

EDUARDO BARRETO DE MORAES

CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

CURITIBA
2004.

EDUARDO BARRETO DE MORAES

CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito no Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, da Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Professor Carlos Eduardo Hapner.

CURITIBA
2004.

TERMO DE APROVAÇÃO

EDUARDO BARRETO DE MORAES

CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção da graduação de bacharel em direito, do curso de Direito, do Setor de Ciências Jurídicas, da Universidade Federal do Paraná, para a seguinte banca examinadora:

Prof. Carlos Eduardo Hapner

Prof. Alfredo Assis Gonçalves Neto

Prof. Carlos Joaquim de Oliveira Franco

Curitiba, 10 de Setembro de 2004.

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUÇÃO | 01 |
| 2. FASE PRÉ-CONTRATUAL..... | 03 |
| 2.1. Riscos..... | 03 |
| 2.2. Negociação..... | 08 |
| 2.3. Limites Jurídicos..... | 15 |
| 3. CLÁUSULAS DO CONTRATO..... | 22 |
| 3.1. Objeto do Contrato..... | 22 |
| 3.2. Definição da Tecnologia..... | 23 |
| 3.3. Melhoramentos..... | 24 |
| 3.4. Garantias de Resultado..... | 25 |
| 3.5. Território..... | 26 |
| 3.6. Sublicenciamento..... | 27 |
| 3.7. Assistência Técnica..... | 28 |
| 3.8. Exploração Mínima..... | 29 |
| 3.9. Exclusividade..... | 29 |
| 3.10. Licença Mais Favorecida..... | 30 |
| 3.11. Remuneração..... | 31 |
| 3.12. Confidencialidade..... | 33 |
| 4. EXEMPLOS DE CONTRATOS ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA..... | 35 |
| 4.1. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)..... | 35 |
| 4.2. Cooperação Empresarial (<i>Joint-Venture</i>)..... | 36 |
| 4.3. Contrato de Chave na Mão (<i>Turn Key Contract</i>)..... | 37 |
| 4.4. Contrato de Gestão (<i>Engineering</i>)..... | 39 |
| 4.5. Contrato de Transferência de Tecnologia..... | 40 |
| 5. CONCLUSÃO..... | 46 |
| 6. BIBLIOGRAFIA..... | 48 |

RESUMO

Trabalho que visa a abordar os principais aspectos jurídicos dos contratos internacionais de transferência de tecnologia, privilegiando o aspecto prático e utilizando exemplos concretos de utilização do conteúdo.

Com a crescente internacionalização das empresas e o considerável aumento de cooperação entre nações, a tecnologia passou a ocupar um papel fundamental no comércio internacional, tendo em vista que a tecnologia é o grande pilar do desenvolvimento industrial. Com isto, fez-se necessário garantir um ambiente jurídico claro e eficaz para regular as questões provenientes deste intercâmbio.

O contrato de transferência de tecnologia é estudado como um processo, o qual tem início nos riscos e objetivos das partes, a negociação entre elas e os limites impostos pelo Estado ou pela ordem internacional sobre a autonomia da vontade. Numa fase posterior são analisadas as principais cláusulas que compõem este tipo de contrato, além prover uma visão geral de seu conteúdo e sugerir uso através de exemplo de cláusulas retiradas de contratos reais. Por fim, apresentam-se contratos que envolvem, de alguma maneira, transferência de tecnologia e sua delimitação na prática.

1. Introdução

A globalização, este processo irrefreável de fluxos de capitais e intercâmbio comercial e cultural, incrementou o comércio internacional sobremaneira nas últimas décadas. Atualmente, é impossível um país sobreviver sem trocas comerciais com os demais ou ainda sem pertencer a alguma organização internacional.

Com isto, o fluxo internacional de tecnologia aumentou consideravelmente e se tornou um dos principais elementos de intercâmbio comercial, tendo em vista que a partir dela se gera riqueza e propulsor de desenvolvimento para os países. Neste sentido, podemos definir tecnologia como o conjunto de conhecimentos, experiências e competências técnicas necessárias para a fabricação de um ou mais produtos.

Devido a maior dependência de tecnologia e a conseqüente necessidade de comercializá-la, o Direito passou a incorporar o tema em seus contratos privados e alguns instrumentos foram criados para garantir maior segurança nestas transações. Como pode ser observado na maioria dos países, grande parte da proteção destes contratos é originada da legislação sobre propriedade industrial, principalmente no que tange a tecnologia unicamente transferível sob forma de patentes. Outra fatia expressiva de tecnologia é transmissível através de know-how, conhecimento técnico não protegido por patente e passível de transmissão cuja utilização implica em vantagem competitiva, e portanto requer proteção especial. Como na prática a tecnologia é composta de ambos – patente e know-how – deve o contrato abranger a maior gama de situações possível.

Por esta razão, o presente trabalho pretende analisar a transferência de tecnologia como um processo e suas principais fases. Iniciamos o estudo na fase pré-contratual, na qual abordamos os riscos que cada parte corre, a negociação do contrato e os limites jurídicos impostos pela ordem nacional e internacional. Esta primeira fase estabelece um código de conduta entre as partes que vai permear a negociação até sua conclusão, além de definir claramente o que cada parte espera e como pretende logr-lo.

Após são enumeradas e estudadas as cláusulas mais comumente utilizadas em contratos de transferência de tecnologia. É adotado um viés prático, baseado em exemplos de casos concretos e na doutrina especializada. Cada cláusula do contrato deve ser pensada a partir do objetivo pretendido e possível reação da outra parte, a fim de sopesar interesses e culminar numa transação bem-sucedida.

Por fim, seguindo a linha de uma análise prática do tema, apresentamos os principais tipos de contratos que envolvem transferência de tecnologia, seja através da transferência de patentes, seja de know-how, ou de ambos combinados. Com isto torna-se possível vislumbrar as nuances que as cláusulas analisadas na fase anterior adquirem de acordo com o contrato em questão.

Desta forma, pretendemos alertar os operadores do direito para esta nova frente que se abre no campo do direito dos contratos, de crescente importância política e econômica na atualidade e fundamental para o desenvolvimento de empresas e suas nações.

2. FASE PRÉ-CONTRATUAL

2.1. Riscos

Todo contrato internacional é precedido de uma intensa fase de negociação¹, que envolve desde uma progressiva formação de vontade entre as partes até a discussão das bases jurídicas em que se assentará o contrato. Este tipo de negociação sofre ainda influência direta de variáveis como o nível de interesse das partes, características culturais, localização das partes, experiência, distinto porte das empresas e outras. No caso dos contratos de transferência de tecnologia é somada a difícil definição do termo tecnologia e suas implicações práticas, as quais devem estar fielmente retratadas no contrato.

Por estarem em lados opostos, as partes – transferente e receptor - têm riscos e objetivos conflitantes e que devem ser tratados na fase pré-contratual. Para transferente, os principais objetivos de uma transferência de tecnologia são a remuneração da tecnologia, tendo em vista o investimento realizado em pesquisa e desenvolvimento e muitas vezes sua subutilização por parte do próprio transferente; e conquistar novos mercados, principalmente nos casos em que esta tecnologia é nova.

O transferente tem um objetivo claro neste tipo de contrato: obter o máximo de rentabilidade sobre a tecnologia por ele desenvolvida. Para isso, ele transfere os direitos de utilização da tecnologia a terceiros, mediante remuneração. Com isto, o transferente maximiza seus ganhos com a tecnologia a ser transferida, recupera parte de seus investimentos e pode continuar a dedicar parte de seu faturamento a novos projetos de pesquisa e desenvolvimento.

Apesar de não ter lucro necessariamente nas primeiras operações, devido ao grande dispêndio no processo de pesquisa e implementação de tecnologia, o transferente logra reaver boa parte de seu investimento quando tal tecnologia passa a ser transferido para vários receptores em distintas localidades. Já o receptor obtém certa vantagem competitiva face aos seus concorrentes, vez que

¹ BASSO, Maristela. **Contratos Internacionais do Comércio: negociação, conclusão e prática**. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

terá domínio de tecnologia nova o provavelmente terá melhor produtos ou custo mais baixo. Mas isto não quer dizer que ele também vá amortizar todo seu investimento com a simples recepção da tecnologia, pois o custo de implementação e o tempo de maturação elevam sobremaneira o custo final da transferência.

A definição do valor de transferência é tema controverso tanto na doutrina quanto na prática². Pelo fato de o transferente não poder repassar todo o seu custo e embutir uma margem de lucro nas primeiras operações, resta difícil mensurar o preço da tecnologia a ser transferida. Um dos critérios mais utilizados é estimar o lucro potencial que o transferente teria se explorasse diretamente a tecnologia no território do receptor. Com isto, ao transferente cabe multiplicar o número de receptores e realizar a transferência de tecnologia como atividade acessória, a fim de aumentar seu retorno financeiro. Além disso, o transferente pode fornecer matéria-prima, equipamento e mão-de-obra ao receptor de forma a aumentar ainda mais a lucratividade com a operação de transferência de tecnologia.

Outro ponto importante é a transferência de tecnologia como estratégia de entrada em novos mercados. Como ensina Maurício Prado, “a transferência de tecnologia constitui elemento viabilizador de ingresso em outros mercados:

- a. quando os preços praticados na exportação são demasiadamente altos para o mercado importador, no qual devido ao menor custo de mão-de-obra e matéria-prima se poderia produzir a mercadoria a preços mais reduzidos, e, por isso, mais competitivos;
- b. quando os serviços de assistência técnica pós-venda são relevantes e necessários; neste caso; a fabricação local do produto enseja a formação da competência técnica indispensável à prestação desses serviços;
- c. quando o mercado no qual se pretende ingressar consome produtos em vias de desaparecimento no mercado do detentor da tecnologia,

² STRENGER, Irineu. **Contratos Internacionais do Comércio**. 4. ed. São Paulo: LTr, 2003.

tornando muito oneroso manter a estrutura necessária à fabricação de tais produtos;

- d. quando da existência de mercados que, por sua peculiaridade cultural, dificultam ou impedem o ingresso de “estrangeiros” que pretendem se estabelecer comercialmente;
- e. quando da existência de normas locais que impõem adaptações ou modificação profunda no produto original;
- f. quando o Estado define regras restritivas ou desvantajosas ao investimento estrangeiro ou à importação de produtos.³

Nota-se, portanto, as inúmeras vantagens de ingressar-se a um mercado por meio da transferência da tecnologia. Ao utilizar a estrutura de fabricação e comercialização do receptor, o transferente diminui drasticamente os investimentos e riscos que teria caso abordasse determinado mercado diretamente. Entretanto, ao proceder a transferência da tecnologia a um terceiro, o transferente perde o controle sobre a mesma. Por isto, ressalta-se o caráter personalíssimo do receptor, visto que não é possível restabelecer-se o *status quo ante* pela simples devolução de material técnico. Uma vez incorporada a tecnologia pelo receptor, torna-se difícil “arrancar” este know-how por completo e impedi-lo de fazer uso futuro de qualquer processo inovador que tenha sido transferido.

