UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
SETOR DE CIENCIAS JURIDICAS
CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Dissertação de Mestrado
Orientador: Prof. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto
Mestranda EUNICE FUMAGALLI MARTINS E SCHEER

CURITIBA - MARÇO - 1989

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

por

EUNICE FUMAGALLI MARTINS E SCHEER

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre, no Curso de Pós-Graduação em Direito, do Setor de Ciências Jurídicas, da Universidade Federal do Paraná, pela Comissão formada pelos professores:

Orientador: _____
Prof.Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto

_____

_____

Curitiba, de de 1991.

SUMARIO

Introdução/1

Considerações básicas ao estudo da transferência de tecnologia/6

O enquadramento jurídico da tecnologia e dos atos que importam em sua transferência/21

O tratamento internacionalmente conferido á transferência de tecnologia/60

Transferência de tecnologia no Direito brasileiro/80

Conclusão/120

Bibliografia/124

Indice/129

INTRODUÇAO

Nas ultimas décadas tem-se abandonado a interpretação do desenvolvimento econômico como puro e simples processo de acumulação de capitais. Sem desprezar a importância desse elemento, tem-se observado que a maior parte dos aumentos quantitativos da produção e de suas modificações qualitativas decorrem do emprego de novos conhecimentos aplicados à atividade produtiva.

A aplicação da tecnologia tem lugar, em grande parte, através do intercâmbio entre os agentes produtores e os aplicadores de técnicas, por mecanismos que devem ser amparados pelo Direito.

Daí decorre a constatação de que a elaboração de instrumentos que facilitem e que coordenem a circulação de tecnologia, constitui uma das condições essenciais ao processo de crescimento do sistema produtivo.

A circulação de tecnologia, quanto aos sujeitos que a promovem pode ser classificada em quatro diferentes grupos (1): a) as transmissões que se passam no interior de países com economias desenvolvidas, entre os setores de pesquisa e aqueles que, dotados de capital e meios de aplicação, podem aplicar com proveito os conhecimentos e novas técnicas desenvolvidas; b) as operadas entre pessoas de diferentes países desenvolvidos e que, na

---

1 - CABANELLAS, Guillermo - Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnologia, p.8; FERRER, Aldo - Tecnologia, Divida Externa e Desenvolvimento Nacional, p.45

atualidade, colocam países como os Estados Unidos da América e o Japão em posição de preeminência no comércio internacional de tecnologia, em relação, até mesmo, a outros países industrializados; c) as transmissões que se passam entre Estados capitalistas e os de economia centralizada e que, pelas diferenças dos sistemas jurídicos de ambos os grupos, apresentam problemas peculiares e, por fim, d) as transmissões que se passam entre pessoas de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.

Este último grupo de relações representa um volume crescente de questões jurídicas, posto que é tonificado pela inferioridade tecnológica do segundo grupo de países e pela necessidade de aproximação de sua capacidade produtiva à dos países desenvolvidos. As novas tendências do comércio e produção mundiais, impulsionadas pela revolução tecnológica provocaram grandes diferenças entre os níveis de bem estar vigentes entre os países desenvolvidos como os Estados Unidos da América, os da Europa Ocidental e o Japão e os países em via de desenvolvimento como os da América Latina, Asia e Africa. Fatos como esse têm provocado modificações profundas nas relações que envolvem partes desses dois grupos de países. Os países industrializados têm mostrado um crescente declínio de interesse pelo Terceiro Mundo, no tocante ao comércio e a investimentos, ao mesmo tempo em que têm sido cada vez menos dependentes dos insumos provenientes de economias em via de desenvolvimento da América Latina, Asia e Africa. Isso só aumenta o abismo no tocante ao nivel de desenvolvimento e progresso entre esses dois grupos e a dependência dos países pobres da tecnologia produzida pelos

países ricos. Como consequência, o grupo de países desenvolvidos tende a impor uma política e um Direito protetores de seus próprios interesses e mantenedores da situação de dependência.

O presente estudo, abstendo-se das questões que se cedem o marco do Direito Privado, tem por objeto especificamente o tratamento conferido pelo Direito às transferências de tecnologia que envolvem sujeitos de países em desenvolvimento, como o Brasil.

Nessa linha, enfoca os mecanismos adotados pelas legislações nacionais e, especialmente a brasileira, para neutralizar ou amenizar os efeitos do desequilíbrio de poder entre os produtores e os dependentes de tecnologia.

Embora não se ignore as operações de circulação interna de tecnologia, tampouco os contratos de exportação, cujo volume é bastante reduzido, maior distinção é dada às operações de importação de tecnologia que, em verdade, representam a maior parte das relações jurídicas nessa área, bem como mais detalhado tratamento pelas legislações nacionais dos países em desenvolvimento.

CAPITULO I
CONSIDERAÇÕES BASICAS AO ESTUDO DA TRANFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

SEÇÃO 1 - O QUE SIGNIFICA A PALAVRA "TECNOLOGIA"

§ 1 - O CONTEÚDO DA EXPRESSÃO

Não apenas por razões metodológicas mas também em decorrência do escasso tratamento conferido pelo Direito brasileiro ao tema, impõe-se, antes de mais nada, uma averiguação do significado ou do conteudo que se esconde atrás do termo genérico "tecnologia". Já os primeiros contatos com o tema permitem constatar que tanto uma patente de invenção, como um contrato de prestação de serviços técnico-profissionais especializados, contêm ou podem conter tecnologia, e isso induz fatalmente à tentativa de localizar um denominador comum a todas as formas pelas quais a tecnologia pode se apresentar.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento assim se refere a tecnologia: "Tecnologia é usualmente aludida de uma forma vaga, dispersiva e cercada de mistério. Todavia o conceito de tecnologia não é vago nem misterioso"(2). Aquela entidade define tecnologia como um "fator essencial de produção e como tal é comprada e vendida no mercado internacional como uma mercadoria "(2). Assim, a tecnologia ora se apresenta

---

1- Conforme Guidelines for the Study of Transfer of Technology to the Developing Countries, p. 5 § 17. O texto original tem o seguinte teor: "Technology is often referred to in a vague and diffuse way and surrounded by mistery. Yet the concept of technology is neither vague nor mysterious".

2- "An essencial input of production, and as such as it is bought and sold in the world market as a commodity".

como um fator de produção, ora como mercadoria e, nesta condição, passível de ser negociada no mercado.

As operações de comércio de tecnologia podem realizar-se de três maneiras diferentes dependendo do tipo fundamental da tecnologia (I) que se está a comerciar:

a) Tecnologia incorporada ao capital ou "capital embodied" e nesse caso, sua transferência dá-se através da venda de bens de capital ou bens intermédios e se rege normalmente pelas normas que regulam a compra e venda de bens móveis o que, de certa forma, exclui essa espécie de tecnologia do âmbito de interesse deste estudo (4).

b) Tecnologia desincorporada ou "desembodied", aquela desprovida de suporte corpóreo. A transferência dá-se pela transmissão de informações de natureza técnica comercial ou industrial, protegidas ou não pelo direito de propriedade industrial.

c) Tecnologia incorporada à pessoa ou "human embodied", que se transfere sob a modalidade de trabalho humano, de regra altamente qualificado. For sua natureza, é tecnologia não patenteável, posto que não é possível representá-la em plantas ou projetos. Nesse tipo de tecnologia se enquadram todos os conhecimentos que alguém possa ter sobre fórmulas ou processos industriais, inclusive, inclusive aqueles que costumeiramente são chamados de "know how". Na verdade o "know how", expressão

---

I- HALTY-CARRÉRE, M., apud SANTOS, Antonio Marques dos - Transferência Internacional de Tecnologia, Economia e Direito - Alguns Problemas Gerais, p. 215.

4- Vale ressaltar, no entanto, que no direito brasileiro, a tecnologia incorporada ao capital pode ser vislumbrada como objeto de contrato de cooperação técnico-industrial, nos termos do Ato Normativo 15/75 item 5.1.

da lingua inglesa advinda de "to know how to do it" que significa "saber como fazer", surgiu como conhecimento acessório ou complementar, necessário à efetiva exploração de uma patente. Posteriormente acabou por ser concebido como tecnologia independente, autônoma da patente e ligada à pessoa dotada do conhecimento de "como fazer" (5).

A distinção que aqui se faz não significa que tais expressões de tecnologia estejam necessariamente divorciadas umas das outras. Ao contrário, na maioria das vezes, a tecnologia sobre determinado objeto apresenta-se na forma de um conjunto de conhecimentos mesclados de tecnologia incorporada e desincorporada. Assim também a tecnologia desincorporada pode ser constituida tanto por fórmulas ou planos, passiveis de ser expressos em documentos,quanto por conhecimentos pessoais, insuscetiveis de representação gráfica ou literal.

Outro dado relevante na compreensão do conteudo da expressão "tecnologia" é a observação dos elementos componentes da tecnologia industrial, conforme indicação da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio

---

5- Fran Martins, em Contratos e Obrigações Comerciais, cuida em distinguir o "know how" da invenção e da assistência técnica: "Não se confunde, evidentemente, o "know how" com a invenção. Essa é uma criação nova do espirito humano, enquanto que o "know how" é basicamente um processo de realização de produto, de maneira original e secreta. Por isso a invenção é patenteável, enquanto o "know how" não o é. Patenteado o procedimento perderia sua valia, pois se tornaria de conhecimento publico, isto é, seria conhecido de terceiros, quando o "know how" é eminentemente privado. (p.597) (...) "Paul Démin simplifica a diferença entre o contrato de "know how" e a assistência técnica mostrando que no primeiro se faz a transferência de um bem imaterial, transferência essa muito pró ima da locação (já que o "know how" é quase sempre transferido por tempo determinado) enquanto a assistência técnica é uma prestação de serviços". (p.595)

e Desenvolvimento:

a) Estudos de viabilidade, estudos de mercado e outros estudos de pré-investimento;

b) Determinação da gama e seleção das técnicas de produção;

c) Processos industriais;

d) Desenho de "engineering" (6);

e) Construção e instalação de fábricas;

f) Formação de pessoal técnico e de direção;

g) Direção e funcionamento das instalações de produção;

h) Informação sobre comercialização de produtos;

i) Melhoramentos dos processos de produção e concepção dos produtos.

Mas, da análise de tais componentes heterogêneos verifica-se a extrema dificuldade na obtenção do elemento comum desejado. Já se tentou reunir as variadas manifestações de tecnologia sob a sigla única de "informação". Mas tal tese esbarra em argumentos bastante lógicos (8) quais sejam:

a) as patentes, que são veículos de transmissão de tecnologia, nem sempre contêm as informações suficientes para a efetiva exploração do processo ou produto

---

6- Antonio Marques dos Santos, na obra citada, p. 216, menciona conceitos de "engineering" e, dentre eles, um conceito elaborado por um grupo de juristas como sendo um conjunto de "prestações de caráter intelectual que consistem no fornecimento de idéias, de concepções ou de conselhos, baseados num estudo geral ou num estudo pormenorizado de um projeto".

7- SANTOS, Antonio Marques dos - Idem p. 217 e ss.

patenteado.

b) artigos e estudos publicados em revistas cientificas podem conter informações sem conter necessariamente tecnologia;

c) além disso, existe tecnologia desprovida da proteção outorgada nas formas tradicionais do direito da propriedade industrial, cujo meio de defesa contra a imitação ou a espionagem consiste exatamente na sua caracteristica de segredo. O inventor ou dententor a mantém guardada, sem publicá-la. Nestes casos a tecnologia é informação apenas para o seu inventor ou detentor.

Demais disso, a publicidade e a informação sobre a tecnologia, argumento regularmente invocado para a defesa do sistema de patentes, não parece ter mais o mesmo caráter convincente, em fase da crise do sistema de patentes de que se tratará oportunamente.

For tudo isso depreende-se que pode haver tecnologia sem informação e que pode haver informação sobre certa técnica sem que isso implique, necessariamente, acesso à tecnologia, tendo restado infrutifera a busca pelo elemento identificador comum a todas as formas de tecnologia.

§ 2 - CONCEITOS DE TECNOLOGIA

A ausência de um elemento comum das diferentes formas de manifestação de tecnologia, aliada ao caráter incessantemente mutável da técnica, tem impedido não só uma delimitação ta ativa do contéudo de "tecnologia" mas, também, dificultado grandemente a formulação de um conceito

satisfatório que possa agasalhar todas as suas hipóteses correntes e prováveis. Talvez por isso os autores têm evitado a elaboração de um conceito ou, quando muito, têm formulado conceitos genéricos, tal como: "Se pode dizer que a tecnologia é o conjunto ordenado, organizado e sistemático de conhecimentos, empregados na produção e comercialização de bens e serviços, integrado não só por conhecimentos científicos, como também por conhecimentos empíricos" (8). Ou, ainda, a tecnologia compreende "todo conhecimento especializado, publico ou não, protegível por patentes ou não, aplicado direta ou indiretamente no processo produtivo de mercadorias ou na prestação de serviços com o mesmo relacionada, mediata ou imediatamente" (9).

Desses conceitos decorre automaticamente a exclusão daqueles conhecimentos desprovidos da possibilidade de exploração econômica. É o caso de descobrimentos arqueológicos ou históricos que, embora possam ser necessários a satisfazer a curiosidade ou o desejo de conhecimento de certa categoria de pessoas, não podem ser considerados como meios necessários para a produção de bens ou de serviços. Não se desconsidera o fato de que o poder publico ou instituições privadas podem, em determinadas circunstâncias, dispender somas muito significativas para a obtenção desse conhecimento, mas de qualquer maneira falta-lhes a relação previsível com operações produtivas definidas. Embora tais conhecimentos possam ser objeto de tutela jurídica é necessário que o

---

8- SLAME, Maria Cristina - Transferência de Tecnologia, p.6

9- OLIVEIRA, Fernando A. Albino de - Aspectos Econômicos e Fiscais da Transferência de Tecnologia, RDF 76, p. 269.

sejam de forma distinta daquela conferida à tecnologia, que conta como elemento essencial a possiblidade de e ploração econômica.

§ 3 - FREPONDERANCIA DA TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Embora não se encontre nenhum argumento plausi.el para tanto, certos conhecimentos, ainda que dotados de significação economica, costumam ser e cluidos da noção genérica de tecnologia, por não terem aplicação estritamente industrial, (10). É o caso de conhecimentos relacionados com práticas empresariais, como fórmulas de escrituração, esquemas publicitários, e outras informações que, de uma forma ou de outra são passiveis de aplicação atual ou potencial na prática ou aprimoramento do comércio ou outras ati.idades não industriais.

É verdade que a tecnologia aplicada à industria tem despertado maior interesse e se constituído em objeto de maior in.estigação, provavelmente por significar o volume maior das transferências, especialmente daquelas que envolvem pessoas de paises subindustrializados como receptores de tecnologia. A falta de prioridade da tecnologia empresarial parece justificar a ausência de interesse na sua aquisição, principalmente pelos paises em desenvolvimento. Faises pobres preferem limitar a importação apenas à tecnologia direta e imediatamente relacionada com o incremento da produção e, assim, não onerar sua balança de pagamentos com a importação de tecnologia não considerada imediatamente necessária ao desenvolvimento econômico.

10- Vide Guillermo CABANELLAS de Las Cuevas - Regimen Juridico de los Conocimientos Tecnicos, p. 35 e ss.

Assim, é a tecnologia industrial que tem despertado, mundialmente, maiores interesses e conflitos, daí porque as legislações regionais e nacionais limitarem-se a regular, de forma especifica, a tecnologia industrial e sua transferência. For esse motivo o presente estudo considera basicamente a tecnologia industrial, muito embora, como se adiantou, não seja possivel ignorar a possibilidade de outras formas de tecnologia, e a aplicação a estas do mesmo tratamento juridico conferido à tecnologia industrial.

SEÇÃO II - CARACTERISTICAS DO MERCADO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA

Na atualidade, a obtenção e o desenvolvimento da tecnologia têm se mostrado muito mais essenciais que o acumulo de capitais, não só para a produtividade empresarial, como para o desenvolvimento das nações. A importância da tecnologia no mundo moderno tem sido reconhecida como "divisor de águas entre os paises desenvolvidos e aqueles denominados em vias de desenvolvimento. Tivessem estes, maior volume de capital, certamente o direcionariam para a aquisição e o desenvolvimento da tecnologia. Mais importante que a detenção de fontes de matérias primas, que a presença de uma grande população ou mesmo de um enorme território, é o dominio dos processos tecnologicos de produção. Assim como o valor econômico mais importante na sociedade medieval era a terra, da mesma forma como a posse de metais preciosos significava poder durante o mercantilismo, pode-se afirmar que o dominio da tecnologia se constitui em requisito básico, a partir da revolução industrial, para o

desenvolvimento" (11).

