necessários à sua determinação no momento em que a prestação deve ser cumprida.

Assim, tecnologia, enquanto objeto de uma transferência de tecnologia, é um bem móvel, protegida por direitos de propriedade imaterial e “consiste no conjunto de conhecimentos, secretos ou de difícil acesso, aplicáveis na atividade produtiva”. CORREA<sup>51</sup> destaca, dessa forma, mais uma qualidade da tecnologia, qual seja, a restrição de circulação.

Nesta monografia será utilizada a definição de tecnologia, como objeto de transferência de tecnologia, em seu sentido estrito, como um bem móvel que consiste no conjunto ordenado de conhecimentos e informações, de circulação é restrita, relativos à prática empresarial.

### 3. DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

---

<sup>48</sup>Artigo 5º, Lei 9.279/96: “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

<sup>49</sup> Art. 104, CC. Art. 104. “A validade do negócio jurídico requer:  
I - agente capaz;  
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;  
III - forma prescrita ou não defesa em lei.

<sup>50</sup>GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, atualizada e aumentada, de acordo com o Código civil de 2002, por Edvaldo Brito. 17º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P.45

<sup>51</sup> CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. P. 99

CORREA<sup>52</sup> apresenta a inovação tecnológica como um dos efeitos da tecnologia. Segundo CZELUSNIAK<sup>53</sup> a inovação se distingue de descoberta e de invenção, na medida em que contempla o aspecto mercadológico para ser caracterizado. A descoberta seria a revelação de coisas ou fenômenos existentes na natureza, enquanto a invenção refere-se a algo novo produzido pelo ser humano, independentemente de sua apropriação econômica ou utilidade prática.

SCHEER<sup>54</sup> destaca que a tecnologia, assim como a inovação tecnológica, apresenta-se ora como um fator de produção e ora como mercadoria. No entanto, apenas enquanto uma mercadoria esta poderá ser negociada no mercado.

Desta forma, faz-se necessária a análise da relação entre tecnologia e Empresa, assim como a compreensão da tecnologia enquanto informação, para em seguida entender os motivos que levam à necessidade de sua proteção.

### 3.1. DA RELAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA E EMPRESA

Tecnologia é, sem dúvidas, algo intrínseco à atividade empresarial. Diante disso, ensinam BARRAL e PIMENTEL<sup>55</sup> que esta, enquanto protegida pelos direitos de propriedade intelectual, é própria da atividade empresarial organizada e elemento fundamental para auxiliar o consumidor a satisfazer as suas necessidades e desejos de consumo. Embora o sujeito, o titular dos direitos, possa ser o próprio criador, é imprópria a colocação do objeto de proteção jurídica no mercado, à disposição do consumidor senão através de uma empresa.

---

<sup>52</sup> CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. P. 44

<sup>53</sup> CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Trabalho de Conclusão de Curso e Inovação Tecnológica em Instituição de Ciência e Tecnologia: Aspectos Jurídicos e Fáticos. 2010. 165 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2010. P.25

<sup>54</sup> SCHEER, Eunice Fumagalli Martins e. Transferência de Tecnologia. Dissertação de Mestrado UFPR sob orientação do Prof. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 1989. P 6-7

<sup>55</sup> BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento / Welber Barral, Luiz Otávio Pimentel (organizadores) – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. P. 12

BARBOSA<sup>56</sup> ressalta que o conceito de tecnologia, não é o antropológico, que apela para o domínio sobre o meio ambiente. Por outro lado é a tecnologia, enquanto objeto de comércio, um bem que, intrínseco a uma unidade de produção, é repassado a outra unidade de produção em condições comerciais. É, portanto aqui uma mercadoria.

Na atividade produtiva, ensina COELHO<sup>57</sup>, são conjugados fatores de produção para a criação de utilidade em produtos e serviços, quais sejam: capital, mão de obra e insumos.

Ressalta CORREA<sup>58</sup> que a esses fatores de produção clássicos, dada a relevância no contexto atual para o processo produtivo, deveria ser somado o fator inovação. DANTAS<sup>59</sup>, da mesma opinião, reconhece a inovação tecnológica como fator de produção.

Para COELHO<sup>60</sup> tecnologia é um dos fatores de produção que, quando organizados, compõem o conceito de empresário. Dentro dessa concepção, tecnologia não precisa ser de ponta para estar caracterizada a empresarialidade, exigindo-se “apenas que o empresário se valha de conhecimentos próprios aos bens e serviços que pretende oferecer ao mercado – sejam estes sofisticados ou de amplo conhecimento - ao estruturar a organização econômica”.

Há uma relação direta entre as empresas cuja mão de obra possui maior tempo de estudo e produtividade e aquelas que depositam mais marcas e patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Afirmam TIMM e BRENDLER<sup>61</sup> que as empresas, com maiores ganhos de produtividade, possuem o perfil mais

---

<sup>56</sup> BARBOSA, Denis Borges. O comércio de tecnologia: aspectos jurídicos – transferência, licença e know how. 1988. P. 03

<sup>57</sup> COELHO, Fábio Olho. Manual de direito comercial: direito de empresa. 24 edição. São Paulo: Saraiva 2012. P. 34

<sup>58</sup> CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. P. 57

<sup>59</sup> DANTAS, Marcos. Tecnologia e emprego no Brasil do fim do século. Análise e Conjuntura, Belo Horizonte, v.6, n.1, p.5, jan/abr., 1991.

<sup>60</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. *op. cit.* P. 34

<sup>61</sup> Luciano Benetti Timm, Gustavo Brendler. ANÁLISE ECONÔMICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: COMMONS VS. ANTICOMMONS\*Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo –SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009.

inovador, em comparação com as empresas que não adotam nenhuma estratégia em relação à propriedade industrial.

Não há dúvida de que para as empresas a adequada gestão dos ativos tecnológicos como fatores de produção aumenta o valor agregado e permite manter e incrementar a competitividade dos produtos ou serviços que coloca no mercado.

### 3.2. DA TECNOLOGIA COMO INFORMAÇÃO

Na abordagem jurídica, bem público tem uma dupla acepção: pode tanto designar bens de uso comum do povo, como bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. É o que disciplina o Código Civil vigente, nos artigos 98<sup>62</sup> e 99<sup>63</sup>.