Desta sorte, ao repassar a tecnologia, o transferente deixa de controlar diretamente as atividades do receptor, passando a fazê-lo somente através das garantias estabelecidas em contrato. Isto não quer dizer que deve o transferente acomodar-se, mas sim efetuar uma vigilância de forma mais sutil e menos dispendiosa para evitar que o receptor continue utilizando a tecnologia após o término do contrato. Há ainda o risco da concorrência por parte do receptor, já que após a realização da transferência eles teriam igualdade tecnológica e, conseqüentemente, poderiam concorrer em terceiros mercados.

³ PRADO, Mauricio Curvelo. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia: patente e know-how**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

Já o receptor da tecnologia tem como objetivos a inovação tecnológica, que o levará à obtenção de vantagens competitivas como a conquista de novas fatias de mercado, redução dos custos de produção e aumento da rentabilidade, adequação de produtos às novas exigências do mercado e adaptação às novas normas legislativas nas áreas de qualidade, segurança e meio-ambiente.

Com efeito, o receptor deseja transformar o conhecimento obtido com a tecnologia transferido em novos processos e produtos que lhe trarão um diferencial no mercado. Entretanto, para se obter esta tecnologia há caminhos diferentes. Um deles é investir em pesquisa e desenvolvimento, no qual o resultado é fruto de um trabalho de anos a fio e vultuoso investimento. Outro, e o mais adotado modernamente, é optar por adquirir esta tecnologia de alguma outra empresa que já a tenha desenvolvido. Baseado no risco, maciço investimento e à dinâmica da atividade empresarial, o receptor escolhe remunerar o transferente em troca da transferência de sua tecnologia pronta e acabada, desviando dos riscos de uma pesquisa tecnológica própria.

Para que o receptor alcance a capacitação para exploração da tecnologia em sua plenitude, deve submeter-se a um total aprendizado, permeado por cooperação mútua a fim de superar obstáculos provenientes da disparidade tecnológica e diversidade cultural. Assim ocorrendo, o receptor adquire autonomia para gerir o processo tecnológico em questão e pode inclusive criar aperfeiçoamentos.

No tocante aos riscos do receptor da tecnologia, cabe ressaltar a intrínseca possibilidade de dependência do receptor para com o transferente ocasionada pela transferência de tecnologia. Muitas vezes, o transferente não tem interesse em proporcionar uma completa autonomia ao receptor para a implementação e gestão da tecnologia. Com isto, o transferente reduz os riscos de perder controle sobre a tecnologia e limita a futura concorrência do receptor, além de se beneficiar na prestação de repetidos serviços técnicos prestados de forma remunerada ao receptor.

Deve o receptor precaver-se desta relação forçada de dependência, impondo no contrato obrigações em que o transferente não somente repasse

informação que capacite plenamente o receptor, como assegure a obtenção dos resultados desejados após certo período de utilização da tecnologia transferida. Além disso, é aconselhável que o receptor tente calcular o custo da tecnologia a ser transferida, assim como os demais custos acessórios para sua correta implementação (unidades fabris, equipamentos, mão-de-obra qualificada, matéria-prima).

Outro risco que ronda o receptor da tecnologia é o de terceiros obterem a mesma tecnologia e, com isso, depreciarem o seu valor. Mesmo tratando-se de um bem de difícil valoração, é indubitável que a quebra do ineditismo reduz sobremaneira o valor da tecnologia, vez que não mais é um diferencial por ser de domínio de terceiros. Ainda, deve-se considerar eventuais mudanças no mercado consumidor e legislações dos países do transferente e do receptor, o que inviabiliza o ganho potencial com a exploração da tecnologia e leva o receptor a arcar com pesados prejuízos. Deste modo fica claro que não há fórmula segura que leve o receptor a ponderar com certeza os custos e benefícios de uma transferência de tecnologia.

2.2. Negociação

Durante a fase de negociação as partes posicionam-se de acordo com seus interesses específicos, e desde já estabelecem um cronograma e dinâmica particular de modo a conduzir o negócio conforme sua vontade. Com isto, tomarão forma os documentos pré-contratuais que traduzirão a vontade das partes.

O transferente tem seu comportamento marcado pela preocupação em não perder o controle sobre a tecnologia, tampouco revelar seu conteúdo mais que o devido para despertar o interesse do receptor. Além disso, precisa conhecer dados sobre a estrutura do receptor, principalmente capacidade técnica, administrativa e financeira, de modo a auferir a aptidão para receber a tecnologia. Há um enorme risco de, na tentativa de despertar o interesse do receptor, o transferente acabar entregando parte da tecnologia de forma indesejada.

O risco ocorre pelo fato de apenas parte da tecnologia referente à patente ser protegida pela legislação, enquanto o know-how é tutelado apenas por legislação de livre concorrência em grande parte dos ordenamentos. No caso das patentes, o risco é bastante diminuído e possibilita que o transferente municie o receptor com informações mais completas, o que facilita o andamento do negócio. Tal segurança é conferido porque o titular da patente detém o monopólio legal de sua exploração por prazo e território determinados e tem o poder de impedir que terceiros explorem a patente em determinado território sem sua prévia autorização.

No caso do know-how a proteção jurídica é precária e, portanto, a transmissão das informações que compõem o know-how pode ocasionar uma indesejada transferência de tecnologia. Com isto, pode o receptor desistir de concluir a negociação por se achar suficientemente capacitado a instituir o processo tecnológico objeto da negociação por meios próprios e com custos reduzidos. Ou ainda, pode o valor do know-how ser reduzido devido ao aumento do número de indivíduos que o detém.

Enfim, o transferente deve ser cauteloso na comunicação das informações sobre a tecnologia a ser transferida, principalmente as integrantes do know-how,

por mais que deseje avançar rapidamente nas negociações. Caso cometa algum deslize nesta fase, pode sofrer incalculáveis prejuízos e até mesmo não realizar o negócio na hipótese de o receptor obter informações suficientes sobre o know-how.

Como forma de avaliar a aptidão e estrutura do receptor, o transferente deve pesquisar os seguintes pontos, sugeridos pela UNIDO⁴:

- a. dados que digam respeito à idoneidade financeira do receptor, com vistas a averiguar sobre sua capacidade para pagar a remuneração, além de realizar os investimentos necessários à recepção e à eficiente instrumentalização da tecnologia;
- b. fatos relacionados com a competência industrial do receptor, objetivando identificar sua capacidade fabril para absorver a tecnologia e implementá-la eficientemente;
- c. informações referentes à área comercial, com o objetivo de avaliar a competência do receptor para comercialização e distribuição dos produtos resultantes da exploração da tecnologia (fator que, via de regra, afeta o montante da remuneração) e, por outro lado, a fim de aferir o grau de concorrência ao qual ficará exposto (possibilidade de exportação do receptor para mercado em que atua o transferente); e,
- d. dados de ordem pessoal, no sentido de averiguar sobre a experiência de do receptor em negócios similares, sobre as conseqüências da eventual associação entre as imagens das empresas (quando o negócio envolve marcas), bem como sobre o grau de confiabilidade do receptor (principalmente no tocante à preservação da confidencialidade envolvendo a tecnologia).

Já em relação ao receptor, deve este pesquisar o transferente em todos os aspectos que influenciem a relação negocial, dentre os quais Maurício Prado destaca:

⁴ UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO). **Guidelines for the acquisition of foreign technology in developing countries**. New York: Nações Unidas, ID/98, 1973.

- a. capacidade técnica, tendo em vista o aspecto intrínseco da tecnologia (qualidade) e extrínseco (capacidade de operacionalização da tecnologia); o transferente deve dispor de suficiente competência para resolver de forma eficiente todos os problemas técnicos ligados à tecnologia;
- b. experiências anteriores em operações de transferência de tecnologia, visando a mensurar a habilidade do transferente para comunicar, com clareza e método, dados sobre a tecnologia desenvolvida;
- c. aspectos pessoais, como aspectos financeiros e operacionais, confiabilidade, conceito ou “imagem” no mercado, assim como compatibilidade cultural e organizacional como o receptor⁵.

O sucesso do receptor está diretamente vinculado à postura pró-ativa do transferente, sendo imprescindível a realização desta pesquisa minuciosa. Ainda mais importante que a pesquisa sobre o transferente é a pesquisa sobre a tecnologia em si. A tecnologia deve ser adequada⁶, atendendo a uma necessidade específica da empresa vinculada às suas condições técnicas, de investimento, de adaptação de matéria-prima e mão-de-obra e outros fatores particulares do receptor visando a otimizar o processo produtivo.

O receptor deve sempre buscar as informações estratégicas da tecnologia junto ao transferente, as quais ajudarão a determinar a vida útil e valor a ser pago. Além disso, urge buscar informações sobre resultados operacionais – rentabilidade, eficiência na produção, aperfeiçoamento do produto final, redução de custos e impacto na marca – e custos da transferência mas principalmente na implementação da tecnologia – tais como insumos, equipamentos e serviços técnicos.

Assim, resta claro o conflito de interesses na fase de negociação, particularmente no que tange à troca de informações. O transferente precisa despertar o interesse e pesquisar a estrutura do receptor, mas teme revelar-lhe

⁵ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. cit.*, p.35.

⁶ FOGLIO, Antonio. **Il commercio estero delle tecnologie, dei progetti industriali e dei know-how**. Milão: FrancoAngeli / Azienda moderna, 1992.

informações mais abrangentes sobre a tecnologia. O receptor, a seu turno, também hesita em fornecer informações estratégicas sobre sua empresa por receio de concorrência, mas necessita de informações precisas e completas do transferente para avaliar a viabilidade do negócio. Um diretor de uma multinacional francesa descreve o fenômeno:

“la négociation d’un contrat de know-how est comparable à une parade nuptiale. Pour le donneur de licence, toute la négociation va consister à attiser l’intérêt de son partenaire en lui dévoilant ce qui est nécessaire, mais sans se laisser aller à tout montrer car il n’aurait plus rien à vendre.