Só que nem todos os países são capazes de gerar tecnologia ou não o são na qualidade e quantidade necessárias a propiciar sua auto-suficiência e, na verdade a auto-suficiência absoluta parece ser impossível; até os países mais desenvolvidos são sujeitos a trocar entre si, conhecimentos já conquistados.

Na verdade, a prática de transmissão de conhecimentos não é recente. Da China para a Europa foram transmitidas as técnicas concernentes ao fabrico do papel e da pólvora, bem como elementos que acabaram por propiciar a invenção da imprensa. Os moinhos de água dos romanos difundiram-se por toda a Europa, embora essa assimilação tenha demorado mil anos. No seculo XIX países europeus e os Estados Unidos copiaram e desenvolveram princípios técnicos surgidos na Inglaterra (12).

Assim, a troca de tecnologia tem sido historicamente responsável por significativa parcela da civilização. Mas ocorre que o mercado internacional de tecnologia é um mercado peculiar, dominado por um numero relativamente pequeno de fornecedores de técnica. É um mercado de caráter monopolistico ou oligopolistico. Desse lado forte, estão os países ricos, pretendendo que a tecnologia continue sendo tratada como um bem passível de apropriação e clusiva, ligada à noção mais clássica possível do conceito de propriedade.

11- OLIVEIRA, Fernando A. Albino de - Artigo citado, p.265 da RDF 76
12- SANTOS, Antonio Marques dos - Obra citada, p. 183-4

Nessa linha tenta-se tonificar a matéria com algumas características mais significativas dos direitos reais, tais como a oponibilidade "erga omnes", os direitos de e ploração e clusiva do inventor ou sucessor deste, a serem garantidos por legislações internas dos Estados e reconhecidos por tratados bilaterais ou multilaterais. Assim, no caso dos inventos patenteados, a unica alternativa àquele que precisa da tecnologia é obter a licença à e/ploração. No caso de conhecimentos não patenteados (ou não patenteáveis), como o "know how", embora não haja uma proteção especifica da tecnologia, impõe-se o respeito ao segredo, que desempenha uma função protetora similar à da patente.

Do outro lado, numa afluência mais recente dos paises subdesenvolvidos, a questão relativa a transferência internacional de tecnologia, nos moldes adaptados ao tradicional sistema de patentes, passa a ser encarada como uma forma de neo-colonialismo e de perpetuação das dependências dos paises pobres em relação aos industrializados. Sob o ponto de vista dessa parte mais fraca a proteção da propriedade industrial, nos moldes até agora sustentados pelos paises ricos, bem como as transmissões de técnica impostas pelos paises inovadores aos subindustrializados, passam a ser considerados como meios de manutenção de uma ordem internacional injusta e impeditiva de uma harmônica convivência internacional.

Essa desigualdade de interesses entre paises e portadores e importadores que se manifesta como causa e efeito do atual sistema de privilégios industriais é reforçada, a favor dos e portadores, por caracteristicas que são inerentes à própria tecnologia e ao seu mercado.

Primeiramente, incide sobre esse tipo de comércio a mais elementar das regras da economia: a da oferta e da procura. Os fornecedores são muito poucos, existindo casos em que há apenas um fornecedor para determinado tipo de tecnologia.

Em segundo lugar, a tecnologia desejada, muitas vezes é totalmente desconhecida e a falta de conhecimento por parte do interessado inibe sua possibilidade de procura de eventuais alternativas.

O problema da falta de conhecimento pelo receptor também tem sérias implicações no que diz respeito ao custo estimado para a exploração da tecnologia. A falta de conhecimento detalhado do processo, ainda que patenteado -notando-se que até mesmo os inventos patenteados são desprovidos de todos os dados, de informações e orientações que visem propiciar a exploração do invento - faz com que o receptor contrate "às escuras", sem ter a menor idéia daquilo que adquire e sem ter grande certeza sobre se o objeto corresponde às suas expectativas e necessidades. A falta de conhecimento da tecnologia impede até mesmo que o receptor avalie até mesmo a possibilidade de ele próprio produzir a tecnologia e, ainda que analise a adequação do produto, processo, ou "know how", à sua própria capacidade produtiva.

Pelo fato de desconhecer a tecnologia que recebe e ainda, pelo seu próprio estágio de desenvolvimento, que muitas vezes impossibilita sua adaptação a uma tecnologia muito avançada, os conhecimentos transferidos aos países pobres tendem a ser aqueles que já foram largamente

explorados pelos países ricos, uma tecnologia de "segunda mão", ficando a tecnologia de ponta, muitas vezes, restrita aos circuitos empresariais públicos ou privados de países ricos.

A tecnologia importada por países em desenvolvimento, se corre o risco de ser obsoleta, pode também estar à beira da obsolência e ter uma "vida útil" muito curta. Essas constatações denotam o caráter altamente incerto do valor a ser pago pela técnica adquirida. Todas as transmissões de tecnologia apresentam maior ou menor escala de risco, mas a álea é maior nas transmissões realizadas entre partes de países capitalistas e e portadores e daqueles em desenvolvimento.

Dessa disparidade de condições entre as partes envolvidas decorre, sem dúvida alguma, elevação do custo da tecnologia. Tratando-se dessa espécie de comércio e, especialmente, no que se refere a fixação do preço a ser pago pelo receptor, é uso corrente a expressão "bargaining power" ou, capacidade negocial. É esse poder de barganha, em cuja relação de forças o comprador regularmente sai perdendo, que determina o preço da tecnologia. A margem de indeterminação do preço é geralmente alta e situa-se entre o limite acima do qual o receptor não poderá pagar, e o limite abaixo do qual o fornecedor não quererá fornecer. Este ultimo tem sua capacidade negocial fortalecida, na medida em que o receptor reconhece que a transmissão de tecnologia impõe ao fornecedor um risco alto de obsolescência da mesma. Ora, ambas as partes concordam que o risco deve ser remunerado e, assim, embora o custo da transmissão seja ínfimo, a tecnologia acaba por se apresentar como uma mercadoria muito cara.

Ainda em matéria de custo da tecnologia não se pode olvidar as práticas comuns de "overpricing" ou seja, aqueles casos em que o fornecedor impõe ao receptor uma série de obrigações como aquisição de matéria prima daquele - situação corrente principalmente naqueles casos em que o receptor desconhece as características do produto que está a adquirir. Essa situação é especialmente agravada nos casos em que a tecnologia é negociada em "pacote" (packaged technology) e é impossível identificar o preço pago por cada elemento da tecnologia contratada. Para evitar essas práticas, a legislação brasileira, por e emplo, como se terá a possibilidade de analisar em capitulo posterior, impõe proibições a certas cláusulas e impede a transferência de "pacotes tecnológicos" obrigando a celebração de um contrato para cada espécie de tecnologia a ser transferida, ainda que sejam idênticas as partes contratantes.

Mas tudo isso que se está considerando só tem consonância com as transferências operadas entre empresas independentes entre si. No entanto, não se discute que grande volume de transferências realizadas no mundo se passa em circuitos fechados das empresas multinacionais; entre filiadas de um mesmo grupo econômico.

§ 1 - TRANSFERENCIAS OPERADAS PELAS EMPRESAS MULTINACIONAIS

Para as empresas multinacionais que detenham tecnologia é estrategicamente mais vantajoso organizar a produção nos países subdesenvolvidos, pela instalação de filiais ou de " joint ventures", do que por meio da concessão de licença para exploração de tecnologia

para outras empresas. Antonio Marques dos Santos (13) dá notícia de que 75% das transmissões internacionais ocorre de maneira fechada, dentro de grupos multinacionais de sociedades. Como salienta aquele autor, nesses casos nem se pode falar em "transferências de tecnologia" pois esse recurso utilizado por esses grupos implica em muito pouco ou, quase nenhuma assimilação da tecnologia pelo país receptor

Ao controlar grande parte do mercado mundial de tecnologia, as multinacionais criam seu próprio direito e conseguem impô-lo aos Estados, criando uma espécie de ordem privada econômica internacional que lhes é, evidentemente, altamente favorável.

Desse circuito interno entre empresas afiliadas, duas são as características que se sobressaem. Em primeiro lugar, parece facilmente compreensível que à empresa receptora não resta outra alternativa senão a importação de tecnologia da empresa coligada ou empresa-mãe, ainda que pudesse encontrar tecnologia semelhante ou equivalente, em disponibilidade e por preços mais baixos. Em segundo lugar, a fixação dos preços da tecnologia perde qualquer parâmetro pela final convergência de interesses entre as partes "contratantes". Algumas leis nacionais, como a brasileira, acabaram por contornar esse problema, impondo restrições à remuneração de tecnologia importada por empresas coligadas a outra do mesmo grupo.

13- SANTOS, Antonio Marques dos - obra citada, p. 250.

§ 2 - IMPOSIÇÃO DE PRÁTICAS RESTRITIVAS

Caracteriza, ainda, o comércio de tecnologia, a imposição de práticas restritivas aos receptores. As partes fornecedoras tentam impor condições positivas ou negativas às adquirentes, como a limitação da comercialização dos produtos resultantes da tecnologia e obrigações de adquirir, do fornecedor, componentes ou materias primas.

Vigorando no mercado de tecnologia o principio da liberdade às partes contratantes é natural a tentativa de imposição, pelos e portadores, de práticas que visem o e ercicio e a mantença de seu poderio econômico, repudiando a disseminação da capacidade produtiva de riquezas. For essa razão, o regime internacional vigente calcado no sistema de privilégios industriais instituido com a Convenção da União de Faris de 1883, não atende aos interesses contemporâneos dos paises menos desenvolvidos e importadores de tecnologia. O regime de liberdade contratual e igualdade das partes só seria eficaz se as partes fossem, de fato, dotadas da mesma igualdade.

Assim, "a competição perfeita, ou seja, a economia de mercado sob a soberania do consumidor somente seria verificável uma vez reunidas as seguintes condições: a) quando os compradores e devedores forem tão numerosos, que nenhuma ação de qualquer deles, produziria impacto no preço do mercado, ine'istindo qualquer concluio entre aqueles; b) quando cada consumidor demonstrar sua preferência subjetiva entre os vários bens e serviços e›istentes, mediante operações de comércio a preços de

mercado plenamente conhecidos; c) quando todos os preços relevantes de mercado forem patentes a todos os produtores, os quais devem conhecer todos os entrelaces de insumos tecnicamente capazes de produzir qualquer combinações especificas de produtos finais, e tomem decisões sobre a dicotomia insumos-produtos finais apenas para ativar o retorno de seu capital; e d) quando cada produtor tiver acesso a todos os mercados de insumos, inexistindo barreiras artificiais à produção e venda de qualquer produto. Nesse hipotético sistema econômico, prevaleceria o principio do "laissez-faire", sendo perfeitamente dispensável qualquer intervenção estatal. A realidade entretanto, se apresenta bem diversa e distante de uma concorrência perfeita, tornando-se imperiosa a intervenção estatal, a qual pode variar de acordo com as peculiaridades de cada sistema econômico, bem como das caracteristicas dos valores adotados pelas comunidades envolvidas" (14).

Tais considerações são perfeitamente cabiveis ao mercado de tecnologia, razão pela qual as legislações nacionais e orientações regionais tendem ao controle, pelo Estado, dessas operações de transferências.

Assim, para tentar amenizar os efeitos do desequilibrio entre as partes contratantes até mesmo organismos internacionais, como a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento e organismos regionais como o Facto Andino, já demonstraram sua disposição em definir e adotar mecanismos que visem a

---

14- FRANCESCHINI, José Inácio G. - Os Contratos de Tecnologia como Forma de Abuso do Poder Econômico. Artigo publicado na RDF 57/54 p. 336-345.

construção de um regime jurídico que prime pelo reconhecimento das desigualdades e pelo tratamento desigual daquelas condições desiguais.

O tratamento conferido pelas legislações nacionais dos países em desenvolvimento tem sido fortemente marcado pela disposição de cumprir planos globais de desenvolvimento. Daí a intervenção de organismos estatais nas transferências de tecnologia, visando o controle, seleção e fiscalização da efetiva e ploração da tecnologia importada. Ainda que tais mecanismos, no caso brasileiro, possam não estar sendo eficazes aos fins desejados, serão objeto de análise neste estudo, pois têm se mostrado os unicos disponiveis até que se consiga um novo e eficiente sistema mundial de privilégios industriais, que adote, também nessa área, os princípios da função social da propriedade.

CAPITULO II
O ENQUADRAMENTO JURIDICO DA TECNOLOGIA E DOS ATOS QUE IMFORTAM EM SUA TRANSFERENCIA

SEÇÃO I - A TECNOLOGIA COMO OBJETO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nas seções anteriores demonstrou-se que a tecnologia, assim entendida como todo e qualquer conhecimento humano aplicado à atividade produtiva, é produto da investigação humana ou da imaginação criadora do homem, tal como ocorre com as obras de arte a a ciência em geral.

Assim, o inventor de uma técnica industrial, tal como o cientista que alcança resultados em suas investigações, ou o autor de uma obra de arte, como todos aqueles que se dedicam a qualquer atividade criadora ou inventiva, possuem direitos sobre suas produções que importam na faculdade de decidir sobre a publicação, reprodução e e ploração econômica de tal produção intelectual. O inventor não possui tão somente a satisfação subjetiva pela criação realizada, decorrente de seu espirito inventivo e trabalho de pesquisa; o direito também lhe assegura um resultado material, consistente em proveito pecuniário.

A esses direitos costuma-se chamar "direitos imateriais" ou "propriedade imaterial". Sob a sigla de propriedade imaterial estão, tanto as produções

intelectuais do dominio literário (1), como as invenções pertencentes ao campo industrial (2). Esses dois grupos de direitos, por apresentarem uma mesma identidade de principios gerais, e por possuirem uma acentuada afinidade juridica costumam ser, senão analisados em conjunto, pelo menos constantemente comparados, muito embora possuam dominios inconfundiveis, delimitados pelo caráter artistico ou caráter industrial da criação.

Mas a natureza desses direitos tem suscitado inumeras divergências e, sem pretender, no âmbito deste estudo, retomar a polêmica secular que envolveu os chamados direitos imateriais e, dentre eles, o direito de propriedade industrial, resta fazer um registro das dificuldades e de algumas das principais objeções doutrinárias, ao final enquadramento de tais direitos, no âmbito do direito de propriedade.

Contestada a concepcão primeira, da natureza patrimonial do direito do autor e do inventor, formaram-se teorias acerca de sua suposta natureza obrigacional (3), ou mesmo, pessoal, isso quando não se

---

1- A propriedade imaterial concernente a produções literárias, artisticas e cientificas é reconhecida na Constituição Federal, art.5º, inciso XXVII. O Código Civil coloca-a como parte integrante do direito das coisas e a regula como uma relação de dominio do mesmo teor do bem corpóreo, o mesmo se podendo dizer da Lei 5.988/73 que regula o direito de autor.

2- A Constituição Federal em seu art.5º, inciso XXIX, dispõe que 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 do pais."

3- Para os partidários dessa corrente os fundamentos do privilégio do autor ou inventor residiriam num contrato tácito celebrado entre este e a sociedade.

postulou a tese de que consistia numa simples concessão do legislador (4). Esta ultima concepção negava qualquer direito do autor ou do inventor e atribuia à necessidade de concessão de privilégio apenas o caráter de recompensa de um serviço prestado por este à sociedade. Assim, ao invés de o privilégio resultar da existência prévia de um direito, a concessão daquele daria margem ao nascimento do direito.

Mas há muito não se põe em duvida o direito de autores e inventores sobre suas produções e sua pré-existência à proteção pela lei. A pré-existência do direito é tão evidente que dele decorre a própria faculdade de buscar a proteção da lei, direito que independe de qualquer contrato imaginário com a sociedade e que se inspira na necessidade de animar as artes e a ciência, bem como promover o progresso da industria e da técnica, através da boa concorrência.

Também tentou-se atribuir ao direito do inventor e do autor a natureza patrimonial sem, contudo, lhe reconhecer a condição de direito de propriedade. Sob esse ponto de vista o direito do inventor teria natureza patrimonial, primeiro porque garante direitos exclusivamente patrimoniais e, segundo, porque se destina a tutelar a faculdade de reprodução da criação ou do invento e assegurar o aproveitamento econômico dessa reprodução (5).

4- Essa opinião foi defendida no Brasil por Medeiros de Albuquerque no projeto de lei nº496 de 1º de agosto de 1898 e por Coelho Rodrigues na exposição de motivos de seu projeto de código civil.