Por outro lado, para a Economia, ensina BARBOSA, C.R.<sup>64</sup> bens públicos são aqueles “não rivais” e “não excludentes”. Por isso a afirmativa que a informação deveria ser, economicamente, um bem público. Todavia, bens públicos acarretam um problema específico: a falta de motivação para produzi-los, pois não é eficiente despender tempo e esforço para a produção de um bem não rival e não excludente.

Destaca BARBOSA, C.R.<sup>65</sup> que as informações necessárias à intermediação de relações entre os agentes responsáveis pela pesquisa, desenvolvimento,

---

<sup>62</sup>Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.

<sup>63</sup>Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispendo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado”.

<sup>64</sup>BARBOSA, Cláudio R. A propriedade intelectual enquanto informação. Uma perspectiva de law and economics, Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE), 2006, p.4, (disponível em <http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=bple>).

<sup>65</sup> BARBOSA, Cláudio R. A propriedade intelectual enquanto informação. Uma perspectiva de law and economics, Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE), 2006, p.8, (disponível em <http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=bple>).



produção, distribuição, comercialização e consumo, tanto no caso dos sinais distintivos, quanto no caso das criações, são dotadas de presunção de valoração econômica e protegidas pelo ordenamento jurídico.

Segundo o autor<sup>66</sup> os bens intelectuais sempre são informações relativas à produção, a criações, à identificação de concorrentes e de produtos, e a outras criações visadas pelos concorrentes para disputar uma parcela do mercado. A informação será, portanto, a medida do valor da propriedade intelectual para a análise do impacto econômico e consequências sociais da exclusividade.

BARBOSA, C. R.<sup>67</sup> afirma tratar-se de uma “falha de mercado”, a qual, para ser contornada, atribui-se ao bem público uma exclusividade, transformando-o em bem privado sob o ponto de vista econômico. Ao atribui-se exclusividade à informação, confere-se ao titular daquele direito o poder de evitar que terceiros controlem o bem jurídico que incorpora aquela informação.

Na abordagem da análise econômica do direito, estudos apontaram para a chamada “tragédia dos baldios”, como ressaltam RIBEIRO e AGUSTINHO<sup>68</sup>, para demonstrar o fenômeno da subutilização a que estão sujeitos os recursos que são compartilhados e, a partir disso, sustentar a função da propriedade privada como um meio para a proteção dos recursos escassos.

TIMM e BRENDLER<sup>69</sup> destacam que a produção de inovações faz com que sejam geradas, à sociedade, externalidades positivas, e que se não houver mecanismo que façam com que o inovador possa permitir ou não o acesso de terceiros ao resultado de sua atividade inventiva, ter-se-á um recurso comum. Como tal, estará sujeito à “tragédia dos comuns”.

---

<sup>66</sup> *Idem.*

<sup>67</sup> *Idem.*

<sup>68</sup> RIBEIRO, Marcia Carla Pereira e AGUSTINHO, Eduardo Oliveira. A tensão entre os baldios e os antibaldios: uma análise econômica da propriedade intelectual voltada ao desenvolvimento. In. Interesse Público, ano 13, n65, mar/abr. 2011. Editora: Fórum, Belo Horizonte, 2011.

<sup>69</sup> TIMM, Luciano Benetti e BRENDLER, Gustavo. Análise Econômica da propriedade intelectual: *Commons vs. Anticommons*. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo –SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009.

Vale dizer, segundo ARAÚJO<sup>70</sup>, que os agentes econômicos que despendem renda, recursos e esforços na promoção de inovações, por não ter recuperados os investimentos realizados, são incentivados a deixar esta atividade quando a dissipação de renda é premiada.

TIMM e BRENDLER<sup>71</sup> ensinam que se o que se entende por “tragédia dos comuns” é a situação em que há vários usuários de um bem escasso e nenhum destes usuários têm o poder de excluir os demais, o resultado seria a sobre-utilização do bem. Por outro lado, a “tragédia dos anticomuns” surge quando há mais de um proprietário sobre um recurso escasso e a cada um deles (proprietários) é atribuído o direito de excluir os demais. Ou seja, trata-se de uma situação na qual nenhum dos proprietários tem a totalidade de direitos sobre o recurso, mas cada um deles tem partes dos respectivos direitos e, disso, portanto, decorre o poder de exclusão.

RIBEIRO e AGUSTINHO<sup>72</sup> acentuam que, enquanto mecanismo escolhido pela legislação brasileira com vistas a viabilizar a função atribuída à propriedade, especialmente a industrial, a licença compulsória procura contornar o abuso de direito e o abuso concorrencial. Assegurando também o interesse público que pode estar associado à patente. Ressaltam os autores que tal mecanismo por si só não é garantida realização das metas de desenvolvimento por meio da utilização ideal das inovações.

Propriedade intelectual, portanto, existe porque é a forma jurídica encontrada para contornar um problema econômico, conferindo exclusividade, que

---

<sup>70</sup> ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: o problema econômico do nível ótimo de apropriação. Lisboa, Ed. Almedina, 2008 *apud* RIBEIRO, Marcia Carla Pereira e AGUSTINHO, Eduardo Oliveira. A tensão entre os baldios e os antibaldios: uma análise econômica da propriedade intelectual voltada ao desenvolvimento. In. Interesse Público, ano 13, n65, mar/abr. 2011. Editora: Fórum, Belo Horizonte, 2011.

<sup>71</sup> TIMM, Luciano Benetti e BRENDLER, Gustavo. Análise Econômica da propriedade intelectual: *Commons* vs. *Anticommons*. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo –SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009.

<sup>72</sup> RIBEIRO, Marcia Carla Pereira e AGUSTINHO, Eduardo Oliveira. A tensão entre os baldios e os antibaldios: uma análise econômica da propriedade intelectual voltada ao desenvolvimento. In. Interesse Público, ano 13, n65, mar/abr. 2011. Editora: Fórum, Belo Horizonte, 2011. P. 66

decorre da informação ser um bem público, ou seja, não existir um interesse “natural” em sua criação<sup>73</sup>.