C’est que j’ai applré lê ‘strip-tease’. Au-delà dès premiers renseignements techniques et économiques élémentaires sur son preocédé, les indications plus précises ne sont généralement fournies par le vendeur...

De son cote, l’acuquéreur donnera toujours l’impression au tours de la négociation qu’il veut en savoir trop. Indiscrétion? Pas forcément. S’il acquiert le know-how pour pouvoir monter une installation importante, il va engager des investissements (terrains, bâtiments, travaux publics, équipements, personnel, éventuellements industries en amount ou en aval) souvent hors de proportion avec le coût du know-how et les indemnities qu’il recevra de son bailleur de licence au cas où les garanties promises sur le know-how ne seraient pas tenues. D’où son insistance à en savoir davantage avant de se décider.”⁷

As implicações jurídicas nesta fase de negociação estão relacionadas à boa-fé e lealdade exigidas das partes na formação dos contratos. Apesar de não se ruma regra expressa no ordenamento nacional, a boa-fé deve constituir as tratativas do contrato por ser um princípio jurídico, diferentemente do direito estrangeiro em que é tida como obrigação positivada das partes.

⁷ GILBERT, Louis. **Les problèmes techniques et commerciaux poses par la communication de know-how**. Montpellier: Libraries Techniques, 1979, p.78 *apud* PRADO, Mauricio Curvelo. *Op. Cit.*

Nesta fase de negociação, há o evidente conflito de interesses em relação à abertura da informação e suas implicações práticas por má-fé da outra parte. No entanto, mais importante parece não extrapolar o limite da licitude na proteção das informações estratégicas, pois há o dever de informar a outra parte sobre os riscos do negócio. O sigilo sobre o know-how, garantido pela legislação, é diametralmente limitado pelo dever de informar pelo dever de informar, como ensina Maristela Basso⁸:

“Entretanto, este dever pode ensejar a revelação de fatos, dados e técnicas que constituam segredos do comércio ou indústria, que uma das partes não quer que sejam conhecidos. Da mesma forma que um negociador tem o dever de informar, de não enganar, tem o dever de sigilo ou segredo (*neminem ladere*) não devendo revelar aquilo que lhe compete de não divulgar. Disso se conclui que o dever de sigilo ou segredo serve de limite ao dever de informar.”

Desta forma, nota-se que a dificuldade é definir quais são os conhecimentos que estão abrangidos pelo dever de sigilo, para a partir daí definir uma estratégia específica para cada parte de forma a garantir a continuidade do negócio sem grandes choques nesta fase. Uma das alternativas é as partes definirem quais as informações do transferente são de caráter confidencial sobre a tecnologia serão repassadas ao receptor, e quais informações sobre a estrutura física, técnica e comercial do receptor serão comunicadas ao transferente, formalizando num acordo de confidencialidade. A outra opção é as partes estabelecerem quais serão os resultados obtidos com o uso da tecnologia em transferência e o transferente assegura sua consecução ao receptor, reservando-se ao direito de não expor qualquer outra informação que não operacionais.

Em decorrência da escolha de uma ou outra modalidade acima exposta, certos documentos devem ser elaborados a fim de garantir maior segurança jurídica às partes, sejam eles o acordo de confidencialidade na primeira alternativa e o contrato de *Black Box*⁹, na segunda.

⁸ BASSO, Maristela. *Op. cit.*

⁹ PRADO, Mauricio Curvelo. *Op. Cit.*

O acordo de confidencialidade é um negócio jurídico de natureza contratual (MP), inominado, sem exigência de forma solene e que tem como partes o transferente e o receptor da tecnologia. Seu objeto é o compromisso de não divulgarem as informações confidenciais trocadas no curso da negociação, bem como de não as utilizarem para outro fim que não de análise da viabilidade da transferência de tecnologia. Há duas formas usuais de redigi-lo, uma obrigando somente o receptor, e outra ambas as partes, conforme os dois modelos abaixo:

“Pelo presente acordo, as partes se comprometem a considerar como estritamente confidenciais as informações recebidas, e as que serão fornecidas no decorrer das negociações, após assinatura deste. As partes se comprometem a não divulgar a terceiros as informações e conhecimentos obtidos sem prévia e expressa autorização da outra parte. Da mesma forma, as partes se comprometem que as informações não serão utilizadas nem por elas próprias, nem por terceiros prepostos das Empresas.”¹⁰

Obrigando as duas partes¹¹:

“2. Durante o processo de discussões das oportunidades de desenvolvimento de produtos ou das possibilidades de concretizar negócios ou de estabelecer relações de fornecimento, a NIAC poderá revelar ou disponibilizar ao Fornecedor, ou o Fornecedor poderá de alguma forma acessar ou ser exposto ou tomar conhecimento ou ser informado das Informações Confidenciais. O Fornecedor deverá manter confidenciais e manter estrita confidencialidade e não poderá publicar ou revelar sem autorização prévia por escrito da NIAC as Informações Confidenciais e não poderá usar qualquer porção das Informações Confidenciais para qualquer fim que não para avaliação de potenciais negócios com a NIAC ou fomento de relações de negócios para o benefício da NIAC. Aliado a isso, o Fornecedor deverá manter confidenciais e não revelará (i) o assunto de projetos ou relacionamento de negócios que possui com a NIAC (ii) o assunto de

¹⁰ Idem.

¹¹ Cláusula extraído de contrato de caso concreto.

quaisquer discussões com a NIAC relativo a custos, especificações de material ou projeto de produtos ou aplicações (iii) o fato do Fornecedor e NIAC estarem discutindo uma possível relação de negócios.

3. O Fornecedor restringirá a divulgação das Informações Confidenciais a seus empregados, fazendo-o somente àqueles que necessitem saber e informará esses empregados da aludida condição.”

Com o intuito de resguardar informações sobre a tecnologia e tampouco prever sua transmissão no acordo de confidencialidade, podem as partes acordar em incluir adendos com a informação a ser transmitida a cada turno. Ainda, podem tais informações constarem no contrato desde o início, a afim de facilitar e esclarecer a troca de dados.

2.3. Limites Jurídicos à Negociação

Depois de abordados os riscos e a negociação do contrato em estudo, cumpre analisarmos os limites jurídicos da negociação a fim que as partes não celebrem contratos nulos ou anuláveis.

O Estado tem interesses políticos e econômicos no controle da transferência de tecnologia¹². No campo político¹³, o Estado do transferente deseja adequar os fluxos de tecnologia aos seus objetivos de política externa, selecionando os países receptores e estabelecendo condições diferenciadas de acordo com o grau de relacionamento. Os Estados receptores, por sua vez, pretendem diminuir o grau de dependência tecnológica através da imposição de cláusulas abusivas por parte dos transferentes.

Já na seara econômica, o Estado visa a tutelar a fabricação e distribuição de bens e serviços que tenham impacto no planejamento macroeconômico do país, além de monitorar o equilíbrio da balança de pagamentos. Ainda no campo econômico, o Estado age em defesa das empresas nacionais no caso de fusões e aquisições, nos quais há visível desequilíbrio entre as partes, como ensina a Unido¹⁴:

“In addition, the principle of contractual freedom usually Works for the party with the stronger bargaining position. In this connection it should be born in mind that transnational corporations are largely responsible for the flow of technology to developing countries. It is estimated that the share of transnational corporations in the world’s technology turnover oscillates between 60 to 70 per cent, representing approximately 90 per cent of the flow of technology to developing countries. Usually the bargaining power of the transnational corporation will prevail over that of the recipient.”

¹² *Ibidem*.

¹³ MAGALHÃES, José Carlos de. **O controle pelo Estado da atividade internacional das empresas privadas**, in *Direito e Comércio Internacional: tendências e perspectivas*, São Paulo: LTR, 1994, p. 196.

¹⁴ Cf. UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO), “**Guide to guarantee and warranty provisions in transfer-of-technology transactions**”.

As principais formas¹⁵ de intervenção do Estado nos negócios desta natureza são através da regulamentação do conteúdo dos contratos estabelecendo normas cogentes, controle na formação e execução dos contratos e controle na remessa de divisas para o exterior.

As normas cogentes são instituídas com o intuito de impor ou impedir obrigações às partes na esfera do contrato, ou ainda, limitar a autonomia da vontade com fins a resguardar a ordem pública. Por ser um termo de difícil conceituação, o princípio da ordem pública deve ser limitado no caso concreto de acordo com a atual situação política, econômica e jurídica do país. O professor Luiz Olavo Baptista discorre claramente sobre a regulamentação do Estado do receptor da tecnologia e a ordem pública¹⁶:

“As normas cambiais e as que regulam a transferência de tecnologia estão dentre as que traduzem princípios de nossa ordem pública econômica, cujo objetivo é o desenvolvimento nacional. Por essa mesma razão, essas leis vão mudando o seu conteúdo com o correr do tempo e ao sabor de novas orientações políticas, como se teve a oportunidade de observar recentemente.”

Desta forma, nota-se que há grandes diferenças ideológicas e, conseqüentemente, de regulamentação legislativa entre países exportadores e importadores de tecnologia¹⁷. Os primeiros tendem a apresentar uma legislação liberal referente à transferência de tecnologia, já que na maioria das vezes suas empresas estão no papel de transferentes e trarão divisas resultantes destes processos, enquanto os últimos apresentam legislação rígida de forma a evitar a dependência e abusos contra suas empresas. O INPI¹⁸ chegou a estipular normas obrigatórias no contrato de fornecimento de tecnologia industrial¹⁹:

“4.5.1 – O contrato deverá:

¹⁵ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

¹⁶ BAPTISTA, Luiz Olavo. **Dos contratos internacionais: uma visão teórica e prática**. São Paulo: Saraiva, 1994.

¹⁷ ANTUNES, José Manuel Oliveira et MANSO, José António Costa. **Relações Internacionais e Transferência de Tecnologia: o contrato de licença**. Coimbra: Almedina, 1993.

¹⁸ INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. No Brasil, o INPI é o órgão responsável pela regulação dos contratos de transferência de tecnologia.