5- Um dos principais defensores dessa teoria foi Kohler, segundo Paul Roubier em seu livro Le Droit de la Propriété Industrielle, p. 98-104

Outra corrente concebe o direito do autor e do inventor como um direito da personalidade; como uma afirmação do próprio "eu" do autor. Assim, tal direito, de caráter pessoal ou da personalidade só eventualmente e de forma acessoria, teria o caráter patrimonial. Chegou-se também à fusão das duas noções, tendo-se atribuido ao direito do autor ou do inventor, a natureza de direito pessoal-patrimonial (6).

João da Gama Cerqueira, invocando parte da posição assumida por Stolfi, objeta prontamente às teorias do direito personalissimo e do direito pessoal-patrimonial, dizendo que o inventor possui faculdades diferentes entre si por suas próprias naturezas, que não são faculdades contidas no mesmo direito, mas sim, faculdades decorrentes de direitos diversos. Nessa linha, assevera que "segundo nosso modo de entender, devemos discernir, de um lado, as faculdades que competem ao autor como pessoa; e, de outro, as que lhe cabem como autor. Essas faculdades se distiguem e possuem natureza diversa. As faculdades que competem ao autor, como pessoa, constituem interesses morais protegidos pelo direito e podem, como veremos, ser consideradas como direitos de personalidade: referem-se imediata e diretamente à pessoa do autor e só mediata e indiretamente à sua obra, que não é objeto desse direito. As faculdades que competem ao autor, nesta qualidade incluem-se na categoria dos direitos patrimoniais

---

6- CERQUEIRA, João da Gama - Tratado da Propriedade Industrial, p. 100-112. Essa obra (p.88-165) faz um levantamento de toda a evolução do pensamento juridico quanto à natureza dos direitos do autor.

e denominar-se como **direito de autor .**" E prossegue, mais adiante, "...De fato, os direitos pessoais constituem verdadeiros atributos da personalidade a que se ligam tão intimamente que dela não podem separar-se. E'tinguem-se com a pessoa, são incessíveis, impenhoráveis a não se transmitem por herança. Caracterizam-se, ainda, pelo fato de não serem sucetíveis de converter-se em direito patrimonial ou em antagem pecuniária, nem de formar objeto de contrato ou transação. Ora, entre os direitos de autor, os que se consideram pessoais não respondem a esses atributos. O próprio direito de paternidade pode ser cedido, sendo lícito, também convencionar-se a substituição do nome do autor. Nada impede, por outro lado, que o autor, cedendo a terceiro o direito de reprodução da obra, permita-lhe e ercer, igualmente, o direito que lhe compete de alterá-la em nova edição, de retirá-la de circulação, de modificar-lhe o título, etc., direitos que também passam aos herdeiros ou ao Estado. Nesses casos, o direito de autor converte-se em bem patrimonial, adquire valor pecuniário, torna-se objeto de cessão e transmissão. Faltam-lhe, pois, as características de verdadeiro direito pessoal, direito que corresponde à pessoa e dela é inseparável. Do mesmo modo as pessoas que assinam obras alheias, assumindo-lhes a paternidade, adquirem todos os chamados direitos de autor, inclusive os que se consideram de caráter pessoal, os quais não se ligam à pessoa e à personalidade do verdadeiro autor. Tudo indica, pois, que esses direitos considerados em si não são direitos pessoais." (7)

Assim, independentemente do direito

7- CERQUEIRA, João da Gama - obra citada, p.114-115

pessoal do inventor, ou seja, do direito que este possui enquanto pessoa humana, que é intransmissível e insuscetível de exploração econômica, e este o direito do inventor, que é um direito puramente patrimonial, cujo objeto é a própria criada e consiste na faculdade de reproduzi-la e de auferir os proveitos econômicos que dela possam resultar.

Resta, ainda, averiguar se esse direito, de cunho patrimonial, constitui propriedade. Edmund Picard e Joseph Kohler, embora inteiramente convencidos da impropriedade das teorias obrigacional e pessoal do direito do inventor, se empenharam em demonstrar as diferenças entre a natureza de um direito real e um direito imaterial, eis que os frutos da concepção intelectual não se encaixam na noção da "res" romana, correspondente apenas a coisas materiais. Asseverando não existir relação nem assimilação alguma entre ambos, defendem a criação de uma nova categoria de direitos - a dos direitos intelectuais - cuja natureza seria determinada pela natureza de seu objeto, qual seja, a concepção intelectual (8). Mesmo reconhecendo a existência de uma relação jurídica direta entre o sujeito e o objeto do direito, independentemente da intervenção de qualquer pessoa, o que afasta em definitivo o caráter obrigacional do direito do inventor, Kohler se nega a considerá-lo como direito de propriedade, face à temporaneidade dos direitos intelectuais em confronto com a natureza perpétua dos direitos reais.

Ocorre que, embora em princípio a propriedade seja perpétua, a perpetuidade não é condição

---

8- FOUBIER, Paul - obra citada, p.96-97

essencial para a existência desse direito, eis que essa tão somente corresponde ao caráter permanente de seu objeto. É, no mínimo, temerário, pretender fundamentar uma teoria desse porte, que implicaria até na concepção de uma nova categoria de direitos, em critério consistente exclusivamente na natureza do objeto do direito (9).

No Brasil, a controvérsia ganhou adeptos, em qualquer de seus enfoques. Alguns consideraram o direito do autor ou do inventor, mera criação da lei (10). Tobias Barreto e Clóvis Beviláqua o definiram como direito pessoal. Carlos de Carvalho o entendeu como categoria jurídica à parte e Filadelfo Azevedo concebeu-o como um direito duplice mas com primazia a seu aspecto pessoal (11).

Até mesmo entre os autores contemporâneos não há uma posição unânime. Questionam a sua condição de direito de propriedade, Orlando Gomes (12), Arnold Wald (13) e Fábio Konder Comparato, o qual assevera não ser logicamente sustentável a aplicação da noção de propriedade aos inventos industriais. Para ele "o direito de propriedade tem por objeto um bem material ou imaterial, cuja fruição não depende do desenvolvimento de uma atividade pelo proprietário. Trata-se de uma situação estática, redutível a relação de pura pertinência, com ou sem posse direta do bem. No invento industrial, diferentemente, é preciso distinguir a idéia, do seu suporte material (coisa tangível ou

---

9- ROUBIER, P. - obra citada, p.96.97
10- Conforme Projeto de Lei 496 de 1º de agosto de 1898 de Medeiros de Albuquerque e projeto de código civil de Coelho Rodrigues
11- Conforme João da Gama Cerqueira - obra citada, p.176-179
12- GOMES, Orlando - Direitos Reais, p.18
13- WALD, Arnold - Curso de Direito Civil Brasileiro - Direito das Coisas, p.100

sensível, energia). Aqui o objeto da proteção jurídica não é, apenas a relação de autoria ou criação da idéia (o chamado "direito moral", nas obras literárias, científicas ou artísticas), mas também e sobretudo a reprodutibilidade de seu suporte concreto pela e ploração empresarial. No primeiro caso há, portanto, nitidamente, um "habere"; no segundo, um "facere". A mera comunicação da idéia inventiva não ofende o direito e·clusivo do inventor, desde que não se conteste a relação de paternidade, que não tem conteudo patrimonial. Tampouco viola essa e·clusividade a simples posse de um ou de alguns dos objetos fabricados a partir da invenção, desde que não se tente reproduzir indevidamente o invento, ou ajudar outrem a escoar os objetos indevidamente fabricados" (14).

De outro lado, classificam o direito do inventor como direito de propriedade, Fontes de Miranda (15), Serpa Lopes (16) Roberto de Ruggiero (17) e João da Gama Cerqueira, o qual assevera: "...apreciando, porém, a evolução da doutrina somos levados a reconhecer que nenhuma das escolas que combateram a doutrina da propriedade logrou resolver de modo satisfatório a sempre controvertida questão da natureza dos direitos do autor, não oferecendo nada de

---

14- COMPARATO, Fábio Konder - A Transferência Empresarial de Tecnologia para Países Subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins., publicado na Revista da Faculdade de Direito da USP, vol. LXXVII, p.273

15- MIRANDA, Fontes de - Tratado de Direito Privado - Direito das Coisas, vol. III, p.9

16- LOPES, M. M. de Serpa - Curso de Direito Civil, vol. VI, p.42

17- RUGGIERO, Roberto de - Instituições de Direito Civil, vol.2, p.324

sólido e positivo em substituição do conceito que procuravam destruir" (18). De fato, as objeções contra a propriedade das produções intelectuais e técnicas se circunscrevem aos atributos do objeto do direito, como sua temporaneidade, modo de aquisição, etc., que não corresponderiam àquilo que classicamente se entendeu como objeto do direito de propriedade. Ocorre que, dizer que o objeto do direito do inventor não se ajusta à noção de "coisa" do direito romano, não é verdadeiro porque o conceito de "coisa" dos romanos não se restringia a objetos corpóreos (19) e, se a propriedade, segundo o conceito romano recaia sobre coisas corpóreas, não decorre daí a certeza de que o objeto desse direito devesse ser, necessariamente corpóreo ou material.

Demais disso, a natureza do objeto não parece ser definidora do direito, o que parece prevalecer é a análise da relação jurídica. É a natureza da relação que se estabelece entre o sujeito e a coisa que constitui o critério de caracterização dos direitos reais. O direito real é o que afeta a coisa direta e imediatamente, colocando-a em relação com o sujeito, sem a necessidade de intervenção de qualquer outra pessoa e independentemente da prática de qualquer ato ou prestação.

Analisando o direito do inventor, se identifica um direito que recai direta e imediatamente sobre o invento, sujeitando-o, de modo completo, ao poder de sua vontade e atribuindo-lhe o gozo de todas as vantagens que

---

18- CERQUEIRA, João da Gama - obra citada, p.179

19- Inst. II,2 De rebus corporal et incorporal, conf. nota de rodapé de João da Gama Cerqueira, na obra citada, p. 146, fazendo a ressalva de que o sentido moderno de coisas corpóreas e incorpóreas não é o mesmo do direito romano.

sua produção intelectual seja suscetível de proporcionar. A diferença especifica que e iste é apenas quanto à natureza do objeto, que no caso dos inventos é imaterial, mas que, por ser assim, não priva o direito do inventor da sua condição de direito de propriedade.

Demais disso, o conceito romano da propriedade em seu sentido estrito, pode ser considerado ultrapassado pelas e igências do mundo moderno e pelo aparecimento de inumeras novas relações juridicas. Não parece razoável pretender aplicar aos direitos do titular da moderna tecnologia, a tradicional concepção romanista da propriedade corpórea. Na verdade, toda a sorte de objeções ao enquadramento juridico dos direitos imateriais como direito de propriedade demonstra uma resistência do jurista em admitir a necessidade de um alargamento significativo no conceito clássico de propriedade. Mas é deveras interessante observar que embora os autores se apeguem a clássicas noções dos direitos reais, não raro reconhecem a caracteristica de maleabilidade do direito de propriedade por refletir a vida política, social e econômica do tipo de sociedade a que se destina ou ao momento histórico de sua vigência.

Assim, enquanto o direito das obrigações se afirma por sua universalidade no espaço e enquanto é possivel a analogia entre os direitos obrigacionais de diferentes paises, ainda que dotados de significativas diferenças sociais, econômicas ou religiosas (20), o direito

---

20- Arnold Wald dá os e`emplos do projeto franco-italiano de Código de Obrigações e da recepção pelo direito turco do Código Suiço de obrigações, ob. citada, p.2

de propriedade tende a uma conotação nacional, uma formação especifica em cada sistema legislativo.

É inegável que a evolução dos povos tem impingido modificações significativas aos fundamentos clássicos do direito de propriedade, para adaptá-lo às novas manifestações das sociedades. E emplo disso tem sido a adoção da noção de "direito-função" ou de mera "função" em prejuizo de seu clássico caráter absoluto. Assim também o reconhecimento de institutos como a pessoa juridica e a empresa já significaram profunda vulnerabilidade da concepção original. Reconhecido isso, não se justifica mais tamanha resistência ao alargamento do conceito de propriedade para agasalhar outras espécies de bens, que não os reconhecidos ou conhecidos pelos romanos ou pelos glosadores. Nessa linha, informa Arnold Wald: "...fenômeno idêntico ocorre no tempo. Cada fase histórica moldou os direitos reais, dando-lhes uma fisionomia própria. Se alguns contratos conservam até os dias de hoje as caracteristicas assinaladas pelos jurisconsultos romanos, obedecendo ainda a um esquema que, das compilações de Justiniano até os códigos do século XX, não se modificou, o direito de propriedade sofreu profundas variações na sua estrutura, através das épocas. Podemos até afirmar que na história do direito, não e iste um conceito unico de direito de propriedade, como não e iste um conceito de democracia. O nome tem sido dado, no decorrer do tempo, a institutos diferentes. A propriedade romana, a propriedade feudal e a propriedade do direito contemporâneo têm entre si a mesma analogia que a democracia grega, a liberal democracia e a chamada

democracia popular." (21).

Assim, tecnologia é objeto de direito de natureza real, que se classifica como propriedade, especificamente como propriedade industrial e sob esse signo entende-se todas as invenções industriais, modelos de utilidade, bem como modelos e desenhos industriais, marcas, segredos industriais e segredos de fábrica, ou seja, tanto a tecnologia patenteada como a não patenteada.

Ressalte-se que a propriedade industrial não é apenas um aglomerado de institutos reunidos por praticidade ou por qualquer critério não científico. A unidade da propriedade industrial, concebida daquela ampla forma, justifica-se pelos princípios cardeais que regem seus institutos. De fato, a análise dos diversos institutos da propriedade industrial permite verificar que a tutela jurídica visa, de forma precípua, prevenir e reprimir a concorrência desleal no comércio e na indústria (22). Assim, embora a tecnologia não patenteada costume ser tratada como algo de fora da propriedade industrial, na verdade, nenhum critério científico existe para essa exclusão, eis que os princípios gerais concernentes à concorrência desleal, que agasalham diretamente a tecnologia não patenteada, são os mesmos que fundamentam a propriedade industrial, tradicionalmente reconhecida como tutela da tecnologia patenteada.

Concebida a propriedade industrial como o

21- WALD, Arnold - obra citada, p.3

22- Aliás, a repressão ao plágio também é objeto da tutela dos direitos dos autores de obras literárias, científicas e artísticas.

"conjunto dos institutos juridicos que visam garantir os direitos de autor sobre a produção intelectual do dominio das industrias e manter a lealdade da concorrência comercial e industrial" (23), as matérias ali compreendidas -inclusive a tecnologia não patenteada- não o são arbitrariamente, mas em decorrência de um principio geral que é o principio da repressão à concorrência desleal.

SEÇÃO II - A TECNOLOGIA E O SISTEMA DE PRIVILÉGIOS INDUSTRIAIS

§ 1 - A CRISE DO SISTEMA DE PATENTES

O instituto da propriedade industrial, de que se tem noticia desde as republicas italianas do século XV, mas que só obteve reconhecimento com a Convenção da União de Paris de 20/03/1883 corresponde a uma fase de desenvolvimento técnico e, principalmente, a uma concepção de tratamento pelo direito que hoje tendem a ser ultrapassadas.

Na atualidade o sistema de patentes é questionado pelos paises importadores de tecnologia que o reconhecem como um mecanismo de dominação econômica dos paises inovadores sobre os não inovadores. No Brasil, Fábio Konder Comparato, dentre outros, chama a atenção para a evidente desproporção entre o desenvolvimento de paises e o aumento de patentes concedidas:

23- CERQUEIRA, João da Gama - obra citada, p.79

"O que salta aos olhos, desde logo, é a inexistência de paralelismo entre o desenvolvimento da tecnologia industrial e o crescimento do numero de invenções registradas nos países mais desenvolvidos do planeta, isto é, nos centros mundiais de criação de tecnologia. Nos Estados Unidos por exemplo, o aumento do numero de invenções depositadas no periodo de espantoso progresso técnico, que vai das vésperas da segunda guerra mundial ao início da década de 60, foi de apenas 6%. Mais recentemente, entre 1969 e 1978, o total de pedidos de privilégio industrial depositados em seis países altamente desenvolvidos: Alemanha Federal, Canadá, França, Holanda, Japão e Estados Unidos - segundo as estatísticas divulgadas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, teve um crescimento inferior a 10% com uma curva sensivelmente declinante a partir de 1977.