### 3.3. DA PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA

Quanto maior a quantidade de pessoas que têm acesso ou conhecimento de uma determinada informação, menor o seu valor econômico. Aquela informação que todos conhecem não possui valor econômico em si mesma. Se qualquer um pode se utilizar da informação, detê-la ou desenvolvê-la e coloca-la em circulação, não se conferiria uma vantagem econômica ou de mercado.

Vê-se, portanto, que o valor econômico da informação tende a ser inversamente proporcional à quantidade de pessoas que a conhecem. A menos que a tecnologia esteja protegida. De modo que a atribuição de um direito de propriedade ou de uso exclusivo a uma informação é alcançada por meio do direito de propriedade intelectual.

O segredo industrial, nas diversas modalidades, destaca BARBOSA<sup>74</sup>, encontra proteção no direito vigente no Brasil, através de uma variedade de normas, recebem proteção como valores concorrenciais, em razão do potencial agregado capaz de gerar receita no mercado com apoio na informação escassa, através dos mecanismos da concorrência desleal.

Nas situações de segredo industrial, assim, ensina BARBOSA<sup>75</sup>, o objeto protegido não é dotado de exclusividade, como o é uma patente, mas apenas de oponibilidade a certos atos concorrenciais, tidos como ilícitos. Uma patente exclui do uso de seu objeto todos os terceiros, mesmo aqueles que, licitamente, obtiveram a mesma informação, inclusive criadores independentes. A proteção do segredo industrial só veda atos ilícitos de obtenção do conteúdo da informação sigilosa.

---

<sup>73</sup>BARBOSA, Cláudio R. A propriedade intelectual enquanto informação. Uma perspectiva de Law and Economics, Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE), 2006, p.4, (disponível em <http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=bple>).

<sup>74</sup>BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a noção de segredo de empresa. 2008. (Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota\\_segredo.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_segredo.pdf)).p01

<sup>75</sup>*Idem*.P. 02.

Ao que ensina ASSAFIM<sup>76</sup> que os processos industriais obtidos devem ser zelosamente protegidos através dos instrumentos proporcionados pelo Direito. Conseqüentemente, há mais de dois séculos o Direito oferece essa proteção, por meio da concessão de direitos de propriedade industrial, e, para certos casos, as normas de proteção contra a concorrência desleal.

Assim, para os efeitos desta monografia entende-se que o objeto da tecnologia são as criações técnico-industriais protegidas por direitos de propriedade industrial e as criações técnico-industriais que quem as formulou queria manter protegidas por meio de outros canais.

Ao que a transferência de tecnologia é um processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade empresarial. No entanto, só há transferência de tecnologia se há propriedade da tecnologia que se define como tal.

---

<sup>76</sup>ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005.

### **CAPÍTULO III- DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO DIREITO BRASILEIRO**

Para que uma empresa disponha de tecnologia adequada a seus processos produtivos, existem dois caminhos possíveis: obtê-la por meios próprios ou adquiri-la de terceiros, ensina CORREA<sup>106</sup>.

Entre os principais fatores que, na prática empresarial, costumam ter peso considerável na realização dessa escolha, ensina ASSAFIM<sup>107</sup>, estão os recursos econômicos e humanos da empresa, o setor industrial em que sua atividade é desenvolvida e o ambiente socioeconômico, político e cultural em que a empresa exerce sua atividade.

A transferência de tecnologia compreende, na realidade, as operações de aquisição e de disponibilidade desse conjunto de conhecimentos e informações com impacto competitivo. Para CORREA<sup>108</sup> transferência de tecnologia poderia ser entendida como o movimento de informação e conhecimento de uma área do saber puramente cognoscitiva a outra fundamentalmente produtiva.

Ao adquirir tecnologia, podem ser apontados como benéficos uma melhor posição de competitividade no mercado, ao atrair uma clientela gerada pela própria tecnologia adquirida, assim como a complementação de seus próprios programas de desenvolvimento.

Já o concedente beneficia-se ao receber direitos, royalties, pela tecnologia transferida, ao utilizar-se de melhoramentos feitos pelo adquirente, ao entrar em mercados sem correr riscos e ao obter rentabilidade por uma tecnologia já não explorada.

---

<sup>106</sup>CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

<sup>107</sup>ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005.

<sup>108</sup>CORRÊA, Daniel Rocha. *Op.cit.*

FRANCO<sup>109</sup>, entretanto, aponta que a transferência de tecnologia, enquanto base para o desenvolvimento tecnológico, não opera autonomamente. Ressalta a autora que existem fatores complementares que ajudam a implementar esse negócio jurídico de forma efetiva, tais como a política governamental e regulação, qualidade de infraestrutura de produção, a estrutura de mercado, a qualidade de instituições de pesquisa e desenvolvimento, bem como a capacidade de colaboração recíproca e de interação entre as instituições.

Não obstante, o termo tecnologia não ser definido em lei no ordenamento jurídico brasileiro, desde a promulgação da Lei 10.168/00 o conceito amplo de transferência de tecnologia foi definido nos termos do artigo 2º, §2º “Consideram-se, para fins desta lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica”<sup>110</sup>.

No entanto, como já mencionado, essa definição de transferência de tecnologia engloba vários tipos de contratos, que pouco ou nada contém de efetiva transmissão de tecnologia ou de conhecimento, tal norma é resultado de um histórico legislativo que reflete a política de desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil.

Para compreender o negócio jurídico “transferência de tecnologia”, no recorte dado pela legislação, faz-se necessário o estudo, mesmo que superficial, desse conjunto de leis inseridas em uma dada conjuntura política e histórica.

## 1. DO CONTEXTO POLÍTICO HISTÓRICO BRASILEIRO

No entendimento de TIMM e BRENDLER<sup>111</sup>, o Brasil, em termos de ciência e tecnologia, é um país tardio. A indústria desenvolveu-se, tão somente, na segunda metade do século XX, bem como a estruturação dos cursos de pós-graduação deu-se não antes da década de 1970.

---

<sup>109</sup> FRANCO, Karin Klemp. A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial/ Karin Klemp Franco; orientador Calixto Salomão Filho – São Paulo, 2010. P.12

<sup>110</sup> Lei 10.168/00 alterada pela Lei 10.332/01, ambas regulamentadas pelo Decreto 4.195/02.