¹⁹ Ato Normativo do INPI, nº 15, de 11 de setembro de 1975

a. explicitar e dimensionar ou detalhar o conjunto de dados e informações técnicas relativas à tecnologia a ser transferida, bem como especificar, com precisão e clareza, o escopo ou campo de atuação dos técnicos, no país e no exterior, através dos quais se dará a efetiva prestação da assistência técnica e a execução do programa de treinamento de técnicos especializados do adquirente, tendo em vista a conseqüente absorção de tecnologia;

b. identificar perfeitamente o produto ou os produtos, bem como a atividade ou o setor industrial em que será aplicada a tecnologia;

c. estabelecer o fornecimento de dados e informações técnicas complementares, ligadas especificamente à tecnologia transferida;

d. conter à obrigatoriedade de o fornecedor, durante a vigência do contrato, assistir tecnicamente a adquirente, a fim de assegurar o melhor aproveitamento da tecnologia transferida;

e. prever adequadamente que o contrato de tecnologia a transferir será total, completo e suficiente para assegurar a obtenção das finalidades previstas e a autonomia indispensável para esses efeitos;

f. incluir garantia de que o fornecedor não poderá, a qualquer tempo, fazer valer quaisquer direitos de propriedade industrial que possam estar relacionados com o conteúdo da tecnologia transferida, exceto quanto a futuras inovações ligadas à mesma tecnologia, desde que regularmente protegidas no Brasil, com prioridade comprovada do país de residência ou domicílio do fornecedor, observado ainda o disposto na nota do sub-item c precedente;

g. fixar, no que se refere ao imposto de renda devido no Brasil, a responsabilidade de pagamento;

h. definir e explicitar outras responsabilidades e obrigações tanto do fornecedor, como do adquirente da tecnologia.”

Outra forma de intervenção Estatal sobre os contratos de transferência de tecnologia se dá através do controle de remessa de remuneração para o exterior, como objetivo de evitar a evasão de divisas e estabelecer o equilíbrio da balança

de pagamentos internacionais, dois dos objetivos políticos e econômicos do Estado.

Já na ordem internacional, os principais objetivos são harmonizar as legislações dos diversos países sobre o tema e regular a livre concorrência entre países membros de mercados comuns.

A intervenção se apresenta principalmente através de tratados internacionais, dos quais a Convenção de Paris, de 1883, é principal diploma legal. Abordou diversos aspectos de propriedade industrial e estabeleceu um rol de princípios e garantias mínimas a serem seguidas por seus signatários de forma a imprimir maior segurança referente aos processos de transferência de tecnologia. Destacam-se a instituição de da igualdade entre nacionais e estrangeiros oriundos de Estados signatários, proteção á marca notória e possibilidade de requerimento de patente em outros Estados-partes dentro dos prazos estipulados.

Devido à rapidez na mudança de tecnologias e intensificação do comércio internacional, as patentes se mostram insuficientes para garantir a proteção desejada. Neste sentido, o know-how passou a ganhar espaço por fatores como a publicidade da patente, tempo de obtenção e risco de benefício de concorrentes pela licença obrigatória²⁰.

Atualmente o principal acordo pertinente à propriedade intelectual é o TRIPS – Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights, que foi firmado ao final da Rodada do Uruguai do GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, órgão que foi substituído pela OMC – Organização Mundial do Comércio. Tal acordo dispõe sobre²¹:

- aplicabilidade dos princípios básicos da OMC e acordos internacionais sobre propriedade intelectual;
- nível mínimo de proteção à propriedade industrial;
- medidas práticas para conferir efetividade às disposições;

²⁰ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

²¹ LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. **O Brasil e a nova organização internacional do comércio: resultados da Rodada Uruguai**”, São Paulo, texto apresentado em conferência no Instituto de Estudos Avançados da USP, s.e, 25/05/1994, p.2, *apud* PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

- regras transitórias durante a implementação do acordo.

Outro ponto importante foi o tratamento dado ao know-how, como pode ser notado no artigo 39:

“Article 39

In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 *bis* of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

Is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

Has commercial value because it is secret; and

Has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.”

Vale ressaltar as diversas tentativas de legislação internacional no âmbito dos mercados comuns, que pretendem aumentar o fluxo de mercadorias e serviços mas instituindo regras mínimas para preservar a livre concorrência e harmonizando as distintas legislações sobre propriedade industrial. Vejamos, a seguir os dispositivos legais dos principais blocos econômicos da atualidade, começando pelo Mercosul, que apesar de atualmente não ter logrado a efetividade desejada, aborda a propriedade industrial no seguinte artigo²²:

²² Cláusula extraída do Tratado de Assunção, documento que originou o bloco econômico Mercosul.

“Artigo 1º - Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 199, e que se denominará ‘Mercado Comum do Sul’ (MERCOSUL).

Este mercado implica:

- A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países
(...)

(...)

- ...compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração.”

O NAFTA – Tratado de Livre Comércio da América do Norte, bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México, já estabelece regras mais específicas e contundentes. Isto se deve, em grande parte, interesse premente dos Estados Unidos em proteger suas empresas – as grandes investidoras e desenvolvedoras de tecnologia do mundo – e harmonizar as demais legislações do bloco já que seu próprio arcabouço jurídico sobre propriedade industrial inspira as demais legislações. Ainda, previu proteção ao know-how, como se infere no excerto abaixo:

“1. Cada una de las Partes proveerá a cualquier persona los medios legales para impedir que los secretos industriales se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales del comercio, en la medida en que:

la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

en las circunstancias dadas, la persona que legalmente tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.”

Na União Européia, observa-se o tratamento pormenorizado de questões como eliminação das restrições quantitativas, casos excepcionais e proteção da livre concorrência através da tutela da propriedade industrial em âmbito comunitário. Além disso, foi ainda mais longe e estabeleceu regulamentações dos contratos de licença de patentes e de transferência de know-how, controlando o conteúdo dos contratos a ponto de fixar cláusulas vedadas e permitidas²³.

²³ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

3. Cláusulas do Contrato

Para fins didáticos, seguiremos a classificação das cláusulas do contrato de transferência de tecnologia adotadas por Mauricio Prado²⁴, que as divide em centrais, complementares e usuais.

As centrais são aquelas relacionadas diretamente com transferência e exploração da tecnologia pelo receptor, quais sejam o objeto, definição da tecnologia, garantias de resultado, melhoramentos, território, sublicenciamento, assistência técnica e exploração mínima. As complementares englobam as cláusulas características dos contratos de transferência de tecnologia mas que não se relacionam diretamente com ela, tais como exclusividade, remuneração, confidencialidade, licença mais favorecida. Já as cláusulas usuais são as que se fazem presentes nos contratos internacionais em geral, e abrangem *hardship*, força maior, validade, termo inicial duração, renovação, arbitragem, foro, lei aplicável.

3.1. Objeto do Contrato

Adentrando a análise das cláusulas centrais, o objeto do contrato de transferência de tecnologia é a transferência definitiva ou provisória de direitos sobre determinada tecnologia, podendo ser composto por patentes ou know-how, por parte do transferente para o receptor mediante remuneração.

Se os direitos sobre a tecnologia forem transferidos de forma definitiva, haverá uma cessão definitiva dos direitos sobre a tecnologia e transmissão do know-how, não podendo haver qualquer restrição quanto à duração do direito de exploração por parte do receptor ou posterior transferência a terceiros. Caso haja cessão parcial dos direitos, o fornecedor transmite parte dos direitos e reserva outros para si, como nos casos de territórios em certos Estados são de atuação exclusiva do fornecedor ou peças que devem ser fabricadas pelo receptor para posterior compra exclusiva do fornecedor da tecnologia²⁵. Há ainda a possibilidade

²⁴ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

²⁵ MENDONÇA, J. X. Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 6ª edição, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, v.5, 1958, p. 162.

de celebrar-se um contrato de licença de uso da tecnologia, no qual se fixar um período para exploração da tecnologia, e, ao findo este prazo, obriga-se o fornecedor a sustar o uso da tecnologia²⁶.

3.2. Definição da tecnologia

A cláusula de definição da tecnologia visa a descrever e limitar o bem a ser transferido. Na prática, descreve-se pormenorizadamente os aspectos técnicos e econômicos da tecnologia, know-how e patentes envolvidas. Os contratos podem enumerar as patentes e documentos e suportes físicos a serem entregues, no caso de os processos ou produtos transferidos já serem identificados, como no exemplo²⁷:

I – DEFINITIONS

1.1 The expressions hereinafter defined, whenever mentioned in this agreement shall henceforth have the meaning given to them in this clause:

“PROCESSES” means systems, instructions, production methods, quality control and other means deemed necessary and currently employed by A for using and/or making the “PRODUCTS” and all the “TECHNICAL KNOWLEDGE”, either immaterial or about hardware, used in connection therewith, as described in ANNEX I hereto;

“PRODUCTS” means the materials mentioned in ANNEX II hereto, designed and/or made by A.

“PATENTS” means As inventions for use in civil construction, mentioned in ANNEX III hereto, which is the object of patents and utility models for in Brazil, all of which are known to the B;

“TECHNICAL KNOWLEDGE” means, in respect of the “PRODUCTS” and the “PROCESSES”, the knowledge, technical information, documents, used or to be used in the design, construction and use of the “PRODUCTS”, as exclusively described in ANNEX IV hereto.

²⁶ PRADO, Mauricio Curvelo. *Op. Cit.*

²⁷ Cláusula extraída de contrato de caso concreto.

Ocorrem também, casos em que a tecnologia deve ser aplicada em produtos ou processos a serem criados pelo transferente, o que dificulta sobremaneira a definição da tecnologia por exigir termos mais amplos. Requer maior cuidado na elaboração do contrato, sob pena de não ser possível definir a tecnologia em transferência. Por esta razão, é comum que se explicita no contrato algumas responsabilidades do transferente como assegurar que é titular sobre as patentes e que estão devidamente registradas e em vigor. que é titular dos direitos sobre o know-how, que desconhece terceiros pleiteantes da titularidade da tecnologia e que esta não infringe outra patente em vigor²⁸.

3.3. Melhoramentos

Esta cláusula obriga transferente e receptor, a repassarem um para o outro, os aperfeiçoamentos obtidos através do uso da tecnologia durante a vigência do contrato. Isto não obriga que deva o receptor investir em pesquisa para obtenção destes melhoramentos, somente explorar normalmente a tecnologia.