"Em contrapartida, no mundo economicamente subdesenvolvido, tradicionalmente estéril da geração de tecnologia industrial, o aumento do numero de invenções registradas ultrapassa o próprio crescimento do PIB. Num conjunto de 21 países africanos e asiáticos escolhidos pela OMPI, o total das invenções depositadas, no mesmo periodo de 1969 a 1978, aumentou em mais de 60%. Obviamente, tais depósitos foram feitos, em sua esmagadora maioria, por estrangeiros (85% dos pedidos depositados em 1978). Em nosso país, embora o numero de depósitos de pedidos tenha permanecido relativamente estável nos últimos anos (em 1979, 11.496; em 1980, 11.312; em 1981, 11.351), quase três quartos desses depósitos foram feitos por estrangeiros. Quanto a concessão de patentes no Brasil, em

1981, nada menos de 91% do total pertencem a estrangeiros".(24)

Nessa linha Antonio Marques dos Santos (25) dá noticia de que apenas 1% a 10% das patentes concedidas nos países em desenvolvimento são efetivamente e'ploradas, as restantes servem tão somente para garantir aos seus titulares, a e clusividade da e portação para tais países, dos produtos patenteados ou obtidos através do processo patenteado (26).

Por outro lado, a necessidade de dar publicidade ao invento em prol do desenvolvimento tecnológico, que tem servido classicamente para justificar o sistema de patentes, através do qual o inventor ou o detentor obriga-se a publicar sua invenção em troca de um privilégio temporário, não se coaduna com a realidade. A patente, embora seja hábil para dar publicidade da existência do invento, na maioria dos casos não contém todas as informações necessárias à sua exploração.

A exploração da patente, muitas vezes depende do "know how", que são os conhecimentos pessoais, a e periência e, até mesmo o "feeling" de técnicos especializados, absolutamente necessários à e'ploração do invento. Assim, uma empresa de um país subindustrializado

---

24- COMPARATO, Fábio Konder, artigo citado

25- SANTOS, Antonio Marques dos - Obra citada, p. 221

26- Conforme o § 2º. do art. 11 da Lei 5772/71, no Brasil, a importação dos produtos patenteados ou obtidos através do processo patenteado, não basta para comprovar a e'ploração efetiva da patente.

dificilmente teria condições de e plorar o invento, mesmo depois da e tinção do privilégio, sem recorrer à colaboração técnica ou financeira do e terior.

Se, originalmente, a concessão do privilégio, ou seja, a tutela do direito de e.ploração e clusiva da patente em troca da publicidade do invento era fincado no incentivo à atividade criativa, essa motivação vai perdendo sentido na medida em que a atividade criativa dei a de ter natureza individual. O custo de pesquisa, do desenvolvimento e e perimentação de inventos passa a ser arcado por organismos estruturados: as empresas e, aos poucos, a atividade produtiva, a organização e a programação do desenvolvimento tecnológico passam a ser atribuição da empresa, publica ou privada.

Os privilégios industriais, por sua vez dei am de ser premiação à criatividade humana, particular, e ganham a conotação de mecanismos assecuratórios de retornos de investimentos empresariais. Daí a transformação do sistema de patentes em meio de dominação econômica e a decorrente crise do sistema, de que tratam tantos estudiosos contemporâneos e de que já se ocuparam, até mesmo, organismos internacionais, ligados às Nações Unidas.

For outro lado, o sistema de patentes vem endo desprestigiado pelos próprios paises produtores de tecnologia. Grande numero de inovadores tem preferido abrir mão do monopólio temporário, em troca do segredo. A possibilidade de poder manter os inventos em segredo,

levando-os ao conhecimento de técnicos e pessoas criteriosamente escolhidas, sem por em risco a manutenção do poderio economico da empresa no mercado, redunda na dispensa voluntária pelas empresas inovadoras, do privilégio concedido por ato estatal e, na importância progressiva que vêm galgando os contratos de prestação de "know how", em substituição ao clássico sistema de patentes.

§ 2 - TECNOLOGIA PATENTEADA E NÃO PATENTEADA - SEGREDO INDUSTRIAL

O titular de um privilégio é titular do direito exclusivo de exploração de seu invento, pelo prazo legal (27) e as invenções protegidas por patentes carecem de caráter secreto, como se pressupõe pelo próprio "nomen juris" de "patente". A tecnologia não patenteada, ao contrário, tem como forma de proteção exatamente a falta de publicidade ou, o segredo.

As patentes outorgam um direito "erga omnes" sobre a invenção. O fato de um terceiro desenvolver independentemente os conhecimentos patenteados, não debilita ou diminui os direitos do titular da invenção patenteada que poderá impedir o uso que esse terceiro pretenda fazer da invenção.

Ao contrário, os conhecimentos técnicos não patenteados não dão ao seu titular qualquer direito de exclusividade além daquele relativo a poder proibir que

---

27- No Brasil a duração dos privilégios é de 15 anos para invenção e de 10 anos para o modelo de utilidade e industrial e desenho industrial, a contar da data do depósito, nos termos do art. 24 da Lei n.5.772/71. Tais prazos são improrrogáveis.

terceiros façam uso de seu invento através de meios ilícitos. No entanto, se um terceiro chega aos mesmos conhecimentos através de suas próprias investigações ou mediante um desenvolvimento fortuito não poderá ser impedido de usar suas próprias descobertas por aquele que as possuia e não as havia patenteado. Assim, diz-se que o titular da tecnologia não-patenteada goza de um "monopólio de fato", enquanto a tecnologia patenteada goza de um "monopólio legal" (28).

As invenções patenteadas devem reunir certos requisitos relativos a natureza dos conhecimentos, como a novidade, a forma de obtenção, a forma de sua aplicação e sua própria finalidade especifica. Tais exigências não existem para a tecnologia não patenteada.

A patente requer a revelação publica do conteudo da invenção, desvendando os dados, fórmulas e conhecimentos que a compõem, o que é totalmente incompatível com a tecnologia não patenteada, cuja singular forma de proteção é exatamente o segredo.

Se a patente tem um prazo legal após o qual se extingue e o invento passa a integrar o dominio publico, tal não ocorre em relação a conhecimentos técnicos não patenteados, cujo "monopólio de fato" permanece pelo tempo em que o seu titular conseguir manter a condição de fato que protege o segredo.

28- VAZ, Isabel Vianna - Considerações Sobre o Know How. Contratos -RF 292 p. 108; FRANCESCHINI, José Inácio G. -Os Contratos de Tecnologia como Forma de Abuso do Poder Econômico - RDF 57154, p. 336.

O gozo dos direitos derivados de uma patente é condicionado a que a invenção seja efetivamente explorada, impondo, as legislações nacionais, prazos máximos (29) de permanência em desuso, sob pena de caducidade. Tal não acontece com a tecnologia não patenteada, cuja exploração depende exclusivamente da vontade do seu titular.

A ação destinada a proteger uma patente contra violações aos direitos de seu titular é prevista na legislação da propriedade industrial. No caso brasileiro, por exemplo, a ação de contrafação encontra seu fundamento no art. 59 do Código de Propriedade Industrial.

As ações destinadas a proteger a tecnologia não patenteada são fundadas nas normas gerais relativas a concorrência desleal e a indenização por danos derivados de atos ilícitos.

O sistema de patentes encontra-se regulado por leis nacionais que concedem direitos exclusivos bem como normas derivadas da Convenção da União de Paris, que prevêem o tratamento das relações internacionais em matéria de patentes. Quanto à tecnologia não patenteada não existe nenhum regime internacional que coordene o tratamento que deva ser dado pelos ordenamentos nacionais.

Ressalte-se, no entanto, que embora a tecnologia não patenteada ou "segredo industrial" não seja

---

29- No direito brasileiro a caducidade de privilégio se dá no prazo de 4 anos, se não tiver sido iniciada a exploração ou, em 5 anos se tiver sido concedida licença e mesmo assim não se tenha iniciado a exploração ou, ainda, se a exploração for interrompida por 2 anos consecutivos (art.49 da Lei 5.772/71). Quanto à marca, a caducidade se opera pelo decurso de 2 anos de desuso ou interrupção do uso (art.94 da Lei n.5.772/71).

agasalhada pelas tradicionais formas de proteção outorgadas pelo direito da propriedade industrial, ela é tutelada por normas gerais em matéria de concorrência desleal, que por sua vez, têm fulcro no art. 159 do Código Civil, que norteia toda a matéria acerca de responsabilidade civil e tracontratual. For sua vez, a parte penal do Código da Fropriedade Industrial de 1945, que ainda está em vigor, define os crimes de concorrência desleal, merecendo destaque o inciso XII do art. 178 que cuida da violação do segredo do negócio, por empregado ou prestador de serviços. O inciso IX trata do aliciamento de empregado por parte do concorrente. O Farágrafo Unico do art. 178 prevê a reparação da concorrência não permitida.

§ 3 - OPÇÃO ENTRE A PATENTE E O SEGREDO

Existem certos conhecimentos que, por sua própria natureza, não se prestam a ser patenteados, porque não constituem, por si só, um produto ou processo determinado. É o caso de conhecimentos ou experiências intimamente relacionadas com características da pessoa humana, tais como a destreza, o "feeling", a disciplina, que são insuscetíveis de ser reproduzidos ou representados em papéis, croquis, ou documentos. É a chamada tecnologia "não patenteável".

Existem ainda, certos conhecimentos que são excluídos da possibilidade de patente, por critérios meramente legislativos. No Brasil, a lei exclui certas categorias de invenções da proteção das patentes, como é o caso das invenções na área de alimentos, produtos químicos e

farmacêuticos e seus respectivos processos de fabricação. Nestes casos, ao empresário que investiu no invento "não patenteável" resta a alternativa do segredo industrial.

Mas ao lado dessas hipóteses em que a patente é impossível em função da própria natureza do conhecimento ou de proibição legal inerente a cada sistema, existem certos conhecimentos que podem ou não ser patenteados, cabendo ao seu titular a opção entre a proteção outorgada à propriedade industrial e o segredo. Aliás, é de se notar que essa opção de que goza o titular desse tipo de tecnologia, já foi objeto de notável controvérsia jurisprudencial do Direito norte-americano (IO). O argumento principal contra a opção, é que, tendo-se instituído um regime jurídico para as invenções, fundado em certos princípios como a temporaneidade e a revelação da informação técnica, com o fito de propiciar o avanço tecnológico, não se poderia admitir um sistema paralelo de proteção de conhecimentos, através do reconhecimento de cláusulas contratuais que imponham o segredo e que assim não cumpram os objetivos justificadores da concessão estatal de privilégios, ainda mais por ato unilateral do interessado (titular do invento).

IO- O cerne da questão ao nível de jurisprudência norte-americana residia no conflito potencial entre as normas estaduais que protegem os conhecimentos secretos e o sistema federal de patentes, questão essecialmente vinculada a regra de natureza constitucional, que delimita a competência das distintas esferas legislativas nos E.U.A.(Caso Sears, Roebuck & Co. contra Stiffel Co. e Caso Lear,Inc. contra Adkins). A reação àquela corrente de pensamento contrária à proteção (estatal) de conhecimentos não patenteados, foi modificada na década de 70 e a atual posição da jurisprudência norte-americana é no sentido da possibilidade de proteção de conhecimentos técnicos mediante regras estranhas à legislação federal de patentes.

Na Itália, não se nega a validade de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, reconhecendo-se, portanto, proteção a esse tipo de tecnologia, entendendo a doutrina que essa postura favorece a circulação da tecnologia (11).

Igualmente, na França, a fórmula de proteção do "know how" e de outros conhecimentos não patenteados dá-se mediante o reconhecimento da validade de contratos e cláusulas contratuais que prevêem sua comunicação confidencial, mediante remuneração (12).

Na Argentina, também não se nega a proteção, por leis federais, da mantença do segredo reconhecendo-se a legalidade dos contratos relativos a tecnologia não patenteada (13).

No Brasil, como anteriormente mencionado, a proteção dá-se pela legislação acerca da concorrência desleal, bem como quando disciplinada a transferência de tecnologia não patenteada. Como se terá oportunidade de demonstrar, três dos cinco tipos de contratos de transferência de tecnologia, previstos no direito brasileiro, são contratos que têm por objeto tecnologia não patenteada.

11- FANICO, Ruggiero Cafari -Il Trasferimento Internazionale di Know How, p. 17

12- GHESTIN, Jacques - Garanties de Resultat et Transfert de Techniques, Montpellier, 1977, p. 9

13- CABANELLAS de Las Cuevas, Guilhermo - Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnologia en el Derecho Privado, p. 77

SEÇÃO III- ATOS QUE IMPORTAM EM TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Sempre que alguém for titular de direitos sobre tecnologia, em qualquer das formas antes mencionadas, poderá transferi-la a quem tiver interesse em a adquirir. Assim, entende-se por transferência de tecnologia todo ato jurídico que tenha por objeto principal ou acessório a cessão ou a licença de exploração de tecnologia. Interessam ao presente estudo tão somente as transmissões voluntárias, operadas entre vivos, que têm lugar em virtude de contratos.

Observa-se que os direitos relativos à tecnologia apresentam certas características particulares quanto à sua transferência que carecem de pronto, ser apontadas:

1. Os direitos sobre tecnologia, ao serem transferidos, de regra, podem ser conservados idênticos pelo fornecedor. É o que ocorre, por exemplo, nos contratos de tecnologia não patenteada e constitui uma situação jurídica incompatível com o regime de transmissão dos direitos reais.

2. A transferência de conhecimentos técnicos não se pode efetuar pelos mesmos meios aplicáveis a outros tipos de transmissões de direitos. A transferência efetiva, neste caso, só ocorre quando o adquirente apreende o conteudo intelectual dos conhecimentos técnicos. Da mesma forma em relação à tecnologia, a tradição tem características distintas daquela relativa a outros bens móveis, pois não se opera pela apreensão corporal da coisa, mas por sua apreensão intelectual.

"". É acentuado o caráter de colaboração que se opera entre as partes, nos contratos de que ora se ocupa. É muito difícil, especialmente no caso de licença para exploração de patentes, que se atinja o propósito desejado pela avença, sem a criação de vínculos de cooperação entre as empresas contratantes. Tenha-se em conta que o provedor de tecnologia terá, muitas vezes, acesso a projetos e métodos do receptor e vice-versa. Isso leva a crer que só a vigência de vínculos pré-existentes, a confiança mútua, reforçadas pelo interesse comum, podem levar, na maioria dos casos, ao efetivo alcance do fim visado pelas partes.

§ 1 - OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

a) Busca de sua natureza jurídica

Como já se delimitou, interessam ao presente estudo, as transferências de tecnologia operadas através de contratos e, em geral, tais contratos podem ser assim enumerados: (1) os de cessão de privilégios industriais e marcas registradas; (2) os de licença para uso ou exploração de privilégios ou marcas; (3) os de provisão de conhecimentos técnicos mediante a descrição suscinta de processos, fórmulas, especificações e outros meios para fabricação de produtos ou para a prestação de serviços; e (4) os de consultoria, assistência técnica e de prestação de serviços técnicos especializados.

Registre-se que os contratos de cessão de tecnologia têm importância francamente diminuída no que diz

respeito ao âmbito de interesse deste estudo, não apenas porque as legislações nacionais, relativas a transferência de tecnologia, de regra não se ocupam desse tipo de contrato, mas também porque, em importando na mudança de titularidade do próprio direito -regida pelas normas aplicáveis às transmissões de direitos em geral- não se lhes decorrem os efeitos que o direito visa regular. É de se notar que os contratos que implicam em cessão ocorrem muitas vezes de forma simultânea ou integrada a outros contratos, razão pela qual poder-se-á a eles fazer referência, algumas vezes.

Além das hipóteses de cessão do próprio direito de propriedade industrial, observa-se que os demais atos que implicam em transferência de tecnologia, fundamentalmente, podem ser assim classificados: (1) contratos de licença para exploração de tecnologia patenteada e (2) contratos de provisão de conhecimentos técnicos não patenteados. Embora as regras para ambos os grupos possam diferir em boa medida, tais avenças acabam por ganhar um tratamento conjunto, por razões que podem ser assim alinhadas:

1. O substrato econômico desses contratos é muito similar e, tendo sempre por escopo a transferência de alguma espécie de tecnologia, acaba por ocasionar uma certa comunidade de soluções aplicáveis e de considerações fáticas válidas para ambos os grupos de contratos.

2. A prática demonstra que esses tipos de contratos não se dão de forma isolada. Assim, um contrato de fornecimento de conhecimentos técnicos (não patenteados)

pode depender do licenciamento para exploração de uma patente, podendo, em circunstâncias muito particulares, envolver até mesmo, como já se aludiu, a própria cessão de um privilégio industrial. As prestações características dos distintos tipos de contratos se instrumentam em forma de contratos mistos, subordinadas a outras prestações, ou subordinando outras prestações.