<sup>111</sup> TIMM, Luciano Benetti e BRENDLER, Gustavo. Análise Econômica da propriedade intelectual: *Commons vs. Anticommons*. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo –SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. P.16

TIMM e BRENDLER<sup>113</sup> destacam que as políticas governamentais brasileiras têm o seu foco voltado muito mais para a pesquisa acadêmica, descompromissada com os resultados práticos, do que para o desenvolvimento de inovações nas empresas<sup>114</sup>.

Com efeito, em que pese a existência de tentativas por parte do governo brasileiro de fomentar a inovação no setor privado, somente a partir de 2003, com a adoção da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior e de seus derivados, tais como, a Lei de Inovação e a Lei do Bem, é que as instituições brasileiras passaram a induzir a inovação nas empresas nacionais.

A Lei nº 10.973/04, denominada de Lei de Inovação e Tecnologia, estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Com esta Lei, ressaltam TIMM e BRENDLER<sup>115</sup>, visa-se à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país. Mas os meios que disponibiliza para o atendimento dos fins a que se destina não se demonstram eficazes, o Brasil tem muito a evoluir.

No Brasil o primeiro diploma legal que tratou de transferência de tecnologia foi a Lei 5772 de 21 de dezembro de 1971 que aprovou o Código de Propriedade Industrial e era regulamentado pelo Ato Normativo 15 do INPI de 11 de setembro de 1975.

## 2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Sob a égide da Constituição de 1988 foi aprovada a atual Lei 9279, de 16 de maio de 1996, de Propriedade Industrial, regulamentada pelo Ato normativo 135 do INPI, de 15 de abril de 1997, no que concerne aos contratos de transferência de tecnologia.

---

<sup>113</sup>TIMM, Luciano Benetti e BRENDLER, Gustavo. Análise Econômica da propriedade intelectual: *Commons vs. Anticommons*. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo –SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009.

<sup>114</sup>Com o apoio de órgãos públicos, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Financiadora de Projetos (FINEP) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Brasil investiu, a partir do último quarto do século XX, em ciência e em mecanismos de financiamento para o desenvolvimento de pesquisa científica nas universidades e nos institutos de pesquisa. Por outro lado, deixou a descoberto o desenvolvimento de inovações tecnológicas nas empresas.

<sup>115</sup>TIMM, Luciano Benetti e BRENDLER, Gustavo. *op.cit.*

A Lei 8884 de 1994, reguladora da defesa da concorrência, traz alguns instrumentos, em especial aquele do artigo 20, I, que oferecem interessantes caminhos, também, para proceder ao ajuizamento das medidas cabíveis com uma dose de racionalidade.

BARBOSA, C.R. ressalta ainda que a Lei de Inovação propõe dois dispositivos legais que possuem a finalidade de estimular à inovação de no âmbito das empresas. Para tanto o autor destaca, especialmente, o artigo 19, que disciplina os instrumentos nos nortes da inovação na seara do setor produtivo.

As normas de repressão à concorrência desleal, e subsidiariamente as de Direito Civil, servem também de substrato à regulação legislativa dos contratos de transferência de tecnologia. Bem destaca SILVEIRA<sup>116</sup> que “a repressão à concorrência desleal é, de um lado, fundamento do Direito Industrial, e, de outro, elemento desse Direito, ao lado do Direito de Autor e da Propriedade Industrial (...)” Observa, por fim, esse autor que hoje em dia as matérias de transferência de tecnologia e de defesa do consumidor integram o Direito Industrial.

CERQUEIRA<sup>117</sup> assevera, ainda, que a Propriedade Industrial tem por base o princípio ético da repressão da concorrência desleal, “que constitui o fundamento e a razão de suas leis, podendo-se mesmo dizer que em nenhum ramo da ciência jurídica se manifesta de modo mais eloquente o fundamento moral do direito”.

### 3. DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

ASSAFIN<sup>118</sup> observa que delimitar o conceito de contrato de transferência de tecnologia corresponde à necessidade de delimitar o âmbito dos diferentes tipos contratuais destinados à transferência de tecnologia. E, portanto, interpretar as relações jurídicas contratuais que residem em identificar o tipo contratual e determinar a legislação aplicável.

No entanto, como entende o autor, diante da ausência de uma normativa geral para a transferência de tecnologia há que se analisar uma série de aspectos

---

<sup>116</sup>SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo código civil brasileiro. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n.2, jul/dez. 2004. P.96

<sup>117</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1956. P.8. Apud. SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo código civil brasileiro. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n.2, jul/dez. 2004.p.116.

<sup>118</sup>ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005.



que constituem uma determinada unidade de efeitos da disciplina das relações jurídicas.

RIBEIRO<sup>119</sup> afirma que a mobilidade, a sujeição às alterações tecnológicas e relacionais exigem que o agente econômico implemente constantes modificações em suas negociações e em sua instrumentalização pelo contrato.

A circulação da tecnologia se dá por meio de licença, cessão, prestações de serviço e comunicação de conhecimentos técnicos mantidos em segredo. Vê-se desde já que não há um tipo único de contrato de transferência de tecnologia, mas um espectro de modalidades, e as principais estão na legislação de patentes.

Um conceito de contrato de transferência de tecnologia aplicável a todas as possibilidades de circulação jurídico-econômicas da tecnologia apresenta certa complexidade e os efeitos desse conceito podem ser prejudiciais à ordem econômica.

SCHEER<sup>120</sup> ressalta ainda que “mais importante de que identificar exatamente o instituto jurídico tradicional a que se afeiçoa a transferência de tecnologia é verificar se o meio escolhido pelas partes para viabilizar suas vontades não desnatura a causa ou o negócio desejado”.

Mas, cabe atentar para a possível definição de contrato transferência de tecnologia apresentado por ASSAFIN<sup>122</sup>. Para o autor esse contrato seria aquele por meio do qual um concedente transmite a um adquirente direitos patrimoniais sobre bens imateriais juridicamente protegidos, mediante a imposição de determinados limites ao seu exercício.