Com a utilização cotidiana da tecnologia transferida, é comum haver adaptações ou customizações para adequá-la às instalações ou processos do receptor, deste modo os melhoramentos acabam surgindo naturalmente. Na hipótese de os melhoramentos serem passíveis de registro de patente, geralmente se convencionou que a caso parte que pleitear a patente em território de atuação de outra, esta deve ter direito de usufruir o melhoramento. A cláusula que obriga as partes a repassar os melhoramentos obtidos tem a seguinte configuração²⁹:

Art. ... – IMPROVEMENTS AND CONTINUING KNOW-HOW

... 1 LICENSOR shall supply LICENSEE with any IMPROVEMENTS it will acquire on or before the expiration of the term of ... years from the EFFECTIVE DATE (IMPROVEMENTS EXCHANGE PERIOD).

LICENSOR hereby extends the scope of the license and non assertion clause under ... above to the IMPROVEMENTS.

²⁸ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

²⁹ SCAGLIONE, V. Plácido *et* Stefano SANDRI, **Licensing: aspetti técnico-giuridici, scelte di impresa, guida all'negoziazione e redazione degli accordi**, *cit.*, pp. 167-168. apud PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

2 LICENSEE shall supply to LICENSOR, without payment, any information relating to the IMPROVEMENTS under its control that will acquire on or after the EFFECTIVE DATE and until termination of the IMPROVEMENT EXCHANGE PERIOD.

Outro ponto importante na questão dos melhoramentos é a forma de sua troca. Pode-se optar pela transferência imediata após sua obtenção, ou ainda quando da realização de encontros anuais entre os técnicos das partes. Ainda, cumpre abordar que os melhoramentos podem ser transferidos tanto de forma gratuita, como mediante remuneração.

3.4. Garantias de Resultado

O simples fato de parte de a tecnologia ser protegida por patente já garante, ainda que parcialmente, resultados técnicos provenientes de sua utilização. Assim sendo, além de a patente ser pública e passível de avaliação antes da conclusão do negócio, sua para registrar-se uma patente é necessário que se demonstre sua utilidade.

Entretanto, a patente não é garantia suficiente de que os resultados econômicos pretendidos pelo receptor serão alcançados, até porque em contratos desta natureza a tecnologia se apresenta através de patentes conjugadas com o know-how. Desta forma, se a garantia for uma obrigação de meio, fica o transferente comprometido a empenhar seus melhores esforços para a consecução dos objetivos do receptor. Já se for uma obrigação de resultado, o transferente fica vinculado aos resultados estabelecidos no contrato, não bastando somente seus esforços ou melhores diligências. Para evitar problemas futuros, o ideal é que as partes discutam as possibilidades e expressem no contrato se a obrigação é de meio ou de resultado a vincule à garantia de resultado.³⁰

Desta sorte, o transferente deve se comprometer com que o receptor alcance os objetivos desejados mediante o uso da tecnologia a ser transferida. O

³⁰ Alguns países, notadamente aqueles dependentes e importadores de tecnologia, expressam em suas legislações a obrigatoriedade de a obrigação ser de resultado, ficando o transferente vinculado à consecução dos resultados presentes no contrato.

receptor, ao seu turno, é beneficiado na medida em que esta cláusula atesta a devida utilização e transferência da tecnologia além da autonomia em sua gestão. Por outro lado, tem o transferente a delimitação de suas responsabilidades, o que evita cobranças adicionais que estejam fora do contrato. Geralmente, as garantias mais comuns presentes nos contratos são³¹:

- a. a tecnologia é adequada à fabricação dos produtos compreendidos pelo contrato;
- b. o conteúdo da tecnologia transferida é completo e exato;
- c. a tecnologia viabiliza alcançar o nível prefixado de produção, nas condições especificadas pelo acordo;
- d. o pessoal do receptor será devidamente treinado para conhecer e operar a tecnologia.

3.5. Território

A delimitação geográfica do território geralmente segue a legislação aplicada à proteção das patentes, podendo garantir a exploração da tecnologia em todo o território nacional, bem como aceitar áreas menores.

Referente à atuação do receptor fora do território delimitado, a prática consagra as cláusulas que restringem a exportação, por parte do receptor, a países em que o transferente atue diretamente ou que haja concedido licença a terceiros³². Esta é a posição em países como Estados Unidos, Japão e Alemanha, notadamente exportadores de tecnologia. Outros, no entanto, adotam vedações deste tipo de cláusula, permitindo que o receptor explore diretamente qualquer outro terceiro mercado.

Em blocos econômicos evoluídos, como a União Europeia, as obrigações podem ser³³:

- a. de reciprocidade, visando a proteção dos territórios de licenciador e licenciado;

³¹ UNCTAD - Projeto de Código de Conduta em Transferência de Tecnologia

³² PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

³³ GAUDIN, Jaques-Henri. **Guide pratique de l'ingénieur des licences et des cooperations industrielles**. cit., p.132. *apud* PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

- b. de o licenciado não ingressar em territórios nos quais o licenciador tenha outro licenciado exclusivo;
- c. de as partes não ingressarem em territórios em que uma das partes tenha relações com terceiros comerciantes para os mesmos produtos.

Assim, a título ilustrativo teríamos a seguinte redação para esta cláusula³⁴:

“2. Territory

2.1 The Territory is the country of Brazil, where the Licensee is entitled to exploit the Know-How;

2.2 The Licensors Territory means territories in all other parts of the world in which the licensor has not granted any licenses and which it has expressly reserved for himself.”

3.6. *Sublicenciamento*

O sublicenciamento é a exploração indireta da tecnologia pelo receptor³⁵. Por ser um contrato *intuito personae*, em que características do licenciado são fundamentais para o sucesso do negócio, o licenciador não tem interesse em que esta tecnologia seja objeto de sublicenciamento. Tal ato pode causar ao transferente a diminuição do valor da tecnologia, danos à imagem e aumento da concorrência .

Entretanto, o sublicenciamento pode ser de grande valia para ambas as partes nos casos em que o licenciado não consegue cumprir a exploração mínima do contrato em curso, quando o licenciador de antemão pretende explorar a tecnologia através de vários licenciados ou ainda quando o receptor opta por uma estratégia descentralizado através de subsidiários sublicenciados.

Abaixo uma cláusula modelo referente ao sublicenciamento³⁶:

“Licensee may not sublicense any third party to manufacture, market, distribute, sell, or service the Product or any component thereof without obtaining the prior written consent of Supplier. All proposed sublicense

³⁴ Cláusula extraída de contrato de caso concreto.

³⁵ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

³⁶ ZAHAROFF, Howard G. **International licensing agreements**. Boston: Kluwer, 1992.

agreements shall contain provisions pursuant to which the sublicense agrees:

to maintain the secrecy of confidential information and to sign a Confidentiality Agreement substantially in the form of Section 10;

required for the full computation of the Cost of Sales of Products produced by such third party or the royalties due with respect to sales by such party, as appropriate, and to permit the inspection of such records and books of account in accordance with the procedures set forth in Section ... of this Agreement, at a location that is no less convenient for Supplier than the places of inspection specified in said Section...; and

to comply with and to perform the obligations delegated to it by Licensee under this Agreement as if this Agreement were binding on it. The execution of any assignment or sublicense by Licensee without Supplier's prior written consent shall constitute a default of this Agreement and shall be ineffective as against Supplier."

3.7. Assistência Técnica

Define-se como assistência técnica, na prática dos contratos em estudo, como o serviço de transmissão de informações e experiências técnicas de conhecimento público não protegidas por patentes e tampouco qualificadas como know-how³⁷, prestado pelo transferente ao receptor.

A assistência é classificada como obrigação de fazer e geralmente os contratos incluem a obrigação de sua prestação, vigência da obrigação, forma de prestação, competência técnica do pessoal, local, despesas e remuneração³⁸. A cláusula que origina tais obrigações tem a seguinte redação sugerida³⁹:

1. In order to Foster the Licensee's manufacturing utilization of the Technology and Improvements licensed under section, the Licensor shall, without charge other the reimbursement expressly provided in this

³⁷ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

³⁸ *Idem.*

³⁹ Cláusula extraída de contrato de caso concreto.

section ..., make available to the Licensee. the Licensor's technological personnel to render technological assistance for up to ten (10) man-days, to be scheduled at the Licensor's and the Licensee's mutual convenience, in each calendar year during which this Agreement shall be in existence. Within thirty (30) days of Licensor's submission of its invoice therefore, the Licensee shall promptly reimburse the Licensor for travel, lodging and other out-of-pocket expenses associated with the assistance.

3.8. Exploração Mínima

A exploração mínima é uma obrigação de fazer que incumbe ao receptor alcançar determinado patamar mínimo de exploração da tecnologia, podendo ser este patamar medido através de um volume ou por uma quantidade mínima comercializada.

Dentre os motivos pelos quais o transferente institui tal obrigação, pode-se destacar o interesse em garantir uma remuneração mínima se esta estiver vinculada a volumes mínimos produzidos ou comercializados, preservação do valor da tecnologia e a exploração do potencial de mercado da área territorial para qual a tecnologia foi transferida.

No caso de descumprimento há a possibilidade de estabelecimento de multas pecuniárias, perda da exclusividade ou até mesmo de rescisão do contrato.

3.9. Exclusividade

A cláusula de exclusividade garante a exploração da tecnologia a ser transferida a único receptor em determinado território. Para este, a vantagem reside no fato em que será o único detentor da referida tecnologia no território e, para o transferente, há uma remuneração correspondente a esta concessão.

Trata-se de uma obrigação de fazer e que pode apresentar duas variáveis, como ensina Maurício Prado⁴⁰:

⁴⁰ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

“a) a exclusividade “absoluta”, que implica a obrigação do transferente de não licenciar terceiros para explorarem a tecnologia no território do receptor, bem como de não realizar, por si próprio, sua exploração no referido território(...)

b) a exclusividade “relativa”, que institui, apenas, a obrigação do transferente de não licenciar terceiros para explorarem a tecnologia no território do receptor(..)”

No caso de descumprimento, o receptor incorre em grave perda de competitividade e, conseqüentemente, grandes prejuízos financeiros. Pode o receptor adotar medidas legais para impedir a utilização da tecnologia licenciada por terceiros ou, ainda, acionar os efeitos jurídicos originados do contrato entre ele e o transferente seja pela rescisão do contrato ou pleito por perdas e danos.

Abaixo consta uma possível redação da cláusula em análise:

“In accordance with the Grant if exclusivity in clause ..., Licensor shall not exploit, or allow any third party to exploit the Patents and Know-how in the Territory during this agreement.