De qualquer maneira, pela necessidade de precisar as normas jurídicas que lhes são aplicáveis tenta-se, através de uma certa abstração, isolar algumas das distintas prestações a fim de tipificá-las.

Na verdade, é uma tendência inevitável, tentar enquadrar os contratos de transferência de tecnologia dentro das categorias jurídicas tradicionais. Pode-se começar, por exemplo, tentando identificar os direitos do receptor da tecnologia com os de um usufrutuário, tarefa que imediatamente encontra uma série de dificuldades, das quais se destaca o fato de que o direito do usufrutuário é um direito real e, excluída a hipótese de cessão, o receptor de tecnologia, ainda que patenteada, não adquire direito de natureza real. Como já se argumentou, o direito do titular da tecnologia, é um direito de propriedade industrial com validade "erga omnes", mas pela peculiaridade dos bens sobre os quais se exerce tal direito, quando ocorre a licença para exploração ou uso, o licenciatário não adquire nenhum direito real, oponível "erga omnes". É que o titular da tecnologia pode outorgar várias licenças sobre o mesmo objeto sem afetar os direitos de cada um dos licenciatários.

Também quando se tenta encontrar afinidades entre os contratos de transferência de tecnologia

com os contratos de locação de coisas, a diferença entre os dois tipos de contratos logo aparece. É que nos contratos de que ora se trata, o fornecedor de tecnologia se limita a não exercer certos direitos contra o licenciatário ou receptor e, na locação, o locador concede o uso e gozo da coisa. Essa diferença torna inaplicável aos contratos de tecnologia grande parte das normas que regulam a locação de coisas, excluindo-se, evidentemente, as que são comuns a ambos os contratos como resultado da aplicação de princípios gerais.

A situação muda na hipótese de o titular da tecnologia, por força do contrato, assumir a obrigação de assegurar ao licenciatário a exploração de uma patente, por exemplo. Nesse caso se encaixa a concepção de Roubier: "se é certo que o contrato de licença confere ao licenciatário o gozo do direito de exploração, que é um dos atributos da patente, não há aí nada que não se encontre no contrato de locação, no qual o locatário obtém também o gozo de uma coisa por meio de um direito..." (74).

Mas mesmo que se admita analogia entre os contratos de transferência de tecnologia e os de locação de coisas observa-se que o gozo da coisa pelo licenciatário não tem a exclusividade de que goza o locatário. Além disso, os contratos que envolvem tecnologia são mais fortemente marcados pelo caráter "intuito personae" que os contratos de locação. Enquanto o locatário pode, por exemplo, ceder ou sublocar, no todo ou em parte a coisa locada, na falta de uma proibição expressa nesse sentido, o receptor de

---

74- apud Cabanellas, G. - Contratos ... p.42

tecnologia carece de direito similar quando não existe tal cláusula.

Algumas vezes a transferência de tecnologia se dá pela prestação de serviços técnicos especializados, se aproximando dos contratos de prestação de serviços.

Não resta dúvida que a comparação dos contratos de que ora se trata com figuras contratuais tradicionais é bastante proveitosa. No entanto, os exemplos de comparação, já mencionados, são suficientes para que se conclua que 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 ou licenciatário 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.

A questão da qualificação jurídica da transferência de tecnologia, para os efeitos de se determinar normas aplicáveis, deve ser decidida tendo-se em conta a intenção pretendida pelas partes. Ora, a determinação de regras aplicáveis deve residir na busca do propósito perseguido pelos contratantes.

Assim é admissível que as variadas prestações que importam em transferência de tecnologia se instrumentalizem pela via de contratos mistos (35) ou mesmo pela integração de contratos. Neste caso o contrato-meio pode vir a ser uma locação de coisa, prestação de serviços ou qualquer outro com a consequente aplicação de suas respectivas regras naquilo que não for incompatível com a finalidade da avença.

Mais importante de que identificar e atamente 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. Ainda que se aplique regras de diferentes tipos de contratos com a produção consequente de efeitos jurídicos que lhe são, respectivamente, próprios, o que importa é que haja uma concorrência para a finalidade econômico-social de se transferir tecnologia (36).

b) Classificação

b.1 - O contrato de transferência de tecnologia considerado em si mesmo

---

35- A. G. Spota (Contratos en el Derecho Civil, p.134) entende por contrato misto aquele em que, em que pese os seus elementos característicos se incluírem em uma classe determinada de contratos, contém certos elementos essenciais de outra classe de contratos.

36- Sobre unidade do negócio e nexos de interdependência entre negócios jurídicos ver Emilio Betti: Teoria Geral do Negócio Jurídico, tomo II, p.180-182

6.1.1 - Comercialidade

Uma série de elementos concorrem para a qualificação mercantil dos contratos de transferência de tecnologia. No caso do direito brasileiro, tenha-se em mente o caráter e emplificativo da enumeração dos atos de comércio constante do Regulamento 737 de 1850, que é assente na doutrina (37). A par disso já não se discute que o significado de "bens móveis" de que trata tal regulamento engloba não somente as coisas corpóreas como também os direitos e bens imateriais, tais como patentes e marcas. Tal interpretação e tensiva se impõe eis que a função económica e jurídica das operações com bens imateriais é similar às das coisas corpóreas, do ponto de vista de que ambas constituem um tráfico de características nitidamente comerciais, tendentes a aquisição de lucro.

O fato de os direitos adquiridos pelo receptor da tecnologia serem de natureza temporal e puramente derivados dos direitos detidos pelo titular de uma patente, por exemplo, não impede que se inclua tais contratos nos limites de interesse do Direito Comercial, tendo em vista o propósito de lucro perseguido pelo receptor e ainda que não é a independência do direito transmitido que empresta comercialidade a este ou aquele ato.

Pode-se arguir, como faz Guillermo Cabanellas (38) que a aquisição dos direitos resultantes do contrato de licença não se realiza com o propósito de lucrar

---

37- REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial, vol.I, p.39; DORIA, Dylson, Curso de Direito Comercial, p.39

38- CABANELLAS, Guillermo - obra citada, p.48

na alienação posterior dos mesmos. Mas, como comenta o mesmo autor, tal argumento sucumbe diante da constatação de que a alienação do bem na mesma forma em que foi adquirido não é da essência dos atos considerados mercantis. Ora, o bem pode entrar no processo produtivo participando na produção de outros bens os quais, acabam alienados a terceiros. Assim, como exemplo, não resta duvida de que a compra de um produto químico catalizador necessário à fabricação de bens que serão vendidos comercialmente constitui um ato de comércio; assim também a tecnologia.

Além disso, o art. 19 do Reg. 737 arrola como mercancia algumas empresas embora não generalize a respeito da atividade empresarial em si mesma. Mas a doutrina já extendeu a caracterização de comercial a organizações de atividades em geral sob a forma de empresas, convertendo os atos que isoladamente teriam caráter civil, em atos de comércio. Em consequência, os contratos de transferência de tecnologia, que não visam a prática de um ato isolado mas o incremento de empresa industrial ou comercial, fazendo, portanto, parte da atividade da empresa, são atos de comércio. A função econômica de tais contratos é nitidamente comercial e só mesmo atividades de cunho empresarial dão margem a sua existência.

Quanto à gratuidade da transferência que se passa quando, por exemplo, uma "holding" licencia empresa subsidiária para usar sua tecnologia de forma gratuita, deve-se observar que a gratuidade é só aparente. Tais contratos não deixam de ser comerciais não apenas porque, em existindo, fazem parte do contexto empresarial, como também

porque a contraprestação do receptor e o propósito de lucro do provedor são indiretos. O incremento da atividade da empresa subsidiária com o consequente aumento de lucros a serem remetidos fazem o pano de fundo de tais transferências de tecnologia.

b.1.2 - Quanto à natureza das obrigações

Sob esse ponto de vista tais contratos são, geralmente, bilaterais, cumulativos e onerosos.

b.1.2.1 - Bilateralidade

Como todo contrato, estes decorrem de acordo de vontades. Seus efeitos, por sua vez, geram obrigações de natureza patrimonial para todos os contratantes.

Enquanto o fornecedor da tecnologia tem a obrigação de entregá-la ao receptor, e de se abster de ações que impeçam o aproveitamento da tecnologia pelo receptor, este tem a obrigação de pagar o preço ajustado, além, evidentemente, de outras que possam ser ajustadas. Geralmente cada um dos contratantes é simultânea e reciprocamente credor e devedor do outro, eis que titulares de direitos e obrigações recíprocas, tendo por característica, portanto, o sinalágma, ou a dependência recíproca de obrigações.

No entanto, como já se aludiu em várias oportunidades, podem acontecer contratos em que a transferência seja gratuita, não implicando em obrigações diretas para o receptor, hipóteses excepcionais em que tais contratos se classificam como unilaterais.

6.1.2.2 - Cumutatividade

Nos contratos de transferência de tecnologia o receptor não tem conhecimento e/ato daquilo que receberá. No caso da tecnologia patenteada, como também da marca registrada, não é sempre possivel determinar com certeza a validade da patente ou do registro da marca, especialmente porque contratos são celebrados desde o depósito do pedido.

Em uma primeira análise, então, poder-se-ia dizer que a álea emerge do fato de que o objeto de tais contratos é sujeito a todo tipo de eventualidades, já que uma patente ou um registro meramente requeridos podem, nunca vir a ser concedidos ou, ainda que concedidos, serão sempre suscetiveis de e tinção por qualquer dos meios admitidos pelo direito de propriedade industrial, como nulidade, por e emplo. A álea ainda seria mais evidente nos contratos que envolvem tecnologia não patenteada, em que o receptor não tem conhecimento detalhado do processo os dos dados para seu aproveitamento. Neste caso o receptor nem sabe se a tecnologia a que terá acesso virá, efetivamente, corresponder a suas e'pectativas e necessidades.

No entanto, para que um contrato ganhe a natureza de aleatório é necessário que as partes queiram correr certo risco, queiram submeter à ocorrência de um evento incerto e desconhecido, o cumprimento de prestações contratuais (79).

79- DINIZ, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 3º vol., p.66-67

Ora, esse elemento psicológico é totalmente ausente na hipótese de que se trata. Nenhum dos contratantes e, menos ainda o receptor, contrata com a intenção de correr qualquer risco, ao contrário, sua intenção é receber efetivamente, em troca, uma prestação correspondente. Assim, a possibilidade de nulidade de uma patente ou a imprestabilidade de um processo não patenteado, como e emplos, não são capazes de emprestar natureza aleatória ao contrato de transferência de tecnologia, evidenciando-se a cumutatividade que o caracteriza.

Se o contrato tem por objeto a prestação de coisa certa -tecnologia patenteada, ou não- a sua inexistência ou imprestabilidade anterior ou superveniente resultaria não apenas na frustração do propósito perseguido pelas partes, como também na impossibilidade de cumprimento de seu objeto e na falta de elemento essencial do contrato, com sua consequente nulidade.

b.1.2.3 - Onerosidade

Como já se observou, certas transferências que são aparentemente gratuitas formam, na realidade, operações mais comple as pelas quais o receptor da tecnologia sempre deverá ao fornecedor alguma espécie de contraprestação. Fortanto, mesmo nas hipóteses de aparente gratuidade, tais contratos são onerosos.

b.1.3 - Quanto à forma de celebração

Quanto à sua formação tais contratos são consensuais e são informais quanto à maneira pela qual se instrumentam.

b.1.3.1 - Consensualidade

As obrigações emergentes de tais contratos têm plena vigência com o mero consentimento das partes, sem necessidade de qualquer outro ato.

b.1.3.2 - Informalidade

Tais contratos não requerem forma solene, mas usualmente a aplicação de disposições quanto a sua forma se faz necessária, tanto porque, em regra, tais contratos fazem parte de um conjunto de relações complexas entre os contratantes, através do qual se convenciona certas formas para determinados atos, quanto porque normalmente o registro de tais contratos perante órgãos publicos, é exigido e esse registro impõe certa formalidade ao próprio contrato. No Brasil, o Ato Normativo nº15 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) dispõe que a averbação dos contratos de transferência de tecnologia é necessária para: (a) legitimar remessa de pagamentos ao exterior; (b) permitir a dedutibilidade fiscal das importâncias dispendidas com tecnologia e (c) comprovar a exploração efetiva de patente ou marcas. Ocorre que tal averbação impõe que tais contratos se ajustem a um determinado "formulário", tanto que o Ato Normativo nº112 submete a minuta do contrato a uma "consulta prévia" ao INPI.

b.1.4 - Quanto ao modo de execução

Os contratos de transferência de tecnologia protraem no tempo e, muito embora ocorram

soluções periódicas, sobrevivem com a persistência de obrigações, caracterizando-se como contrato de execução continuada.

Os pagamentos periódicos que possam ser efetuados pelo receptor não extinguem a obrigação de abstenção do fornecedor da tecnologia, obrigação essa que continua porque assim desejam as partes.

O contrato cessa pelo decurso do prazo, pelo implemento de certa condição, como por exemplo, pela cessação do privilégio no caso de tecnologia patenteada e pelas demais formas admitidas no direito.

b.1.5 Quanto às pessoas que contratam

Como já mencionado, se está diante de um contrato em que o alcance do fim desejado pelas partes geralmente depende de larga colaboração entre elas. Os contratantes, muitas vezes, terão acesso a métodos, serviços e segredos reciprocos, o que implica na existência de vinculos e confiança mutua. Assim, a pessoa de cada contratante é considerada pelo outro como elemento determinante à conclusão do contrato, tendo influência decisiva no consentimento de ambas as partes, o que leva a concluir pelo seu caráter "intuitu personae".

b.2-Contratos reciprocamente considerados
- caráter acessório ou principal

Segundo as circunstâncias de cada caso, os contratos podem ser principais ou acessórios. Assim, podem se dar como a avença principal de uma relação de

cooperação muito ampla entre as partes ou, pode ter seus efeitos subordinados à existência de outro contrato, ganhando, assim, caráter acessório. Exemplo muito comum dessa segunda hipótese é a prestação de serviços técnicos contratada para viabilizar a exploração de uma patente, licenciada entre as partes. É certo que no exemplo citado e, sob determinadas circunstâncias, a natureza acessória pode residir na exploração da patente, o que implica em admitir que o critério de determinação do caráter acessório ou principal do contrato dependerá do nível de importância ou, até mesmo, do custo representado pelo objeto do contrato.

CAPITULO III

O TRATAMENTO INTERNACIONALMENTE CONFERIDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

SEÇÃO I - TEXTOS AFROVADOS PELA O.N.U.

§ 1 - A DECLARAÇÃO E O PROGRAMA DE AÇÃO SOBRE A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA ORDEM ECONOMICA INTERNACIONAL

Os problemas relativos à transferência de tecnologia têm sido objeto de textos fundamentais aprovados pela organização das Nações Unidas e outras instâncias internacionais. E emplo disso são as referências ao assunto encontradas dentro de textos como a Declaração e Frograma de Ação sobre a Instauração de uma Nova Ordem Econômica Internacional aprovados pelas Resoluções 3201 e 3202 da VI Seção Especial da Assembléia Geral da O.N.U., em 1º de maio de 1974.

Ao arrolar os princípios que devem fundamentar a Nova Ordem Econômica Internacional, a Declaração citada, no seu ponto no. 4, cita a regulamentação e supervisão das atividades das sociedades multinacionais e a participação dos países em vias de desenvolvimento nas vantagens da ciência e da técnica modernas e a criação de uma estrutura tecnológica que atenda aos interesses das economias dos países em via de desenvolvimento.

Quanto ao Frograma de Ação aprovado na mesma data, há uma menção também especifica da transferência de tecnologia, propugnando pela adoção, dentre outras práticas, de um Código Internacional de Conduta nessa área, pela assistência aos países em via de desenvolvimento e pela

promoção da cooperação internacional em matéria de pesquisa e desenvolvimento, bem como pela regulamentação e controle das atividades das sociedades multinacionais.

Constata-se, porém, acerca de tais textos, a inexistência de um caráter vinculante. Ou seja, revestem-se da condição de simples recomendações que devem ser observadas pelos Estados, pelos organismos internacionais e pelas multinacionais. Essa característica decorre não só da literalidade de tais te tos, que são recheados de expressões como " quando e na medida que tais entidades entendem..."; "a Nova Ordem Econômica Internacional deveria basear-se..." e..." todos os esforços devem ser feitos...", como também pela sua própria condição de Resoluções da Assembléia Geral da O.N.U. Embora o presente estudo não comporte grandes dilações acerca da eficácia dessas Resoluções - que mais caberiam a um estudo de Direito Internacional - não se pode olvidar que às Resoluções da O.N.U. não pode ser atribuido o caráter obrigatório, porque seus textos, aprovados por consenso, congregam posições divergentes e até antagônicas e, assim, representam para algumas partes, o limite máximo a que estão dispostos a ceder e, para outras, o limite mínimo daquilo que podem aceitar.