### 3.1. DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS

A análise do contrato de transferência de tecnologia depende do conceito de contrato, suas características e requisitos, assim evidenciando a forma legal dos

---

<sup>119</sup>RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Teoria Geral dos Contratos: contratos empresariais e análise econômica. Marcia Carla Pereira Ribeiro, Irineu Galeski Junior. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. P.19

<sup>120</sup>SCHEER, Eunice Fumagalli Martins e. Transferência de Tecnologia. Dissertação de Mestrado UFPR sob orientação do Prof. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 1989.P.51

<sup>122</sup>ASSAFIN, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005.

acordos estabelecidos para a circulação econômica de tecnologia como bem imaterial economicamente valioso.

ZYLBERSTAJN<sup>123</sup> aponta que o termo contrato, antes de uso restrito do Direito, passou a ser figura central no pensamento econômico, sendo um elemento fundamental que oferece amparo à troca e às relações econômicas de um modo geral. Para esse autor um contrato seria um acordo, entre duas ou mais partes, que transmite direitos entre elas, assim como estabelece, exclui e modifica deveres. As relações variam em complexidade, forma, tempo, salvaguarda e capacidade de se fazer cumprir os termos acordados.

Os acordos podem apresentar certa diversidade de objetos específicos em cada contrato em particular. A análise do fenômeno das relações de negócios contempla além das disposições legais suscetíveis de aplicação, contribuição proporcionada pela doutrina científica, o aspecto da função reguladora da administração pública. Porém, uma vez que se entende tecnologia, inovação e propriedade industrial como inerentes à prática empresarial, é significativo o estudo dos contratos de transferência de tecnologia enquanto contratos empresariais.

RIBEIRO<sup>124</sup> destaca que as peculiaridades dos contratos empresariais decorrem, além das características de negociações jurídicas que implementam, da função que se reconhecer por meio dele. Em se tratando da função, os contratos empresariais instrumentalizam a circulação de riquezas indispensáveis à prática empresarial, possibilitando-a. A função direta dos contratos empresariais está associada aos negócios ali disciplinados, ao acertamento de interesses envolvidos nos contratos, de modo a colaborar para que a atividade empresária se desenvolva eficazmente.

RIBEIRO<sup>125</sup> ensina que contratos nominados podem ser compreendidos como aqueles reconhecidos pela ordem jurídica como dotados de uma especificidade e disciplinados em seus conteúdo, forma, direitos e deveres que

---

<sup>123</sup> ZYLBERSTAJN, Decio. Direito e Economia/Decio Zylbersztan e Rachel Sztajn. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. P.112-115

<sup>124</sup>RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Teoria Geral dos Contratos: contratos empresariais e análise econômica. Marcia Carla Pereira Ribeiro, Irineu Galeski Junior. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. P.14 e 17

<sup>125</sup>*Idem*. P.15

estabelecem. Aparecem no Código Civil e também em Leis especiais como já comentado. Os contratos nominados são normalmente também típicos, ou seja, têm características previamente estabelecidas em sua previsão normativa ou uso. Por consequência, contratos inominados são aqueles cuja denominação não foi incorporada pelas fontes do direito e atípicos são os contratos cujos efeitos pretendidos exigem a reunião de características de vários outros contratos.

SCHEER<sup>126</sup> destaca que a comparação dos contratos de transferência de tecnologia com figuras contratuais tradicionais é bastante proveitosa, no entanto, nenhum dos tipos contratuais tradicionais agasalha adequadamente a figura do contrato de transferência de tecnologia. Essa falta de similitude talvez resida no fato de que a obrigação essencial do fornecedor ou licenciante da tecnologia seja uma obrigação de não fazer, de não exercer contra o receptor da tecnologia os direitos decorrentes do caráter *erga omnes* de seu direito, e, dentre as figuras contratuais típicas não há nenhuma que tenha como base do contrato, uma obrigação de não fazer. Isso denota que os contratos de transferência de tecnologia tendem a formar uma categoria específica dentro do direito.

Diante disso tem-se que o contrato de transferência de tecnologia, na ausência de disciplina específica na legislação, é um contrato inominado, assim como atípico, pois para atingir seus efeitos prescinde da reunião de vários negócios jurídicos em um mesmo instrumento. Cabe então identificar os elementos essenciais do contrato de transferência de tecnologia.

### 3.2. DAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS NO DIREITO BRASILEIRO

O contrato de transferência de tecnologia não tem um objeto único, é um negócio jurídico que compreende determinadas categorias de contratos típicos, entre eles os contratos de licença de direitos industriais, transmissão de conhecimentos técnicos e prestação de serviços de assistência técnica. Os contratos especiais podem ser celebrados isoladamente, ou então podem ser coligados ou conjugados.

---

<sup>126</sup> SCHEER, Eunice Fumagalli Martins e. Transferência de Tecnologia. Dissertação de Mestrado UFPR sob orientação do Prof. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 1989. P.50

Há a incidência de importante intervenção administrativa neste setor, sendo necessária a observância de muitos postulados da teoria geral dos contratos à luz da ordem pública de proteção, aqui representada pelo controle administrativo da eficácia de certos contratos de transferência de tecnologia.

Sem prejuízo de que os contratos tenham que se sujeitar aos requisitos exigidos em cada caso, através do Direito Civil ou através dos regimes específicos, o artigo 21 da Lei9279/96 impõe a inscrição dos contratos em um registro público para que produzam efeitos perante terceiros.

O caráter de internacionalidade suscita ainda o tema do conflito de leis, que não está totalmente esclarecido pela doutrina científica. Nesse ponto as restrições que resultam em barreiras ao comércio podem ser introduzidas nesses negócios jurídicos, não estando livres da intervenção estatal e são combatidas pelo Ordenamento, independente de sua origem.

ASSAFIN lembra que tal diversidade de objetos e conteúdo pode causar embaraços para os agentes econômicos. São frequentes as situações em que os agentes não realizam o negócio que de fato desejam concluir, ou casos em que uma ou ambas as partes concluem negócios em termos que na realidade não desejavam. Esse vício na declaração de vontade afeta a formulação do contrato que estaria assim apresentando nulidade.