If the Licensee believes that there is substantial infringement of any Licensed Patent by a third party and the Licensee submits (evidence) (documentary support) of such activity to the Licensor, the Licensor acting at its own expense and for its own account, shall bring suit to enjoin that infringement.”

3.10. Licença mais Favorecida

Esta cláusula dispõe que, caso o licenciador venha a acordar licença com terceiros em termos mais vantajosos, tem o licenciado a faculdade de modificar os termos do contrato para que sejam igualadas ao do licenciado mais favorecido.

O licenciado tem como objetivo assegurar sua igualdade em relação aos demais licenciados, no caso de licença não-exclusiva e, além disso, reduzir os custos da tecnologia. Já o licenciador tem seu poder de negociação com terceiros diminuído, tendo em vista a imposição de equiparação de condições entre os licenciados.

Dentre os fatores práticos, destacam-se a dificuldade em caracterizar o licenciado mais favorecido e a assunção dos encargos para que haja a equiparação. Abaixo se apresenta um modelo de cláusula⁴¹:

“In the event that the Licensor shall accord a license for any matter which shall be materially included in the Licensed Rights on royalty, payment or other readily economically measured terms more favorable to the third party licensee (“MFT”), then:

..1. the Licensor shall promptly notify the Licensee of any licensee so accorded and describe in the notice both the MFT and any obligations, duties, undertakings or other consideration to provided such party licensee; and

..2. the Licensee shall have ... (30) days to notify the Licensor whether the Licensee desires to have the MFT which can be accepted only if the Licensee shall agree (to the extent not already assumed in this License Agreement) to any additional obligations, duties or undertakings and to provide any consideration and to be provided by the third party licensee.”

3.11. Remuneração

Conforme os ensinamentos de Luiz Alfredo Paulin⁴², classificaremos a remuneração em:

- a. *regalias (royalties ou redevances)*, que são pagamentos de remuneração variável no curso do contrato;
- b. *remuneração fixa (lump sum ou forfait)*, podendo ser pagas a vista ou a prazo;

A remuneração variável gera insegurança para o transferente, que, aa defesa de seus interesses, deseja obter a maior remuneração no menor prazo possível de pagamento, sob a justificativa de investimentos em novas pesquisas tecnológicas.

⁴¹ Cláusula extraída de contrato de caso concreto.

⁴² PAULIN, Luiz Alfredo. **Contribuição aos estudos do contrato internacional de know-how**. São Paulo: tese de doutoramento, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1994.

Já a remuneração fixa, a ser paga quando da assinatura do contrato, expõe o receptor a uma grande insegurança, visto que a tecnologia ainda foi transferida e seu conhecimento até o momento ainda é muito superficial e impossibilitando uma análise profunda de custo x benefício.

Desta forma, por se tratar do “cliente” e com isto ter maior poder de barganha, na prática o receptor acaba impondo seus interesses em relação ao transferente e impõe a remuneração variável ou, quando muito, uma conjugação entre as duas formas. Assim, dilui-se o risco entre as partes e se viabiliza o negócio.

Os critérios mais comuns utilizados como forma de apuração da remuneração são⁴³:

- a. percentagem sobre a receita da venda dos produtos resultantes da transferência de tecnologia;
- b. percentagem sobre o lucro obtido com a comercialização do produto;
- c. valor fixo por unidade produzida;
- d. valor fixo por unidade vendida.

Uma questão importante diz respeito ao tipo de controle exercido pelo transferente sobre as contas do receptor, a fim de precisar a remuneração a ser recebida. Pode variar desde o fornecimento exclusivo de matérias-primas necessárias para a fabricação dos produtos à obrigação de o receptor entregar relatórios pormenorizados de produção ou vendas mensais, além de permitir que técnicos do transferente possam analisar os livros contábeis e outros documentos que comprovem o volume de produção ou vendas.

3.12. Confidencialidade

A inserção da cláusula de confidencialidade se faz necessária no contrato em estudo devido ao caráter sigiloso do know-how, vez que este não goza de proteção legal e é peça fundamental na transferência de tecnologia⁴⁴.

⁴³ PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

⁴⁴ BASSO, Maristela. *Op. Cit.*

Os aspectos da confidencialidade já abordados na fase de negociação – natureza da obrigação, conteúdo, vinculação dos funcionários das partes e garantias – continuam valendo quando do contrato firmado. A diferença, na seara contratual, é que tanto o transferente quanto o receptor estão necessariamente obrigados pelo dever de confidencialidade, situação que usualmente vincula apenas uma das partes na fase negocial.

Na transferência de tecnologia, os interesses pela confidencialidade sofrem uma pequena mudança. O receptor deseja preservar o know-how que agora está em sua titularidade e assim garantir sua vantagem competitiva, principalmente pela exclusividade. O transferente, por sua vez, continua interessado na confidencialidade de seus processos tecnológicos para garantir seu valor remuneratório e possibilitar novos receptores em outros territórios. Ambos também zelam pelo segredo com o intuito de trocar os melhoramentos obtidos como uso da tecnologia e assim aperfeiçoar a produção ou os produtos.

O seguinte exemplo ilustra a cláusula de confidencialidade na fase contratual⁴⁵:

All proprietary information disclosed by one party to the other and marked as confidential or proprietary shall be treated as confidential and not disclosed or transferred by the recipient to third parties, other than the recipient's agents and employees who need to know this information to serve the recipient and who are obligated to treat this information as confidential.

In addition, Licensee acknowledges that the Base Technology and New Developments of Supplier constitute trade secrets and proprietary properties of Supplier and agrees not to disclose or transfer such information or materials to any third person, nor use them in any manner except pursuant to this Agreement; and Licensee shall take the more stringent of reasonable measures, and the measures it uses to protect its own comparable information and material, to prevent this transfer and use, including without limitation restricting access to its employees who require

⁴⁵ Cláusula extraída de contrato de caso concreto.

access to serve Licensee and who are obligated to treat such information as confidential.

The foregoing non-disclosure provisions shall not apply to any information that is or becomes part of the public domain without breach of any obligation to the party owning such information.

4. Tipos de Contratos

4. 1. Pesquisa e Desenvolvimento (P & D)

Geralmente, a Pesquisa e Desenvolvimento, doravante chamada P & D, constitui-se como um dos principais custos das empresas. Estes setores são os destinatários de muitos dos recursos e, assim sendo, também responsáveis por grande parte do desenvolvimento e vantagem competitiva das empresas modernas. Por se tratar de um alto investimento e com risco bastante elevado, apenas as empresas com planejamento estratégico eficiente podem se beneficiar de seus potenciais resultados. Isto é mais flagrante quando o objetivo principal são novas tecnologias e novos produtos, justamente os que demandam maior dispêndio de capital e de tempo para consecução⁴⁶.

Portanto, a fim de diluir os custos de P & D e perpetuar políticas de aperfeiçoamento contínuo, as empresas investidoras necessitam buscar alternativas para a descentralização e remuneração pela pesquisa. Uma delas é a de estabelecer subsidiárias no exterior, especialmente em países em que há abundância de mão-de-obra qualificada e mais barata, e transferir suas linhas de produção para diminuir o custo final do produto. Ainda, é possível transferir a tecnologia ou parte dela a centros de pesquisas no exterior, com notável capacidade de pesquisa e custos mais acessíveis (centros de pesquisas, universidades, agências especiais), para que possam desenvolver e/ou aprimorar o produto ou parte dele de acordo com a demanda das empresas compradoras em sua localidade. Por fim, resta ainda a alternativa de "Corporate Venturing", podendo ser definido como a aquisição de uma pequena empresa por outra maior, com fins de cooperação para que a pequena alcance um objetivo benéfico para ambas. Nesta modalidade, a prática mostra que duas situações podem ocorrer: a empresa grande adquire a menor de forma predatória para adquirir uma tecnologia que não possui ou aumentar sua abrangência de marketing e distribuição; a empresa pequena tem seus projetos de P & D financiados pela injeção de capital da empresa maior e ambas alcançam seus objetivos. A chave deste tipo de

⁴⁶ ANTUNES, José Manuel Oliveira *et* MANSO, José António Costa. *Op. Cit.*

acordo é o equilíbrio entre as empresas e definição clara de seus objetivos, além de um suporte jurídico que retrate fielmente as intenções e preveja situações futuras.

4.2 Cooperação Empresarial (*Joint-Venture*)

Os acordos de cooperação empresarial são, por definição, aqueles que visam à partilha de know-how, patentes, licenças e tecnologias entre duas ou mais partes. Com este objeto, não estranha haver diversos tipos e formas para este tipo de contrato. Por essa variedade, no geral é classificada como contrato atípico, devido ao emaranhado de intenções e peculiaridades pertinentes a cada situação fática⁴⁷.

O tipo de acordo de cooperação mais comum atualmente é *Joint-Venture* ou *Joint-Enterprise*, englobando os seguintes tipos de acordo: desenvolvimento e troca de experiências, distribuição seletiva, fixação de preços e partilha de mercados (estes dois últimos condenados pela doutrina por serem uma tentativa de “cartelização” e dumping) ou ainda a integração das etapas da cadeia de produção e/ou distribuição, visando a ampliar a vantagem competitiva.

Este tipo de contrato caracteriza-se por uma das partes ser um investidor estrangeiro e a outra uma entidade local (empresas privadas ou públicas), sendo que esta última é dominante na participação dos capitais. Dentre as particularidades deste acordo estão a divisão dos custos, conhecimentos tecnológicos, gestão e risco financeiro. Adicionalmente, pode haver a *Joint-venture* de retirada progressiva, no qual o investidor estrangeiro realiza a transferência da propriedade para o agente local depois de determinado prazo.

Entretanto, algumas cláusulas antigamente comuns nos contratos de *Joint-ventures*, assim como em outros contratos que envolviam transferência de tecnologia, sofreram regulamentações rigorosas no sentido de proteger as empresas nacionais contra eventuais abusos de sócios investidores estrangeiros. Para exemplificar pode-se citar a cláusula de exclusividade de compra, já tratada

⁴⁷ STRENGER, Irineu. *Op. Cit.*

anteriormente e que garante ao investidor transferente da tecnologia a exclusividade de compra sobre os produtos produzidos com sua tecnologia, retirando a liberdade de venda de seu licenciado e auferindo dupla vantagem sobre ele: no repasse de tecnologia e na posterior compra da produção. Outra situação amplamente debatida é a dos acordos de distribuição exclusiva, que visa a limitar as importações paralelas, da mesma forma restringindo forçadamente o campo de atuação dos licenciados.