Outra característica que parece importante, da Declaração e do Programa de Ação citados, sobre a transferência de tecnologia, é o usual recurso a conceitos indeterminados como "conforme for conveniente", "interesse da economia nacional dos países em via de desenvolvimento" e " necessidades e condições próprias dos países em via de desenvolvimento". A utilização de conceitos

indeterminados e de cláusulas gerais, que têm se mostrado como características do direito moderno, têm por finalidade a garantia de maior duração dos textos e maior flexibilidade dos mesmos, visando propiciar aos órgãos de aplicação do Direito, maior adaptação às peculiaridades sociais, econômicas e culturais (1).

Uma outra constatação que se faz sobre os textos citados é a discriminação ou, o tratamento diferenciado conferido a alguns Estados, em matéria de transferência de tecnologia, como ao mencionar "países menos desenvolvidos" e "países sem litoral". A aplicação da discriminação que pode ocorrer mesmo entre sujeitos similares põe em cheque o caráter geral e abstrato das normas jurídicas, pois há normas que valem só para alguns Estados e não para outros.

Mas a reivindicação de um direito desigual para os países subdesenvolvidos, parece refletir, de um lado, o peso político desses países nas instâncias internacionais e, de outro, justifica-se pela necessidade de compensação das condições diferentes; de discriminações negativas que estes países vêm sofrendo por parte dos países industrializados.

A Nova Ordem tenta imprimir a noção de pluralismo jurídico internacional que corresponda a pluralidade de níveis de desenvolvimento.

1- SANTOS, Antonio Marques dos - obra citada, p. 295

§ 2 - CARTA DOS DIREITOS E DEVERES ECONOMICOS DOS ESTADOS

Na mesma linha da Declaração e do Programa de Ação citados, cabe acentuar a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, aprovada pela 29a. sessão ordinária da Assembléia Geral da O.N.U., realizada em 12 de dezembro de 1974. Tal Carta, além de arrolar quinze elementos fundamentais das relações econômicas internacionais, aborda a problemática da transferência de tecnologia (art. 13) reconhecendo o direito de acesso de cada Estado à tecnologia moderna e sugerindo, sem caráter vinculante, as obrigações dos outros Estados, com vistas ao exercício daquele direito.

Esse texto tem sido objeto de considerável polêmica quando confrontado com a Declaração e o Plano de Ação antes mencionados, principalmente no que se refere à validade jurídica e ao caráter "atenuante" dessa Carta, em relação às posições assumidas quando da formulação na Nova Ordem Econômica Internacional. Antonio Marques dos Santos (2) reproduz a polêmica e, fazendo referência especial à opinião de Ph. Kahn de que a Carta tem maior valor jurídico que a Declaração e o Plano de Ação e que representa um recuo dos países desenvolvidos em relação às orientações aprovadas naqueles documentos anteriores, conclui: " ... pensamos que os três textos têm valor idêntico, independentemente de saber qual será esse valor - não nos custa, porém, a admitir que a idéia sugerida por Ph. Kahn pudesse estar presente de algum modo para os diversos

---

2- SANTOS, Antonio Marques dos - Idem p. 308-9

grupos de países representados na Assembléia Geral da O.N.U. Assim, os países em desenvolvimento podem ter se mostrado mais "moderados" em relação à Carta, considerada mais importante do que os outros textos; reciprocamente, e pela mesma razão, os países do Grupo B podem ter se mostrado mais "inflexíveis, tendo obtido, na economia geral do texto, algumas satisfações suscetíveis de compensar a sua adesão a uma Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados. Trata-se de uma explicação relativamente plausível do tom geral mais moderado e "realista" da Carta em relação aos outros textos. Só nesse sentido poderia acatar-se a observação de Ph. Kahn; mas nem por isso ela está inteiramente fundada, pois os textos não deixarão de ter o mesmo valor, qualquer que fosse a opinião dos Estados ao aprová-lo. De outro lado, e dado o caráter aparentemente "realista" da Carta, se se considerar tal documento com maior valor jurídico do que os dos textos sobre a NOEI, correr-se-ia o risco de se discriminar os países em desenvolvimento - mas desta vez negativamente. Em todo o caso, poderia haver retrocesso, e não progresso, na construção do Direito Internacional do Desenvolvimento".

§ 3 - PROJETO DE CODIGO DE COMPORTAMENTO EM MATÉRIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A Resolução 79 (III) da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento, realizada em 16 de maio de 1972, propugnou pelo estudo de possíveis bases para uma nova legislação internacional que regulasse a transferência dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, de tecnologia patenteada e não patenteada, que incluísse aspectos comerciais e legais.

Essa iniciativa foi reforçada pelo texto da Resolução 3202 da Assembléia Geral da O.N.U. acerca do Programa de Ação já mencionado e, finalmente em sua IV Sessão, a Conferência pela via da Resolução 89 (IV), resolveu formar um grupo intergovernamental de peritos, com a finalidade de elaborar um projeto de código de comportamento, que deveria ser aprovado até o final de 1977.

Não se tem notícia da aprovação de tal projeto, mas apenas das controvérsias que têm sido sustentadas pelos vários grupos de países interessados, através da apresentação de textos alternativos.

Uma das divergências tem sido centrada no caráter jurídico, obrigatório ou não desse Código. Os países em desenvolvimento, chamados de "grupo dos 77", após a defesa de um direito discriminatório que lhes fosse favorável, postulam pelo caráter de obrigatoriedade desse Código, posição que parece de difícil aceitação, diante do estágio atual de desenvolvimento das relações econômicas internacionais. A obrigatoriedade postulada só seria possível através de sua aprovação por meio de um tratado multilateral. A vigência ficaria condicionada a um numero adequado de ratificações e só poderia vincular os Estados que o ratificassem e o adotassem através de mecanismos legislativos internos.

Os países capitalistas desenvolvidos, chamados de "Grupo B", capitaneados pelo Japão, propugnam pelo estabelecimento de "princípios diretivos", que são esvaziados de qualquer grau de obrigatoriedade e que não apresentam de modo nenhum, o caráter de normas jurídicas.

Os países socialistas ou, países do Grupo D, pretendem uma posição intermediária entre aquelas duas primeiras posições e sugerem a aplicação de um "Código Universal Aplicável", sugestão que apresenta uma grande dose de ambiguidade. Ora, um texto "universalmente aplicável", tanto pode ser obrigatório, como ser um texto de referência de que se socorrem as partes, apenas quando desejarem. A solução dos socialistas parece não agradar nem o Grupo dos 77, nem o Grupo B.

O texto final dependerá da solução de divergências como essa e, isso depende, evidentemente, do poder de negociação de cada um dos grupos envolvidos.

§ 4 - CODIGO DE COMPORTAMENTO PARA EMPRESAS MULTINACIONAIS

Como foi mencionado em item anterior o Programa de Ação sobre a Nova Ordem Econômica Internacional, propõe um Código Internacional de Comportamento para as sociedades transnacionais, denominação que tende a ser modificada para Código de Comportamento "sobre as" ou, ainda "relativo a" empresas ou sociedades transnacionais.

Assim, em 1976, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, através da Comissão de sociedades transnacionais, aprovou um programa de trabalho com fito da elaboração de um Código de Comportamento. Foi criada uma comissão, que elaborou o primeiro projeto.

Dentre as maiores divergências, situam-se o próprio conceito de empresa multinacional e a mesma questão arguida sobre o Código de Comportamento em matéria

de transferência de tecnologia ou seja, a questão do caráter obrigatório ou não e, ainda, a definição dos destinatários do Código: - se deveria ser dirigido exclusivamente às empresas multinacionais, como propõe o Grupo dos 77 ou, se também aos Estados onde elas atuam, como querem os membros do Grupo B (3).

Na verdade, a elaboração de um Código de Comportamento "para" ou "sobre" as empresas transnacionais, parece, sob certa ótica, ser do interesse dessas próprias empresas. Ora, elas têm necessidade de estabilidade, de garantia de seus investimentos nos mais variados países e, sob esse ponto de vista, a fixação das "regras do jogo" poder-lhes-ia ser, até mesmo, favorável. No entanto, é inegável que o caráter não obrigatório do Código em nada alteraria suas estratégias.

No que diz respeito à transferência de tecnologia, parece que o mais importante num código desse gênero, seria a proibição de práticas comerciais restritivas, que usualmente acabam por encarecer a tecnologia transferida.

SEÇÃO II - LEGISLAÇÕES REGIONAIS

§ 1 - A REGULAMENTAÇÃO DO PACTO ANDINO

a) Decisão 24, de dezembro de 1970.

A Decisão 24, após estabelecer regulamento comum em matéria de marcas comerciais, patentes e royalties, regulou a transferência de tecnologia. O seu

---

3- No caso do Código de Comportamento para as empresas multinacionais é peculiar a posição dos países socialistas, que sequer admitem que suas empresas possam

ser consideradas multinacionais.
art. 18 determina que deverão ser submetidos à avaliação dos órgãos competentes dos países membros, todos os acordos relativos a patentes, marcas ou importação de tecnologia, cabendo ao orgão competente decidir sobre a contribuição efetiva da tecnologia importada. O art. 19 estabelece regras básicas a serem observadas quando da importação de tecnologia. Nessa linha, considera essenciais cláusulas obrigatórias acerca do valor de cada elemento da transferência, propugnando pelo "unpackaging" (4) e a delimitação de duração do acordo.

O art. 20 trata do poder dos países membros, de recusar acordos de transferência de tecnologia que contenham cláusulas restritivas como a proibição do uso de tecnologia concorrente; a fixação, pelo fornecedor da tecnologia do volume da produção e dos preços de venda ou revenda dos produtos obtidos através da tecnologia importada; a aquisição de bens de capital, matérias primas de fontes determinadas, e outras.

O art. 21 admite o pagamento de "royalties" pelas transferências de tecnologia, e ceto se se tratar de transmissão de empresa estrangeira para filial.

O art. 22 trata da necessidade de os países membros conhecerem as tecnologias disponiveis no mercado mundial, de modo a poderem estimular a aquisição de técnicas alternativas e, assim reforçar o poder de negociação com o fornecedor.

4- Entende-se por "unpackaging" a proibição de "pacotes tecnológicos" ou seja, o impedimento de negociações que formalizadas num unico contrato, envolvam várias espécies de tecnologia, de modo a dificultar a identificação das

características e do preço de cada espécie.

A decisão 24 ainda estabelece o princípio da elaboração de um programa destinado a promover a produção regional e o princípio da preferência pela aquisição da tecnologia regional (andina).

b) Decisões 84 e 85 de 1974 da Comissão do Acordo de Cartagena.

Como pressuposto essencial ao êxito de uma estratégia subregional, a decisão 84 fixa as bases dessa estratégia. A de nº. 85 prevê um regulamento de aplicação das regras sobre propriedade industrial, do que se ressalta a determinação de que uma patente não pode conferir ao seu titular, o direito de exclusividade de importação do produto patenteado ou obtido através do processo patenteado.

§ 2 - CONSIDERAÇÕES GLOBAIS

A forte discriminação positiva, em favor das empresas nacionais, além de por em causa a tradição jurídica em matéria de nacionalidade de sociedades, teve por objetivo contribuir para o reforço do poder negocial dos países membros.

Embora o controle recomendado possa não alcançar as transferências indiretas de tecnologia efetuadas através de uma filial de uma empresa estrangeira, as disposições ali consignadas funcionam como um razoável freio a certas práticas das empresas multinacionais.

As Decisões da Comissão desempenharam um papel pioneiro, que acabaram por influenciar de modo significativo as legislações nacionais posteriores, como a brasileira, no sentido de colocar a solução do problema da

transferência internacional de tecnologia, como uma prioridade no conte to do desenvolvimento tecnológico dos países.

Também parece louvável o estímulo à preferência tecnológica regional ou "subregional". Ainda que por razões políticas ou pela modificação das condições gerais que emolduraram o Facto Andino, as suas disposições possam ser consideradas, hoje, como letra morta, não há dúvida de que se constituíram num marco deveras importante para o lançamento de uma base jurídica à política tecnológica autônoma e independente.

SEÇÃO III - LEGISLAÇÕES NACIONAIS

§ 1 - DIREITO ARGENTINO

Na Argentina, a transferência de tecnologia é regulada pela Lei 22.426 de 12 março de 1981 e pelo Decreto que a regulamenta, de nº. 580 de 25 de março de 1981. Ambos tratam dos atos jurídicos onerosos que têm por objeto principal ou acessório, a transferência, cessão ou licença ou marcas, por pessoas domiciliadas no e;terior, em favor de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas domiciliadas no território argentino.

O que mais chama a atenção na lei argentina é a liberalidade adotada, até mesmo em relação ao direito anterior (5) no que diz respeito ao controle da importação de tecnologia e até mesmo em relação a preço e forma de pagamento.

5- No passado a matéria foi regulada pela Lei 21.617 de 12.08.77 com as modificações introduzidas pela Lei 21.879

de 29.09.78.

O que caracteriza o sistema argentino é a imposição de regimes diferentes para os atos celebrados entre empresas vinculadas e entre empresas desvinculadas entre si. Aliás, os atos relativos à transmissão de tecnologia se dividem em dois grupos: o daqueles que requerem aprovação prévia - que são os atos praticados entre empresa vinculadas - e os que não requerem aprovação prévia, mas apenas o registro com caráter meramente "informativo" ou estatístico - que são os atos praticados por empresas desvinculadas entre si.

Assim, a lei argentina impõe aos contratos celebrados entre partes vinculadas a apreciação e aprovação prévia pela autoridade competente, o que não exige para os demais contratos, celebrados entre partes desvinculadas.

Esse tratamento especial aos atos de empresas vinculadas se origina na intenção de evitar que tais contratos, ao invés de efetivar transferência de tecnologia, acabem por servir de estratégia para outros fins como a distribuição de lucros. Essa aprovação prévia requer o preenchimento de certos requisitos, tais como a comprovação de que suas prestações e condições se ajustam às práticas normais do mercado entre empresas independentes e que o pagamento pactuado tem relação com a tecnologia transferida.

Mas, ao contrário do que se poderia esperar, a aprovação dos atos não é obrigatória e a falta da aprovação prévia não afeta a sua validade. Só que a falta de aprovação e do consequente registro impede a dedução como

despesa das importâncias pagas a título de remuneração da tecnologia e, como conseqüência, a totalidade desses montantes será considerada distribuição de lucros ao fornecedor vinculado.

O tratamento conferido a contratos celebrados entre empresas desvinculadas entre si é bem mais simples, porque o registro meramente informativo independe de apreciação e de aprovação prévia. Neste caso, o registro, embora não seja obrigatório, acaba por ser "necessário", porque, tal como no primeiro caso, a sua falta implica na perda de abatimentos fiscais.

A lei também não impõe características especiais aos contratos porque é calcada no princípio de que o mercado é o melhor regulador do preço e da qualidade da tecnologia. Ao contrário do regime jurídico anterior, a lei não estabelece regime especial para regular cláusulas dos contratos, tais como as cláusulas obrigatórias e as proibidas porque, tal como dispõe sua exposição de motivos, tais cláusulas já são objeto da legislação relativa ao abuso do poder econômico.

Outro dado característico do direito argentino é que não se admite remuneração pelo uso de marcas.

Em síntese, pode-se dizer que o regime argentino representa uma mudança de concepção sobre o papel que, nos países em desenvolvimento, o Estado deve desempenhar em matéria de controle e fiscalização de tecnologia. A exposição de motivos da lei destaca que a atividade estatal nessa matéria, passa a ser exercida "a posteriori", como uma atividade fiscalizadora. A atividade

exercida "a priori", pelo Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) é de mera orientação e promoção.

§ 2 - O DIREITO MEXICANO

No México, duas leis tratam da matéria: a de 28 de dezembro de 1972, que dispõe sobre o registro das transferências de tecnologia e o uso e exploração de marcas e patentes e a lei de 30 de setembro de 1975, sobre as invenções e as marcas.