Pela complexidade e diversidade de fatores que abrangem os negócios jurídicos de transferência de tecnologia, não basta separar um determinado ato ou negócio específico para definir a natureza jurídica dos contratos de transferência de tecnologia.

SCHEER<sup>127</sup> entende que os traços fundamentais de transferência de tecnologia na legislação brasileira seriam a sujeição à averbação dos contratos, perante o INPI, a imposição de cláusulas que visam à transferência efetiva de tecnologia e a proibição de cláusulas restritivas, a fim de impedir a prática abusiva de poder econômico.

CORREA<sup>129</sup> destaca, ainda, que são características comuns aos contratos de transferência de tecnologia a natureza mercantil, a bilateralidade, onerosidade,

---

<sup>127</sup>SCHEER, Eunice Fumagalli Martins e. Transferência de Tecnologia. Dissertação de Mestrado UFPR sob orientação do Prof. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 1989. P.100

<sup>129</sup>CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

consensuais, atipicidade, comutatividade, formalidade, podendo ser principais ou acessórios e normalmente de trato sucessivo.

### 3.3. DAS MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Os contratos de transferência de tecnologia são reunidos em categorias com particularidades próprias, de acordo com a natureza do bem imaterial a ser transferido. Ressalta CORREA<sup>130</sup> que as diversas formas de contratos de transferência de tecnologia não são categorias estáticas. São, por outro lado, dinâmicas assim como a própria tecnologia.

Além dos contratos de transferência de tecnologia que compõem a definição do artigo 2º, §2º da Lei 10.168/00, o INPI faz a averbação dos contratos franquia, entendendo-o também como espécie de transferência de tecnologia<sup>131</sup>.

No entanto, para efeitos desta monografia, entende-se como categorias de contrato de transferência de tecnologia a licença de exploração de patentes e de uso de marcas, o fornecimento de tecnologia e a prestação de assistência técnica e cooperação técnico-industrial.

#### 3.3.1. DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES E DE USO DE MARCAS

O contrato de licença, destaca VIEGAS<sup>132</sup>, é um ato bilateral pelo qual se outorga uma autorização temporária para exploração de patentes, ou de desenhos industriais, ou uso de marcas, sem que haja a transferência da titularidade.

---

<sup>130</sup>Ibidem.

<sup>131</sup>Ato Normativo nº135 de 1997: 2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marca) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

Os contratos de licença, como ressalta SCHEER<sup>133</sup>, ajustam-se às características de locação de coisas, mas ressalva VIEGAS<sup>134</sup>, quando se tratar de licença a título gratuito a semelhança é em relação a um comodato.

Para VIEGAS<sup>135</sup> a peculiaridade dos bens de propriedade industrial terem o dom da ubiquidade, podendo ser licenciados a vários usuários e continuar a ser usados pelo seu titular sem perda da integridade, é a maior diferença entre os contratos de locação de bem móvel ou comodato para o licenciamento de bem imaterial.

No entanto, destaca a mesma autora, por existirem suficientes semelhanças entre locação e comodato, de um lado, e licenciamento do outro, é possível a aplicação de alguns dispositivos do Código Civil relativos a locações e comodatos, por analogia, aos contratos de licenciamento de patente e marca.

Apesar de muito semelhantes, a licença exploração de patente e a de uso de marcas distinguem-se, principalmente, quanto ao objeto da contratação.

Para VIEGAS<sup>136</sup> a licença de patente é o contrato pelo qual “o titular de uma patente, depositada ou já concedida, outorga a terceiros o direito de explorá-la, por tempo limitado ou até o fim de sua validade, com ou sem remuneração, e de acordo com as demais condições acordadas e consubstanciadas no contrato”.

BARBOSA<sup>138</sup> reconhece a existência de dois aspectos em uma licença de patente: um aspecto negativo, que seria a promessa de não empregar os seus poderes legais para proibir o uso da patente, e um positivo, que corresponde à outorga do direito de explorar o objeto da patente com todos os poderes e meios que decorram.

---

<sup>132</sup>VIEGAS, Juliana L. B., Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In. Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias / Manoel J. Pereira e Wilson Pinheiro Jabur, coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2007

<sup>133</sup>SCHEER, Eunice Fumagalli Martins e. Transferência de Tecnologia. Dissertação de Mestrado UFPR sob orientação do Prof. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 1989. P.100

<sup>134</sup>VIEGAS, Juliana L. B., *op.cit.*

<sup>135</sup>*Idem.*

<sup>136</sup>*Idem.*

<sup>138</sup>BARBOSA, Denis Borges. Direito de Inovação. 2003. P 1041

VIEGAS<sup>140</sup> acentua a opinião de alguns doutrinadores no sentido de reconhecer um aspecto associativo da licença, pois ao permitir que o licenciado explore a patente no mercado, licenciante e licenciado criam um vínculo semelhante ao de uma sociedade.

Ademais, os contratos de licença de exploração de patentes, destaca CORREA<sup>141</sup>, deverão indicar o número e o título da patente ou pedido de patente, e respeitar o disposto nos artigos 61, 62, 63 e 121 da Lei 9279/96.

Por outro lado, os contratos de licença de uso de marca, como ressalta CORREA<sup>142</sup>, objetivam o licenciamento de uso de marca registrada ou pedidos de registro depositados junto ao INPI. Nas palavras de VIEGAS<sup>143</sup> é um ato pelo qual o titular compromete-se a não opor os seus direitos de exclusiva contra o licenciado. Devem, da mesma forma, identificar a marca e observar o disposto nos artigos 139 e 140 da Lei 9279/96.

### 3.3.2. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA

O contrato de fornecimento de tecnologia, observa CORREA<sup>144</sup>, objetiva a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industrial e serviços.