4.3. Contrato de Chave na Mão (Turn Key Contract)

Define-se por contrato de chave na mão aquele em que o fornecedor se compromete a entregar uma unidade fabril pronta para funcionamento ao investidor⁴⁸. O primeiro assume toda a responsabilidade pelo projeto, desde sua concepção até sua finalização, geralmente passando pela construção, compras de materiais e equipamentos, montagem da linha de produção e testes. O fornecedor, ao seu turno, quando muito se compromete a prover as matérias primas e o pessoal para trabalho na produção. O tipo do contrato em tela é comumente utilizado em grandes projetos industriais, projetos vultuosos muitas vezes frutos de programas de cooperação econômica entre países e instituições econômicas.

Temos como partes deste contrato o fornecedor e o cliente. Entretanto, aquele pode subcontratar outras partes, como consultorias técnicas ou construtoras, dando início aos problemas jurídicos que este contrato apresenta. Caso ele não possua a tecnologia a ser empregada no contrato, deve-se proceder a inclusão do detentor de tal conhecimento como parte no contrato. Há possibilidade de o cliente celebrar contratos em separado com o provedor do projeto e equipamentos industriais e para a construção e acabamento do espaço físico, o que acaba descaracterizando o contrato de chave na mão, vez que deve sempre ser um contrato combinado que contemple as instalações industriais, a construção e o fornecimento de equipamentos.

⁴⁸ ANTUNES, José Manuel Oliveira et MANSO, José António Costa. *Op. Cit.*

Quando as tarefas a serem desenvolvidas sob este tipo de contrato requerem várias empresas, estas devem se agrupar em forma de consórcio ou subcontratos de forma a serem responsáveis juridicamente perante o cliente.

Neste último caso, de subcontratação, o cliente celebra um contrato de chave na mão com o fornecedor, que por sua vez realiza subcontratos ora com o construtor, ora com o fornecedor de algum tipo de tecnologia. O importante é definir claramente a responsabilidade jurídica de cada integrante da relação, que geralmente fica entre cliente e fornecedor ou cliente, fornecedor e seus subcontratados. Cabe ressaltar que maior segurança jurídica se obtém quando o contrato é celebrado entre o cliente, seu fornecedor e toda e qualquer terceira empresa que venha a prestar algum tipo de serviço de relevância ao projeto, pela nítida vantagem de este responder diretamente ao cliente e não ficar somente vinculado ao fornecedor que geralmente o subcontrataria.

Ao realizar um contrato desta natureza, o cliente visa a reduzir seu esforço no acompanhamento e execução do projeto, deixando a cargo do fornecedor toda a organização e consecução. Portanto, a responsabilidade por atrasos e erros de execução deve ser assumida única e exclusivamente pelo fornecedor, daí a importância em firmar um contrato com o fornecedor e obrigá-lo a assumir a responsabilidade perante seus subcontratados ou, ainda, incluir estes na relação jurídica. Assim, nos casos de acionamento de garantia bancária por bom cumprimento do fornecedor, deve este responder integralmente perante o cliente e só após repassar o ônus aos seus subcontratados caso estes tenham sido os culpados pelo erro ou omissão causador da ação⁴⁹.

No tocante ao cumprimento, este assume papel principal nos contratos de chave na mão. Sempre que possível deve-se incluir cláusulas de bom cumprimento e estipular-se cláusulas indenizatórias no caso de descumprimento. Qualquer tipo de cláusula genérica deve ser evitada, aconselhando-se assim a inclusive quantificar a cláusula penal a fim de ressarcir justamente a parte penalizada. Dentre as razões mais comuns de descumprimento, destacam-se os

⁴⁹ GIBSON, David V. et SMILOR, Raymond W. **Technology Transfer in Consortia and Strategic Alliances**. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1992.

atrasos nos pagamentos por parte do cliente e atraso ou erros na execução do projeto, por parte do fornecedor. Por isto, o contrato deve prever juros de mora e possibilidade de suspensão de obras no caso de atraso no pagamento e uma indenização proporcional ao atraso e erro ocorridos na execução das obras, por parte do fornecedor.

4.4. Contrato de Gestão (Engineering)

O contrato de gestão é aquele no qual o licenciado cabe ao fornecedor (transmissor do conhecimento) organizar toda a estrutura do cliente (empresa contratante), incluindo a formação e treinamento de pessoal, excetuando-se apenas a instalação e os materiais. Diferencia-se do contrato de transferência de tecnologia *strictu sensu* na medida em que naquele o licenciado é uma entidade pré-existente, apesar de em ambos haver a transferência de know-how⁵⁰.

Pode ainda ser definido, de acordo com a doutrina, como um contrato cujo fim é obter uma indústria construída e instalada, implementado em duas fases: a de estudos e a de execução. O fornecedor responsabiliza-se pela concepção do projeto, construção da unidade fabril, instalação do projeto e testes industriais e compromete-se a entregar a indústria em funcionamento. A empresa contratante, por sua vez, disponibiliza todo o maquinário necessário à execução do projeto e a arcar com os custos acordados. Da mesma forma que no contrato anterior, a empresa fornecedora deve prestar caução como forma de garantia contra atrasos ou erros na execução do projeto.

Do ponto de vista jurídico, o contrato de gestão (engineering) é considerado um "contrato atípico da espécie contrato misto, no entendimento de que resulta da justaposição de prestações características de vários contratos típicos. Alguns autores qualificam-no, todavia, como empreitada em modalidade especial, e outros acham que se funde com a venda (empreitada mista) formando uma entidade original"⁵¹.

⁵⁰ STRENGER, Irineu. *Op. Cit.*

⁵¹ GIBSON, David V. et SMILOR, Raymond W. *Op. Cit.*

Geralmente adota-se este contrato nas áreas de tecnologias específicas e que precisam não apenas ser repassadas, mas implantadas pelo fornecedor em todos os aspectos do processo produtivo, sendo necessário que a empresa detentora do conhecimento assuma a responsabilidade pela gestão do negócio de modo a garantir os resultados. São comuns as sociedades de engineering que comercializam seus projetos com garantia de concretização, utilizando-se para tanto este tipo de contrato, utilizando-se, para tal, empresas associadas ou subcontratadas. Podem realizar todo o processo de engineering, da concepção do projeto à sua execução, originando o contrato de chave na mão. Ainda, podem avançar e realizar inclusive a fabricação do produto, configurando um novo contrato atípico conhecido como chave na mão.

4.5. Contrato de Transferência de Tecnologia

Contratos de transferência de tecnologia são aqueles em que há transferência de conhecimentos técnicos específicos, associado a determinado know-how³, com fins a criar, desenvolver, aperfeiçoar determinado processo ou produto. Pressupõe-se como partes um detentor e fornecedor da tecnologia e seu know-how⁵², e, de outro, um receptor e cliente que deseja usufruir dela para seu benefício. Neste tipo de contrato, também chamado de licenciamento, são facultados direitos pelo provedor da tecnologia, ou licenciador, para o seu receptor, ou licenciado, a fim de que este possa explorar industrial e comercialmente o know-how ou produto com marca registrada e/ou patente mediante um contrato.

Com efeito, é um acordo de vontades em que uma das partes se obriga, mediante contrato, a transmitir um conhecimento técnico de determinado processo ou produto, só por ela conhecida a uma outra parte, para que esta última obtenha algum tipo de vantagem competitiva⁵³.

Em troca da transmissão da tecnologia, o licenciado compromete-se a efetuar um pagamento, que pode variar de acordo com o tipo de produto ou

⁵² PRADO, Maurício Curvelo. *Op. Cit.*

⁵³ ANTUNES, José Manuel Oliveira et MANSO, José António Costa. *Op. Cit.*

empreendimento. Os mais comuns são um valor fixo semestral ou anual pelo uso da licença, valor fixo pelo volume de vendas (por unidade produzida), valor sobre o volume fabricado ou ainda sob a forma porcentagem substituindo o volume. Nos casos das joint-ventures pode ocorrer de remuneração pela licença se por meio de participação do licenciador no capital social do licenciado⁵⁴.

A transferência da tecnologia pode se dar de diversas formas² na prática e, conseqüentemente, o instrumento jurídico sofrerá variações significativas. Dentre as mais comuns estão a importação, geralmente de bens de capital ou equipamento fixo, de modo a imobilizar esta tecnologia ao adquiri-la; investimento direto, por parte do fornecedor da tecnologia, em empresas para implantação de processos produtivos mais modernos; transferência de tecnologia ou licenciamento, através do qual é transmitido o conhecimento sobre processos de produção ou direito à utilização de certa marca em troca de pagamentos de variadas formas.

Nas lições de Orlando Gomes “o contrato de know-how, consiste num acordo de vontades pelo qual uma pessoa, física ou jurídica, se obriga a transmitir a outro, para que os aproveite, os conhecimento que tem de processo especial de fabricação, informação, ou práticas, originais e só por essa pessoa conhecidos. Por diversos modos ocorre a transmissão: mediante simples entrega de planos, desenhos ou outros papéis, através de fornecimento do material que incorpore os conhecimentos ou finalmente, pelo ensino prático de sua aplicação, seja por meio de técnicos enviados para esse fim, seja pela admissão, na própria fábrica, de pessoas designadas para aprender, praticando, o processo de fabricação.”⁵⁵

Know-how não se confunde com segredo de fabricação nem com prestação de assistência técnica. O segredo de fabricação é uma invenção patenteada que só o dono da patente utiliza como exclusividade, sem transmiti-lo, portanto, a ninguém. Já o know-how não constitui segredo absoluto, sendo, por isso mesmo, objeto de transmissão por via de contrato através do qual é revelado à outra parte um processo de fabricação que não conhecia e passa a utilizar.”

⁵⁴ STRENGER, Irineu. *Op. Cit.*

⁵⁵ GOMES, Orlando. **Contratos**. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1966.

Tampouco se pode confundir o contrato de know-how com o de assistência técnica, tendo em vista que este é, como aquele, um diferente aspecto do contrato de transferência de tecnologia. Ora, por assistência técnica tem-se uma prestação de serviços, já o know-how é o conjunto de conhecimentos que se pretende transmitir.