A lei de 1975, nos arts. 41 e 48, determina a caducidade da patente se a sua exploração não tiver começado ou se não tiver sido concedida licença para sua exploração, até quatro anos após a sua concessão. O seu art. 37, por sua vez, confere ao titular da patente o direito de exploração exclusiva, diretamente ou por terceiro, mas não confere a ele o direito de importar o produto patentado ou decorrente de processo patenteado. Por força desse dispositivo, entende-se por "exploração do invento" a efetiva produção no país, não bastando a importação do produto. Tais disposições visam evitar o abuso do direito de patente.

Quanto à lei de 1972, que trata do registro de transferências de tecnologia destacam-se: 1) a criação de um Registro Nacional de Transferência de Tecnologia; 2) a previsão de que se entende por "tecnologia", tanto as técnicas que estão asseguradas pela propriedade industrial, patentes, modelos, desenhos como as que não estão (como o "know how").

Quanto ao registro, a lei a ele submete os contratos em que sejam partes receptoras de tecnologia a) os indivíduos e as sociedades me icanas; b) estrangeiros residentes no México e sociedades de nacionalidade não mexicana estabelecidas no México e c) agências ou filiais de sociedades estrageiras que sejam estabelecidas no México. A lei mexicana não impõe o registro de contratos de exportação de tecnologia, independentemente da nacionalidade da parte receptora. O registro nesse caso é facultativo.

Embora a lei mexicana confira ao Ministério da Industria e Comércio o poder de abrir exceções, em regra, proibe o registro de contratos que contenham disposições restritivas à parte adquirente da tecnologia. Algumas cláusulas, porém, impossibilitam terminantemente o registro do contrato. São elas: a) as que tenham por objeto a importação de tecnologia que possa ser obtida no país; b) a obrigatoriedade de transferência gratuita das inovações ou melhoramentos obtidos pelo receptor, ao fornecedor da tecnologia; c) as restrições ou proibições de exportação; d) a submissão dos litígios decorrentes da interpretação e execução dos contratos à foro estrangeiro e e) restrições ao desenvolvimento tecnológico do país.

A proibição de foro estrangeiro é absoluta, mas há permissão de registro de contratos relativos a transferência de tecnologia regidos por lei estrangeira.

A forma adotada pelo direito me icano

para controlar as transferências tecnológicas operadas no circuito interno de empresas multinacionais é a obrigatoriedade do registro de contratos em que constam como receptoras ou fornecedoras, filiais ou sucursais de empresas estrangeiras estabelecidas no México.

O que caracteriza, portanto, a lei mexicana é a submissão obrigatória dos conflitos ao foro mexicano e a posição maleável quanto a clausulas restritivas.

§ 3 - DIREITO PORTUGUES

Além da Constituição da Republica Portuguesa que contém disposições acerca dessa matéria, os textos fundamentais sobre transferência de tecnologia em Portugal são o Decreto-Lei 347 de 24 de agosto de 1977 e o Decreto Regulamentar de nº. 53 da mesma data. Outros diplomas legais contêm disposições referentes ao assunto, como a Lei 46 de 08 de julho de 1977 e os Decretos Regulamentares 51, 52, 54 e 55, também de 24 de agosto de 1977. A exportação de tecnologia é especificamente regida pelo Despacho Normativo 151 de 6 de julho de 1978 do Ministro das Finanças.

O que marca a importação de tecnologia é o mecanismo de controle que compreende três aspectos: autorização, avaliação e registro. A autorização carece ser prévia e é função do Instituto do Investimento Estrangeiro e das Secretarias Regionais. A avaliação da tecnologia importada é feita sob três ângulos: avaliação legal, técnica e econômica. O registro dos contratos tem a natureza constitutiva e não meramente declaratória. Isso implica em

que os contratos ganham eficácia após o registro no órgão competente, principalmente no que diz respeito aos pagamentos devidos ao fornecedor.

O Direito português proíbe as cláusulas restritivas ou discriminatórias que atentem contra o interesse nacional restringindo o desenvolvimento tecnológico ou que denotem abuso de direito por parte do fornecedor. No entanto, essa proibição não é absoluta, a exemplo do direito mexicano, cabendo à autoridade competente, em exercício de discricionariedade, confrontar caso a caso com o "especial interesse da economia nacional".

Também são determinadas certas cláusulas obrigatórias no que diz respeito a evitar os chamados "pacotes tecnológicos" (6) e limitar o custo da tecnologia importada.

São submetidos a controle apenas os contratos celebrados entre residentes e não residentes no país e entre os residentes se incluem as filiais ou sucursais de empresas estrangeiras localizadas em Portugal que atuem como receptoras. Estão excluídos do controle, portanto, os contratos em que constem como parte fornecedora as tais filiais e sucursais, o que parece uma brecha a possibilitar a fuga ao controle estatal das transferências triangulares em que as empresas filiais de estrangeiras atuem apenas como intermediárias.

6- Contratos que envolvem mais de um tipo de tecnologia e que são apontados como mecanismo através dos quais não é dado aos receptores da tecnologia identificar a prescindibilidade e o custo efetivo de cada espécie de

tecnologia.

Pelo Direito português, a solução dos litígios decorrentes dos contratos de transferência de tecnologia é submetida à arbitragem internacional, se lhes aplicando os usos do comércio internacional.

O Despacho Normativo do Ministro da Fazenda, de nº. 151 de 6 de julho de 1978, que regula as exportações de tecnologia, submete à autorização especial e prévia do Banco de Portugal a celebração, alteração e renovação dos contratos que impliquem em exportação de tecnologia. Nas exportações, é idêntico o regime de cláusulas obrigatórias tal como nos casos de importações.

§4 - DIREITO ESPANHOL

Na Espanha, a matéria é regida pelo Decreto 2343 de 21 de setembro de 1973 e pela Ordem Ministerial de 5 de dezembro de 1973 que regulamenta o Decreto. São definidas em lei as modalidades de tecnologia, ou seja, tecnologia patentada e não patenteada, assistência técnica, informação técnica e outras.

For força do Decreto são submetidos a registro os contratos cujas partes receptoras de tecnologia estrangeira sejam residentes ou domiciliados na Espanha bem como os contratos que, independentemente do domicílio das partes, tenham por objeto tecnologia obtida no estrangeiro.

A Ordem Ministerial, por sua vez, refere-se à tecnologia estrangeira adquirida direta ou indiretamente, o que implica em registro - e controle - da tecnologia transferida através de uma filial de empresa

estrangeira.

São proibidas cláusulas restritivas à exportação do produto decorrente da tecnologia importada e cláusulas que restrinjam as fontes de abastecimento do receptor.

§ 5 - CONSIDERAÇÕES GLOBAIS

Ainda que possa parecer interessante a análise de legislações de países pertencentes aos diferentes grupos de interesses em matéria de transferência de tecnologia - países capitalistas industrializados e países socialistas - no contexto que interessa a este estudo preferiu-se eleger alguns sistemas adotados por países não predominantemente exportadores, a fim de se poder tirar algumas conclusões gerais acerca das tendências em matéria de política legislativa desse grupo de países, que têm em comum a condição de importadores e dependentes, em maior ou menor escala, de tecnologia estrangeira.

A inclusão de legislações como as de Portugal e Espanha, muito embora se esteja às portas da unificação do comércio na Europa - o que provavelmente propiciará profundas modificações nos regimes adotados até então por tais países -, deve-se à necessidade de não limitar as referências aos sistemas adotados por países latinos e centro-americanos e, evidenciar que os problemas relativos à importação de tecnologia vêm sendo sentidos não exclusivamente por países pobres ou países do terceiro mundo. O simples fato de o país não se mostrar como altamente industrializado e predominantemente exportador de tecnologia, já o coloca em posição vulnerável e suscetível aos efeitos da dominação exercida, também nessa área, pelos

países mais ricos.

Procurou-se eleger sistemas que possam ser comparados com o brasileiro, em função da intervenção do Estado no comércio internacional de tecnologia. A exceção da Argentina, que se encontra em processo de industrialização muito similar ao brasileiro e que adota um sistema de franca liberdade, com controle "a posteriori", pode-se dizer que os traços fundamentais dos regimes indicados são marcados por alguns princípios básicos:

a) o da intervenção do Estado, que visa reforçar a capacidade negocial da parte mais fraca - a receptora de tecnologia;

b) o da avaliação do contrato que implica na possibilidade de aprovação ou desaprovação do contrato, conforme esteja, ou não, correspondendo a política econômica global;

c) o do controle de cláusulas restritivas que visam impedir a imposição de obrigações ao receptor que afetam o seu poder de decisão e o sujeitem a dominação por parte do fornecedor.

Nota-se, também, que, tal como o direito brasileiro, as legislações da Espanha e do México e, de certa forma, a de Portugal, possuem mecanismos capazes de viabilizar algum controle sobre as transferências que envolvem empresas multinacionais e suas filiais.

CAPITULO IV

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NO DIREITO BRASILEIRO

SEÇÃO 1 - EVOLUÇAO HISTORICA

A regulamentação acerca da transferência de tecnologia no Brasil apresenta três fases distintas. A primeira tem inicio com a Lei 3470/58, norma de caráter eminentemente tributário, pela qual se denota a precupação exclusiva com o controle fiscal da transferências de tecnologia. A segunda fase é marcada pela superveniência da Lei 4131/62 que disciplina o capital estrangeiro, com as modificações introduzidas pela Lei 4506/64, fase em que se observa, além do controle fiscal e cambial, a distinção de tratamento conferido a pagamentos feitos ao exterior e pagamentos feitos no país. A terceira fase tem inicio com a promulgação da Lei 5648/70, que cria o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a Lei 5772/71, que institui o Código de Propriedade Industrial, as quais, além do controle fiscal já existente, impõem um controle também de índole comercial (1).

§ 1 - PRIMEIRA FASE

A Lei 3470 de 24 de agosto de 1958, norma de natureza fiscal que regulamentava o imposto de renda, determinava que os valores pagos a títulos de "royalties" pela exploração de marcas, invenções, assistência técnica e assemelhados só seriam deduzidos para efeito de determinação do lucro real, no limite máximo de cinco por cento (5%) da

---

1- OLIVEIRA, Fernando A. Albino - artigo citado. p. 265

receita bruta do produto fabricado ou vendido. A dedução ficava condicionada à e istência de um contrato de cessão ou licença para uso de marcas ou invenções.

A lei conferia ao Ministro da Fazenda a competência para rever periodicamente aquele percentual, de acordo com o grau de essencialidade de cada tipo de atividade ou produção. Com efeito, a Portaria 436/58 do Ministro da Fazenda agrupou os produtos por atividade e estabeleceu os percentuais má'imos de dedução. Aliás, Fernando A. Albino de Oliveira defende a plausibilidade de poder ser considerada ainda em vigor essa Portaria, exceto, evidentemente, na parte em que contraria outros dispositivos legais vigentes. Diz ele: "Sobre esse aspecto é interessante observar que juridicamente é perfeitamente possível defender a continuidade da vigência da Portaria 436/58 por um princípio que é o da continuidade das leis e normas administrativas que não se coloque em conflito com a Constituição e leis supervenientes. Como a legislação fiscal novamente facultou ao Ministro da Fazenda a edição de Portaria e como esta já existia é perfeitamente defensável a tese de que esta continua em vigor, enquanto não for editada outra" (2).

§ 2 - SEGUNDA FASE

Com o advento da Lei 4131 de 30 de setembro de 1962 que visa disciplinar a aplicação do capital estrangeiro no país (3), tratou-se de disciplinar as remessas para o e:terior dos pagamentos a título de transferência de tecnologia.

2- OLIVEIRA, Fernando A. Albino - artigo citado

3- A respeito, José Andréa Baretta Filho em artigo intitulado Capitais Estrangeiros, publicados na RDF 82/252.

For força desse diploma, o Banco Central tem competência para fiscalizar a efetiva prestação ou efetiva exploração da tecnologia que fosse objeto de pagamentos ao estrangeiro. Tal lei estabelece, ainda, que as remessas de pagamentos pela licença de patentes e marcas são condicionadas a que o registro de tais marcas e patentes não tenham caducado no país de origem.

Tal lei contém a proibição de remessas a título de "royalties" quando a licença para uso da marca ou patente se der entre filial ou subsidiária de empresa estrangeira estabelecida no Brasil e sua matriz no estrangeiro. Também não se autoriza a remessa quando o(s) seu(s) destinatário(s) seja(m) pessoa(s) detentora(s) da maioria do capital social da empresa licenciada estabelecida no Brasil (4).

Com as alterações introduzidas pela Lei 4390 de 29 de agosto de 1964, a Lei 4.131 de 30/09/62, continua a regular os capitais estrangeiros no Brasil e, portanto, a dispor sobre matérias atinentes a transferências de tecnologia, mormente, como se viu, quanto a remessas de pagamentos e fiscalização da efetiva prestação da tecnologia.

§ 3 - TERCEIRA FASE

Pela Lei 5648 de 11 de dezembro de 1970, foi criado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com competência para executar as normas reguladoras da propriedade industrial, execução essa que deve ter por finalidade a melhoria das condições de negociação e

---

4- OLIVEIRA, Fernando A. Albino - Artigo citado.

utilização de patentes e a aceleração de transferência de tecnologia, com vistas à promoção do desenvolvimento econômico.

No ano seguinte, a Lei 5772, de 21 de dezembro de 1971, instituiu o novo Código de Propriedade Industrial, o qual impôs a obrigatoriedade do registro ou de "averbação" de atos e contratos que tenham por objeto a transferência de tecnologia.

Daí em diante, com a edição do Ato Normativo 15 (de 11 de setembro de 1975), Ato Normativo 32 (de 5 de maio de 1978), o controle de índole comercial que estabelece - e que tonifica a legislação em vigor - é francamente intervencionista, postura que vem sendo explicada pela necessidade de superação da dominação econômica, a que são suscetíveis os países em desenvolvimento, como o Brasil.

Note-se que no mesmo sentido do controle das importações de tecnologia, situa-se o interesse do Estado brasileiro em promover o desenvolvimento tecnológico nacional, o que acabou por compor o capítulo relativo à ciência e tecnologia da Constituição Federal de 1988.

§ 4 - LEGISLAÇÃO

A análise das fases permite concluir que a transferência de tecnologia é regulada no Brasil pela Lei 5648/70 que criou o INPI, Lei 5772/71 que instituiu o Código de Propriedade Industrial, Atos Normativos ns. 15 de 1975 e 32 de 1978 ambos do Presidente do INPI, além das disposições

acerca de remessa de pagamentos ao exterior, de que trata a Lei 4131/62 com as modificações introduzidas pela Lei 4390/64.

Também as normas de conteudo fiscal, especialmente aquelas relativas ao imposto sobre a renda contém dispositivos afetos à transferência de tecnologia, especialmente no que diz respeito a admissão de deduções das quantias pagas a titulo de "royalties".

a) Lei 5648/70

O art. 2º, Parágrafo Unico da Lei 5648/70 que criou o INPI, determina que esse órgão tem como atribuição, dentre outras, acelerar e regular a transferência de tecnologia com vistas ao desenvolvimento econômico do país.

b) Lei 5772/71

Essa lei, instituidora do Código de Propriedade Industrial contém vários dispositivos que tratam direta ou indiretamente de transferências de tecnologia. Embora não tenha definido tecnologia e ainda menos a sua transferência, ou seja, embora não tenha delimitado o conteudo da expressão "transferência de tecnologia", preocupou-se em estabelecer mecanismo dela reguladores. Para efeitos do conteudo deste estudo, destacam-se dessa lei alguns dispositivos:

"art. 2º - A concessão de licença para exploração (de patentes) será feita mediante ato revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio, bem como

referência ao numero e ao titulo do pedido ou da patente.

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

"§ 2º- A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do produto de que trata a licença, bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação.

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

"art. 30 - A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a exploração estão sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

"Parágrafo Único - A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a "royalties" quando se referir a:

a) privilégio não concedido no Brasil;

b) privilégio concedido a titular residente, domiciliado e com sede no exterior, sem a prioridade prevista no art. 17.

c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou cancelamento;

d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração".

O art. 90 referente a "marcas, expressões ou sinais de propaganda" consagra princípios idênticos aos do art. 30 no tocante a "royalties"; no tocante à submissão a autoridades monetárias e cambiais; efeitos da averbação do

contrato e não imposição de restrições à industrialização.

Nessa disposições é patente a preocupação com o controle das transferências monetárias para o exterior de um lado e, de outro, a luta contra as práticas restritivas, em matéria de produção, comercialização, importação, ou exportação.

Também se observa a tendência a salvaguardar a capacidade tecnológica nacional como quando se determina a apropriação exclusiva pela licenciado dos melhoramentos e aperfeiçoamentos técnicos por ele introduzidos no produto ou processo objeto da transferência.