Aponta MATOS<sup>145</sup> que há autores de direito civil que entendem o contrato de *knowhow* como sinônimo de transferência de tecnologia, e de fornecimento de tecnologia. Esse autor destaca que essa concepção demonstra-se equivocada, uma

---

<sup>140</sup>VIEGAS, Juliana L. B., Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In. Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias / Manoel J. Pereira e Wilson Pinheiro Jabur, coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2007

<sup>141</sup>CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

<sup>142</sup>*Idem.*

<sup>143</sup>VIEGAS, Juliana L. B., *op.cit.*

<sup>144</sup>CORRÊA, Daniel Rocha. *Op.cit.*

<sup>145</sup> MATOS, Leonardo Melo. Dos contratos de transferência de tecnologia e função do INPI no ordenamento jurídico brasileiro. 2011. (disponível em: <http://www.diritto.it/docs/31742-dos-contratos-de-transfer-ncia-de-tecnologia-e-fun-o-do-inpi-no-ordenamento-jur-dico-brasileiro>). P.05

vez que transferência de tecnologia é gênero do qual contrato de *knowhow* é apenas uma espécie.

Por um contrato de *knowhow* transferem-se todos os elementos necessários para a manipulação da tecnologia transferida, incluindo procedimentos, métodos, sistemas necessários para a produção de determinados produtos ou serviços. Envolvendo, dessa forma, segredos industriais, processos industriais, técnicas especializadas, não protegidas por direitos de propriedade industrial, mas sim por direito de proteção à concorrência.

A palavra *knowhow*, ressalta MATOS, também pode ser entendida como um valor de uma determinada empresa, o seu método de trabalho e ação, por isso é um bem valorizado e pode ser objeto de cessão ou licença.

FARIA<sup>146</sup> destaca que para o ordenamento brasileiro o “fornecimento” de tecnologia é considerado “venda” e não como licença. Ressalta a autora que o “contrato visa à transferência a outra pessoa, durante prazo determinado, de conhecimentos, técnicas, processos de fabricação não patenteados, ou seja, *knowhow*”.

BARBOSA<sup>147</sup> entende que o contrato de *knowhow* “é um contrato de comunicação de experiências empresariais, de maneiras de organizar a produção”. Ao mesmo tempo em que significa uma renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir por si só no mercado delimitado, é também uma cessão perante a concorrência, e não somente uma criação de poder.

### 3.3.3. DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

---

<sup>146</sup>FARIA, Andréa Filomeno. Aspectos Tributários dos Contratos de Transferência de Tecnologia. 2005. (Disponível em: <http://www.bheringadvogados.com.br>). P.02

<sup>147</sup>BARBOSA, Denis Borges. O contrato de *know how*. 2002. (Disponível em: [http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi\\_tipos\\_knowhow.html](http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_knowhow.html)). P.02



Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, para CORREA<sup>148</sup>, estimulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. Nestes contratos é exigida a explicitação do custo homem/hora detalhado por tipo técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação de serviços, ainda que estimado.

O artigo 8º da Lei de Inovação, ainda, faculta à Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) a prestação de serviços a instituições públicas ou privadas, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, ressalta PIMENTEL<sup>149</sup>. Essa modalidade de prestação de serviços é englobada por parte da prestação de serviços de assistência técnica e científica, prevista na Lei nº 9.279/1996, artigo 21.

Esse contrato de prestação de serviços por ICT pode ser celebrado de forma independente ou como obrigação acessória das outras modalidades de contratos referidos antes.

PIMENTEL<sup>150</sup> exemplifica algumas das obrigações que podem ser contratadas nessa modalidade de contrato tais como a encomenda de pesquisa ou parte dela, assistência técnica e científica, assessoria, consultoria, manutenção, suporte técnico, implantação de tecnologia, de programa de computador, treinamentos, hospedagem de *site*, de base de dados, de *software*. Esclarece por fim que estes são apenas alguns dos contratos possíveis de prestação de serviços, pois tudo que não é processo ou produto é serviço.

A modalidade de contrato de prestação de serviços deverá estar em consonância com a política e normas internas de apoio à inovação e propriedade intelectual de cada instituição.

---

<sup>148</sup>CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

<sup>149</sup>PIMENTEL, Luiz Otávio. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos / Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia; org. Luiz Otávio Pimentel. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. P. 37

<sup>150</sup>*Idem.*

Algumas instituições na definição da sua política interna entenderam que o contrato de prestação de serviços não seria adequado para contemplar as atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e nem para tratar de apropriação dos resultados passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual.

Os contratos de prestação de serviços estão relacionados à solução de uma demanda pontual, que utiliza tecnologia disponível no estado da técnica, não objetivam, portanto, o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos e tecnológicos.

No entanto, ressalta PIMENTEL<sup>151</sup>, embora exista uma interpretação de que relações de prestação de serviço entre ICT e empresas não visam à geração de resultados passíveis de proteção pela propriedade intelectual, na prática sabe-se que, em casos especiais, uma solução desenvolvida para um problema pontual da empresa poderá ser inovadora.

A pesquisa contratada, ou seja, aquela que a empresa visa apropriar todos os resultados é, por vezes, repelida, por aqueles que entendem difícil, especialmente para universidades públicas, mensurar e decidir caso a caso a cessão total dos direitos, correndo-se o risco de bloquear pesquisas futuras.

---

<sup>151</sup>PIMENTEL, Luiz Otávio. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos / Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia; org. Luiz Otávio Pimentel. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. P. 37

## **CONCLUSÃO**

A natureza da propriedade industrial e sua relação com a forma contemporânea de organização das sociedades impulsiona a busca por instrumentos jurídicos que consolidem um sistema apto à harmonização dos princípios constitucionais. Ainda mais quando se está diante de uma constituição plural e democrática, como a brasileira, em que no mesmo texto se garantem a propriedade, material e incorpórea, a liberdade de concorrência, a busca do desenvolvimento econômico e social, frente à salvaguarda da dignidade da pessoa humana.

Apesar das críticas apontadas principalmente por estudiosos da Análise Econômica do Direito, vê-se que há uma relação estreita entre os fenômenos do avanço tecnológico e da proteção da tecnologia pelo direito de propriedade industrial. Isso porque essa categoria de direitos ao proteger o conhecimento útil, que se traduz em tecnologia, constitui-se em um elemento de desenvolvimento.

Diante do cada vez maior, e mais vantajoso, volume de transações empresariais em que o objeto é a propriedade industrial, ou tecnologia de forma ampla, identificar e estudar os negócios jurídicos que configuram para efeitos de lei em transferência de tecnologia é responder à demanda desta realidade empresarial.