Portanto, resta claro que a tecnologia pode ser comercializada principalmente sob a forma de bens, através da venda do qual a transfere para o comprador; prestação de serviços, transmitindo-a de um fornecedor de tecnologia para um receptor na medida da prestação deste serviço; transferência de tecnologia pura, objeto desta parte do estudo, em que se transfere a tecnologia mediante remuneração, sem a venda de bens ou prestação de serviços. Esta última pode acompanhar uma das duas outras formas anteriores, originando um contrato misto de transferência de tecnologia⁵⁶.

Em grande parte dos países, mais notadamente na Europa, classificam-se como transferência de tecnologia as seguintes operações⁵⁷:

- “- Transmissão de direitos de propriedade intelectual ou industrial”;
- Transmissão de know-how;
- Elaboração de projetos técnicos e atividades de engineering;
- Prestação de serviços de assistência técnica associados a essas transações, bem como outras modalidades de assistência técnica relacionada com a atividade da empresa cessionária. Fica excluída a assistência técnica relacionada com a formação de pessoal e com a construção ou manutenção de unidades industriais, bens de equipamento ou infra-estruturas, desde que envolvam pagamentos de ou para o exterior superiores a 10.000 contos por ano.”

Outro aspecto fundamental nos contratos de transferência de tecnologia é a interpretação utilizada. Para evitar dúvidas e litígios desnecessários, devem as partes acordar algumas definições básicas, seguindo a técnica contratual norte-americana, dentre as mais importantes:

⁵⁶ GIBSON, David V. et SMILOR, Raymond W. *Op. Cit.*

⁵⁷ ANTUNES, José Manuel Oliveira et MANSO, José António Costa. *Op. Cit.*

- a. Produtos: designam os materiais citados no contrato, concebidos e fabricados segundo as técnicas do licenciador (também definidas no contrato) e as peças componentes e acessórias destes.
- b. Os produtos, incluem igualmente as modificações ou aperfeiçoamentos que lhe possam vir a ser introduzidos, sob reserva de que as modificações ou aperfeiçoamentos desenvolvidos pelo licenciador só entrarão no quadro do contrato na medida que eles derivem de PRODUTOS existentes no momento considerado, sem conduzirem a grandes modificações na concepção e/ou nas características principais destes.
- c. Técnicas: designam o conjunto dos dados, métodos, procedimentos e dispositivos patenteados ou não, que durante a vigência do contrato são ou serão aplicadas pelo licenciador na concepção, cálculo, produção, instalação, comercialização e utilização dos PRODUTOS, e que o licenciador terá o direito de comunicar ao licenciado.
- d. Documentação: designa o conjunto dos dados de concepção, desenhos, especificações, instruções e outros documentos, relativos à aplicação das “TÉCNICAS” que estão ou estarão, durante a duração do contrato disponíveis nos dossiers do licenciador, utilizados nos serviços para a produção comercial corrente dos produtos, e sejam necessários ou úteis ao licenciado para realizar o seu programa na aplicação do contrato.
- e. Patentes: designa o conjunto dos pedidos de patente cobrindo as invenções aplicáveis aos Produtos e as patentes correspondentes, que foram ou serão depositadas pelo licenciador no país do licenciado durante a vigência do contrato.
- f. Território: designa o limite geográfico no qual o licenciado pode fabricar, e comercializar os Produtos⁵⁸.

⁵⁸ GIBSON, David V. et SMILOR, Raymond W. *Op. Cit.*

Outras cláusulas que se fazem necessárias para que o contrato ofereça o mínimo de segurança jurídica às partes são⁵⁹:

“The license period of Contract shall extend for X years, and will be automatically extended for periods of X years, unless an advance notice of termination is received by the other party at least X months prior to the end of the license period in effect.

The licensor shall secure patent protection his territory and other countries as it deems necessary for it’s inventions.

Upon request by licensee, the licensor, at it’s expense, shall make available under the Contract to licensee, licensor know-how, ion it’s existing form, as may reasonably be utilized by licensee in manufacturing Licensed Products:

Product specifications and preliminary design criteria, material selection, prototype manufacture, prototype testing, product selection, product design criteria for production, and techniques for estimating product, tooling costs and general information and technical assistance on software use for the Licensed Products.

Plant requirements and facilities (buildings, utilities, and capital equipment specifications), establishment of manufacturing procedures, design of tooling, planning and scheduling of tool manufacture, plant layout, and material handling.

Selection and evaluation of suppliers, purchased materials and equipment.

Quality control and testing of material, subassemblies and finished products, production planning and inventory control, metal forming and assembly techniques, finishing techniques, quality control, and shipping preparation procedures.

The licensor could provide Special Services, including original engineering studies pertinent to the utilization of licensor know-how, at prices to licensee mutually agreed upon in advance, Such Special Services

⁵⁹ ANTUNES, José Manuel Oliveira et MANSO, José António Costa. *Op. Cit.*

could include but not necessarily be limited to drawings, consultation and studies concerning:

Licensee products, either as drawings, prototypes, or production models, and improvements therein and there-for;

Licensee manufacturing operations and recommendations to improve quality, increase production, and eliminate unnecessary manpower;

Licensee proposed operations with the aim of recommending and/or specifying the most appropriate equipment in terms of initial cost, maintenance, expected life, production requirements, and availability of service;

Purchasing services;

Engineering, development, and testing studies originated and specifically performed for, and at the request of licensee; and

Use of advanced computer programs for computer-aided design/computer-aided manufacturing, finite element analysis, structural analysis, purchasing, storage, preparation of proposals and other purposes;

5. Conclusão

O objetivo deste estudo foi abordar os aspectos jurídicos dos contratos internacionais de transferência de tecnologia sob um enfoque prático e negocial. Desde a fase das tratativas, procurou-se enfatizar os riscos para as partes e as suas conseqüências jurídicas.

O transferente da tecnologia busca remuneração pelo fruto de seu investimento em pesquisa e a conquista de novos mercados, mas teme a perda do controle e a concorrência dos possíveis receptores. Já este, almeja a inovação tecnológica que lhe dará vantagem competitiva e a capacitação para controlar a tecnologia, mas não quer incorrer em uma dependência perpétua em face ao transferente nem tampouco sofrer prejuízos com uma transferência inadequada.

Ao iniciarem as negociações, as partes enfrentam o conflito de interesses referente à revelação das informações estratégicas de ambas que, apesar de serem vitais para um maior embasamento e avanço nas negociações, podem revelar dados indesejados e que ponham em perigo o sucesso do negócio.

Após esta fase, foram abordados os limites estabelecidos pelas ordens nacional e internacional á formação dos contratos desta natureza. No âmbito nacional, os principais limites são as normas cogentes, o controle Estatal na formação e execução dos contratos, banindo cláusulas abusivas e regulando outras e o controle sobre as remessas de remuneração. A ordem internacional limita os contratos principalmente através de tratados e convenções internacionais e pela atuação de órgãos como a OMPI, TRIPS ou legislações de blocos econômicos.

Ao superar a fase de negociações e atentar aos limites jurídicos estabelecidos, as partes partem para a redação do contrato. Nesta fase, deve-se reunir as informações obtidas na negociação e vinculá-las aos objetivos desejados, sempre se adotando uma visão de longo prazo. As cláusulas classificadas como centrais: objeto, definição de tecnologia, garantia de resultado, melhoramentos, território, sublicenciamento assistência técnica e exploração mínima devem receber especial atenção pois estão relacionadas com a

tecnologia. Qualquer inobservância de detalhes pode causar sérias perdas a ambas as partes.

Por fim, percorremos superficialmente os principais contratos que envolvem transferência de tecnologia como objetivo de contextualizar e imprimir um caráter prático ao tema em estudo. Desta forma, abordamos os seguintes contratos: pesquisa e desenvolvimento (*R&D*), cooperação empresarial (*joint-venture*), contrato de chave na mão (*turn-key contract*) e contrato de gestão (*engineering*).

Com isto, pretendemos alertar sobre os riscos e limites presentes em cada fase da formação dos contratos de transferência de tecnologia, bem como esclarecer o conteúdo das cláusulas e ilustrar o seu uso prático.

6. Bibliografia

ANTUNES, José Manuel Oliveira et MANSO, José António Costa. **Relações Internacionais e Transferência de Tecnologia: o contrato de licença**. Coimbra: Almedina, 1993.

BAPTISTA, Luiz Olavo. **Dos contratos internacionais: uma visão teórica e prática**. São Paulo: Saraiva, 1994.

BASSO, Maristela. **Contratos Internacionais do Comércio: negociação, conclusão e prática**. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

FOGLIO, Antonio. **Il commercio estero delle tecnologie, dei progetti industriali e dei know-how**. Milão: FrancoAngeli / Azienda moderna, 1992.

GAUDIN, Jaques-Henri. **Guide pratique de l'ingénieur des licences et des cooperations industrielles**. Paris: Litec, 1993.

GIBSON, David V. et SMILOR, Raymond W. **Technology Transfer in Consortia and Strategic Alliances**. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1992.

GOMES, Orlando. **Contratos**. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1966.

GILBERT, Louis. **Les problèmes techniques et commerciaux poses par la communication de know-how**. Montpellier: Libraries Techniques, 1979.

LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. **O Brasil e a nova organização internacional do comércio: resultados da Rodada Uruguai**", São Paulo, texto apresentado em conferência no Instituto de Estudos Avançados da USP, s.e, 25/05/1994.

MAGALHÃES, José Carlos de. **O controle pelo Estado da atividade internacional das empresas privadas**, in *Direito e Comércio Internacional: tendências e perspectivas*, São Paulo: LTR, 1994.

MENDONÇA , J. X. Carvalho de. **Tratado de direito comercial brasileiro**. 6ª edição, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, v.5, 1958.

PAULIN, Luiz Alfredo. **Contribuição aos estudos do contrato internacional de know-how**. São Paulo: tese de doutoramento, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1994.

PRADO. Mauricio Curvelo. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia: patente e know-how**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

SCAGLIONE . V. Plácido *et* Stefano SANDRI, **Licensing: aspetti técnico-giuridici, scelte di impresa, guida all'negoziazione e redazione degli accordi**. Roma: IPSOA, 1990.

STRENGER, Irineu. **Contratos Internacionais do Comércio**. 4. ed. São Paulo: LTr, 2003.

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO). **Guidelines for the acquisition of foreign technology in developing countries**. New York: Nações Unidas, ID/98, 1973.

———. "Guide to guarantee and warranty provisions in transfer-of-technology transactions". New York: Nações Unidas, ID/98, 1973.

ZAHAROFF, Howard G. **International licensing agreements**. Boston: Kluwer, 1992.