Ressalte-se ainda que, uma vez que o contrato de transferência de tecnologia se apresenta como mais um instrumento de circulação de tecnologia protegida por direitos de propriedade industrial, os negócios jurídicos que os compõem merecem um estudo mais atencioso por parte da doutrina.

Conclui-se por observar que, por motivos de política jurídica, o contrato de transferência de tecnologia, de caráter inominado, é, em realidade, uma categoria de contratos, na qual se inserem negócios jurídicos diferentes, cada um dos quais tendo objeto e função específicos.

## **REFERÊNCIAS**

ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: o problema econômico do nível ótimo de apropriação. Lisboa, Ed. Almedina, 2008

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial. Editora LúmenJúris; Rio de Janeiro. 2005.

BARBOSA, Denis Borges. O comércio de tecnologia: aspectos jurídicos – transferência, licença e *knowhow*. 1988. (Disponível em: [http://www.inovacao.usp.br/images/pdf/O\\_comercio\\_de\\_tecnologias\\_-\\_Denis\\_Borges.pdf](http://www.inovacao.usp.br/images/pdf/O_comercio_de_tecnologias_-_Denis_Borges.pdf))

\_\_\_\_\_. Nota sobre a noção de segredo de empresa. 2008. (Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota\\_segredo.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_segredo.pdf))

\_\_\_\_\_. O conceito de Propriedade Intelectual. 2002.(Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/110.doc>)

\_\_\_\_\_. O contrato de *knowhow*. 2002. (Disponível em: [http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi\\_tipos\\_knowhow.html](http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_knowhow.html))

\_\_\_\_\_. Direito da Inovação – Comentários à Lei N10973/2004, Lei Federal de Inovação. Rio de Janeiro: LúmenJúris, 2006.

\_\_\_\_\_. Propriedade Intelectual – A aplicação do Acordo TRIPS. 2. Ed. Rio de Janeiro: LúmenJúris, 2005.

\_\_\_\_\_. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: LúmenJúris, 2003.

BARBOSA, Cláudio R. Propriedade Intelectual enquanto Informação e os Aspectos Econômicos dos Bens Intelectuais. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 2007.

\_\_\_\_\_. A propriedade intelectual enquanto informação. Uma perspectiva de Law and economics, Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE), 2006, (disponível em <http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=bp> le).

BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento / Welber

- Barral, Luiz Otávio Pimentel (organizadores) – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2ª edição, São Paulo, Ed. RT, 1982, vol. I.
- \_\_\_\_\_. Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1956.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 24 edição. São Paulo: Saraiva 2012.
- COOTER, Robert and ULEN, Thomas. *Law and Economics*, Addison Wesley Editor, 2003.
- CORRÊA, Daniel Rocha. Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.
- CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Trabalho de Conclusão de Curso e Inovação Tecnológica em Instituição de Ciência e Tecnologia: Aspectos Jurídicos e Fáticos. 2010. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2010.
- DANTAS, Marcos. Tecnologia e emprego no Brasil do fim do século. Análise e Conjuntura, Belo Horizonte, v.6, n.1, p.5, jan/abr., 1991.
- FARIA, Andréa Filomeno. Aspectos Tributários dos Contratos de Transferência de Tecnologia. 2005. (Disponível em: <http://www.bheringadvogados.com.br>)
- FRANCO, Karin Klempp. A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial/ Karin Klempp Franco; orientador Calixto Salomão Filho – São Paulo, 2010.
- GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, atualizada e aumentada, de acordo com o Código civil de 2002, por Edvaldo Brito. 17º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
- LABRUNIE, Jacques, “Nulidades das Patentes de Invenção”. Tese (Doutorado em Direito), Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997
- LEMOS, Ronaldo. Propriedade Intelectual. FGV-RIO, 2011.

- LUDWIG, Celso Luiz. Para uma Filosofia Jurídica da Libertação: Paradigmas da Filosofia da Libertação e Direito Alternativo, Florianópolis: Conceito Editorial, 2006.
- MATOS, Leonardo Melo. Dos contratos de transferência de tecnologia e função do INPI no ordenamento jurídico brasileiro. 2011. (Disponível em: <http://www.diritto.it/docs/31742-dos-contratos-de-transfer-ncia-de-tecnologia-e-fun-o-do-inpi-no-ordenamento-jur-dico-brasileiro>).
- MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. A Função Social da Propriedade na Constituição da República de 1988 e a Propriedade Industrial. Revista da ABPI, nº 69, Mar/Abr, de 2004.
- NUNES, José António Avelãs. A crise atual do capitalismo: capital financeiro, neoliberalismo e globalização. Editora: RT, São Paulo. 2012
- RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Teoria Geral dos Contratos: contratos empresariais e análise econômica. Marcia Carla Pereira Ribeiro, Irineu Galeski Junior. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- RIBEIRO, Marcia Carla Pereira e AGUSTINHO, Eduardo Oliveira. A tensão entre os baldios e os antibaldios: uma análise econômica da propriedade intelectual voltada ao desenvolvimento. In. Interesse Público, ano 13, n65, mar/abr. 2011. Editora: Fórum, Belo Horizonte, 2011.
- SCHEER, Eunice Fumagalli Martins e. Transferência de Tecnologia. Dissertação de Mestrado UFPR sob orientação do Prof. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 1989.
- SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo código civil brasileiro. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n.2, jul/dez. 2004.
- TIMM, Luciano Benetti. Direito, inovação e o novo capitalismo. VALOR ECONÔMICO – 24/02/2012
- TIMM, Luciano Benetti e BRENDLER, Gustavo. Análise Econômica da propriedade intelectual: *Commons vs. Anticommons*. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo –SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009.
- VIEGAS, Juliana L. B., Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In.

Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias / Manoel J. Pereira e Wilson Pinheiro Jabur, coordenadores. São Paulo: Saraiva 2007

ZANIN NETO, Armando, e VELÁZQUEZ, Victor Hugo Tejerina. A função social da propriedade intelectual e o desenvolvimento social brasileiro. UNIMEP, 2010.

ZYLBERSTAJN, Decio. Direito e Economia/Decio Zylbersztan e Rachel Sztajn. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.