O art. 126 dessa lei, por seu turno, dispõe sobre a "averbação" no INPI de todos os atos e contratos que impliquem em "transferência de tecnologia".

c) O Ato Normativo 15/75

Emanado da Presidência do INPI, pela competência que lhe é atribuida pelo art. 2º Parágrafo Único da Lei 5648/70 e art. 126 da Lei 5772/71, o ato normativo 15 fixa os princípios e normas fundamentais aplicáveis ao registro dos contratos de transferência de tecnologia e acordos anexos, relacionando, inclusive, quais são os contratos, as cláusulas que obrigatoriamente devem conter e as cláusulas que não devem conter (claúsulas proibidas).

SEÇÃO II - AS ESPÉCIES DE CONTRATOS

O Ato Normativo 15 classifica em cinco grupos os contratos de transferência de tecnologia, quais sejam:

a) licença para exploração de patente

b) licença para uso de marca

c) fornecimento de tecnologia industrial

d) cooperação técnico industrial

e) serviços técnicos especializados.

Também conceitua cada tipo de contrato, ao tratar sucessivamente de cada espécie.

§ 1 - CONTRATO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE

"2.1. Objetivo - Considera-se "de licença" o contrato que se destina especificamente a autorizar a exploração efetiva, por terceiros, do objeto de patente regularmente depositada ou concedida no país, consubstanciando direito de propriedade industrial, nos termos da Lei nº.5772/71 (Código da Fropriedade Industrial).

"2.1.1. - A concessão da licença deverá compreender necessariamente:

"a) fornecimento do conjunto de informações e dados técnicos, de fórmulas, de especificações, inclusive de materiais, de desenhos e modelos, de processos, de operações e de outros elementos análogos, destinados à utilização do processo e/ou fabricação do produto.

"b) quando for o caso, prestação de assistência técnica a cargo de técnicos do licenciador e formação de pessoal técnico especializado, do licenciado".

Trata-se de contratos que têm por objeto criações industriais, tais como as invenções, modelos de utilidade, modelos e desenhos industriais que tenham sido

patenteados no Brasil ou que, se não patenteados, tenham ultrapassado a fase de publicação e de requerimento de exame técnico (item 2.1.2 do AN 15/75). Observa-se que, o que se dá, de fato, não é a exploração da patente, mas das criações por ela protegidas.

Pelo teor do item 2.1.1 do AN 15/75, depreende-se que tais contratos contêm prestações múltiplas, incluindo necessariamente o conjunto de informações e dados técnicos destinados à utilização do processo ou à fabricação do produto, e, em alguns casos, a prestação de assistência técnica. O objetivo do item 2.1.1 do AN 15/75 parece consistir na obrigatoriedade da revelação de conhecimentos complementares que possibilitem a exploração vantajosa da invenção, o que constitui "know-how".

Tais contratos se ajustam às características de locação de coisas mas, se acompanhados de assistência técnica, se mostram como contratos mistos, de locação de coisa com locação de serviços.

Quanto à remuneração, o AN 15/75 determina que a sua fixação levará em conta o grau de essencialidade do produto ou do ramo de atividade (item 2.2) e terá como base o volume de vendas dos produtos objeto da patente ou decorrentes do processo patenteado. A única hipótese de remuneração por valor fixo é a que se destina à remuneração de documentação técnica inicialmente fornecida, mas como forma de adiantamento da remuneração percentual a ser paga no decorrer do contrato. O que mais chama a atenção, em matéria de remuneração é que nem todos os contratos de licença para exploração de invenções

patenteadas podem prever remuneração. Assim, é vedado o pagamento de "ro/alties" nos casos em que: a) a licenciada for filial ou subsidiária da licenciadora, estabelecida do e terior, ou se o capital daquela for, direta ou indiretamente controlado por esta; b) se a patente não tiver sido concedida; c) se a patente tiver sido concedida a pessoa física ou jurídica residente ou estabelecida no e'terior, sem a reivindicação do direito de prioridade de que tratam as convenções internacionais subscritas pelo Brasil; d) se a patente estiver e tinta ou em processo de nulidade ou de cancelamento administrativo e e) se o proprietário anterior da patente não tiver direito à remuneração.

Quanto ao prazo de duração dos contratos, o AN 15/75 (item 2.4) determina que não poderá ultrapassar os prazos legais de vigência dos privilégios, ou seja, quinze anos para as invenções e dez anos para os modelos de utilidade, modelos e desenhos industriais.

§ 2 - CONTRATOS DE LICENÇA PARA USO DE MARCA

"2.1. Objetivo - Considera-se "de licença" o contrato que se destina especificamente a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca ou propaganda regularmente depositada ou registrada no país, consubstanciando direito de propriedade industrial, nos termos da Lei nº. 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial)".

Esse gênero de contratos tem por objeto marcas de industria e comércio, marcas de serviços, frases e sinais de propaganda registrados no Brasil e se assemelham a

contratos de locação de coisas.

O item 3.5.1 do AN 15/75 dispõe sobre duas importantes peculiaridades desses contratos: 1) a de permitir ao licenciado o uso de sua própria marca ou propaganda ao lado da marca ou propaganda do licenciador (tal disposição tem por finalidade proteger o licenciado, pois propicia que sua marca, ao ser utilizada juntamente com a marca licenciada, se vincule àquela e, no caso de rescisão do contrato, possa continuar sozinha a receber a mesma receptividade da marca licenciada); 2) a previsão de controle de qualidade dos produtos e serviços distinguidos pela marca licenciada tem por finalidade a defesa do consumidor, pois quem procura uma determinada marca busca certa qualidade ou especificação de determinado produto ou serviço.

Quanto à remuneração funcionam as mesmas regras relativas ao contrato de exploração de patentes, mas também aqui, duas peculiaridades podem ser apontadas. A primeira é a suspensão dos efeitos da averbação, (inclusive pagamentos) quando for iniciado processo de nulidade ou de cancelamento de registro (item 3.1.2 do AN 15/75), ou seja, desde o início do processo de nulidade ou cancelamento, ficam suspensos os pagamentos. O mais correto seria a suspensão dos efeitos somente quando operada efetivamente a anulação, mesmo porque o simples pedido ou, o início do procedimento, não implica necessariamente na superveniência da anulação do registro da marca.

Outra peculiaridade que chama a atenção é a vedação de pagamento de "royalties" após o decurso do

prazo de 10 anos do registro (lei 5.772/71, art. 90, §4º e item 7.2.4 do AN 15/75).

Ora, o registro da marca, como se sabe, é infinitamente renovável por períodos de dez anos, mas a norma brasileira veda a remuneração pela cessão de marcas, cujo registro estiver em vigor em virtude de prorrogação. É, no mínimo, estranha, tal vedação, posto que somente após certo tempo de uso a marca se torna conhecida e passa a surtir os efeitos desejados. For força das disposições citadas, é e atamente nesse momento que se veda a remuneração do seu uso por cessionário.

Quanto ao prazo de vigência dessa espécie de contratos, o mesmo pode persistir por todo o tempo do registro da marca (item 7.1.1 do AN 15/75), sendo que, como se viu, não cabe mais remuneração já a partir da primeira prorrogação.

Fode parecer imprópria a inclusão do contrato de licença para uso de marca entre as formas de transferência de tecnologia (5). Realmente, é criticável essa inclusão posto que a licença para uso de marca não constitui propriamente transferência de tecnologia. Essa crítica é ainda mais justificável num sistema como o brasileiro, que exige um contrato para cada tipo de tecnologia. A marca, por si, só não contém tecnologia.

O critério de inclusão desse tipo de contrato como forma de trasmissão de tecnologia só se justifica pela admissão de que atrás da marca transfere-se

---

5- OLIVEIRA, Fernando A. Albino - Artigo citado

alguma espécie de conhecimento técnico. Nesse sentido alerta Newton Silveira: "O contrato para uso de marca ou propaganda obriga a um controle de qualidade dos produtos licenciados por parte da licenciadora, ou implica em transmitir "know how" e assistência ténica à licenciada" (6).

§ 3 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

"4.1. Objetivo - Considera-se "de fornecimento de tecnologia industrial" o contrato que tem por finalidade especifica a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no país, a serem aplicados na produção de bens de consumo ou de insumos em geral".

Esse contrato ampara, de forma explicita, tecnologia não patenteada. Compreende o fornecimento de "know how", já que o item 4.1.1 impõe como conteúdo do contrato " o fornecimento de todos os dados técnicos de engenharia do processo ou de produto, inclusive metodologia do desenvolvimento tecnológico usada para sua obtenção..." (4.1.1.a) bem como o fornecimento de assistência técnica (4.1.1.c).

Aqui não se trata de licença de uso, mas de fornecimento, em caráter definitivo. É bem verdade que o item 4.5.2 nº VI do AN 15/75 veda cláusulas que impeçam a livre utilização da tecnologia após "razoável periodo". Isso significa que pode haver cláusula de sigilo por prazo superior ao prazo do contrato, mas por tempo razoável, a

---

6- SILVEIRA, Newton - Artigo intitulado Contratos de Transferência de Tecnologia publicado na RDM 26, p. 7

critério das partes e do INPI.

Os contratos de fornecimento de tecnologia industrial são de natureza mista, pois englobam compra e venda e prestação de serviços. É através da assistência técnica (prestação de serviços) que a tecnologia não-patenteada pode ser transferida em caráter definitivo (compra e venda).

Os conhecimentos técnicos não-patenteados, adquiridos pela via destes contratos, devem passar pelo crivo da seletividade, corresponder a níveis insuscetíveis de serem alcançados no Brasil e permitir a substituição da importação, além de criar condições de qualidade ao produto visando a sua competitividade internacional de modo a servir a fins de exportação.

Quanto à remuneração o AN 15/75 determina que terá a forma de percentual ou valor fixo por unidade do produto, incidindo sobre o preço líquido da venda (item 4.2.1). Só poderá haver pagamento fixo, como adiantamento da remuneração devida.

Quanto ao prazo, o AN 15/75 dispõe que será equivalente ao tempo necessário para capacitar o adquirente ao domínio da tecnologia transferida.

Newton Silveira entende que nada obsta que, pela via desse contrato se transfira conhecimentos constantes de patente, desde que "não se faça qualquer menção à mesma e inclua a garantia de que o titular da patente não exercerá sua exclusividade contra o adquirente da tecnologia".(7)

7- SILVEIRA, Newton - Artigo citado

Note-se que há um evidente caráter e emplificativo da enumeração constante do item 4.1.1. pelo uso da e pressão "deverá compreender principalmente". Isso quer dizer que a tecnologia industrial poderá ser transmitida pelo fornecimento de outros elementos, que ali não estejam enumerados.

§ 4 - CONTRATOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-INDUSTRIAL

"5.1. - Considera-se "de cooperação técnico-industrial" o contrato que tem por finalidade especifica a aquisição de conhecimentos, de técnicas e de serviços requeridos para a fabricação de subunidades industriais, de máquinas, equipamentos, respectivos componentes e outros bens de capital sob encomenda".

Os contratos de cooperação técnico-industrial constituem outra forma de transferência de tecnologia não-patenteada. Incidem sobre tais contratos os mesmos critérios de seletividade e de insuscetibilidade de produção no País.

Tal como os contratos de fornecimento de tecnologia industrial, esses também são contratos de natureza mista de prestação de serviços e compra e venda. De fato, esse tipo de contrato compreende duas possibilidades: o fornecimento de "know how" e assistência técnica para a fabricação de bens de capital e o fornecimento de "know how" para empresas de engenharia e consultoria (8).

8- SILVEIRA, Newton - Artigo citado

As regras quanto à remuneração são idênticas às dos contratos de fornecimento de tecnologia industrial e há uma variação apenas quanto ao prazo que, neste caso, deve ser de cinco anos, a contar do início da produção (item 5.4). A prorrogação é possível, mas durante a prorrogação a remuneração é decrescente (item 5.4.2).

Quanto a esses contratos, Fernando A. Albino Oliveira entende que, por não se referir, o Ato Normativo, a "serviços", mas tão somente à "cooperação", a aquisição de serviços para a fabricação de bens de capital ou mesmo os serviços de magistério do "know how" destinado a empresas de engenharia e consultoria só poderiam ser objeto de outra espécie de contrato - a de contratação de serviços técnicos.

Com efeito, as dificuldades práticas de distinção entre o fornecimento da "cooperação" e de "serviços" são bastante evidentes. Note-se que o Ato Normativo, ainda tratando da cooperação técnico-industrial determina que o contrato deverá "explicitar e dimensionar ou detalhar o conjunto de dados e informações técnicas relativas a tecnologia e os serviços a serem transferidos..."(9).

O que também chama a atenção no enunciado desse contrato é a abrangência da expressão "sob encomenda". Será que se refere a todos os bens ali mencionados ou só aos "bens de capital". Ao tratar dessa questão, Fernando A. A. Oliveira entende que a interpretação mais correta é aquela que restringe a "outros bens de capital" a expressão "sob encomenda" (10).

9- Grifo não é original
10-OLIVEIRA, Fernando A. Albino - Artigo citado

§ 5 - CONTRATOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

"6.1. Objetivo - Considera-se de "serviços técnicos" o contrato que tenha por finalidade especifica o planejamento e a elaboração de estudos e projetos, bem como a e ecução ou prestação de serviços, de caráter especializado, de que necessita o sistema produtivo do país;

Nota: Nos casos em que os serviços técnicos forem prestados, individualmente, por técnicos estrangeiros em caráter de urgência, cujo valor total da remuneração não ultrapasse a US$20.000.00 ou o seu equivalente em outras moedas, será dispensada a formalização do contrato, sendo a averbação feita diretamente com base em fatura, em que sejam devidamente discriminados os serviços".

Esse contrato regula a prestação de todo e qualquer serviço técnico que esteja correlacionado com atividades inerentes ao processo produtivo. No entender de Fernando A. A. Oliveira, trata-se de "vala comum onde se encai'am contratos não abrigados nas outras categorias"(11).

Na verdade, essa modalidade de locação de serviços compreende o contrato de "engineering", o qual pode ensejar duas modalidades básicas: 1) o "consulting engineering" que tem por objeto estudos de caráter técnico-econômico para a realização de um projeto industrial e 2) o "comercial engineering" que corresponde à própria e ecução do projeto que, em regra, assuma a forma de empreitada.

Quando os serviços forem produzidos por

11- OLIVEIRA, Fernando A. Albino - Idem

empresas ou pessoas residentes ou domiciliadas no exterior, deverão, além de obedecer os requisitos para os contratos de fornecimento de tecnologia industrial (item 4.1.2b e 4.1.2c. que tratam da indisponibilidade interna e de metas de progresso no setor tecnológico), ainda, sempre que possível, ser contratados por ou através de empresa nacional de consultoria ou engenharia, para que se possibilite a absorção da tecnologia (item 6.1.2.c). Essa exigência poderá ser dispensada, caso fique demonstrado que a empresa licenciada, embora não tenha por atividade a consultoria e engenharia, disponha de técnicas em numero suficiente para absorver a tecnologia importada (item 6.1.3.).

A remuneração dessa espécie de contratos difere da dos demais contratos regulados pelo AN 15/75. Aqui a remuneração é estabelecida a preço fixo, à base do custo demonstrado, com observância da natureza dos serviços, o grau de importância do empreendimento, sua relação com o montante global do investimento e os padrões e critérios usualmente adotados para os casos da espécie (item 6.2).

Quanto ao prazo, tais contratos devem vigir pelo tempo suficiente à apresentação do projeto ou a conclusão do trabalho (item 6.4).

SEÇÃO III - TRAÇOS FUNDAMENTAIS DO TRATAMENTO CONFERIDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PELO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO

A necessidade de adoção de medidas capazes de regular as transferências de tecnologia, quer de origem externa, quer de origem interna, levando-se em conta certas prioridades nacionais e visando a defesa do interesse

nacional, sem duvida nenhuma inspira a regulamentação brasileira.

As normas que aqui se ocupam da matéria, regulam e controlam o flu o e, principalmente a importação de tecnologia, controlam a evasão de divisas e propugnam pela absorção das técnicas e pelo incremento de tecnologia nacional.

§ 1 - A NÃO ADOÇÃO DE CONCEITOS

A análise da legislação pertinente, no Brasil, permite verificar que o direito positivo não elaborou qualquer definição do conteudo de tecnologia e tampouco de transferência de tecnologia. Embora tenha estabelecido alguns mecanismos de natureza fiscal e comercial da transferência de tecnologia, limitou-se a arrolar os atos e contratos que a tenham por objeto.

A interpretação do texto positivo permite concluir que se entende por transferência de tecnologia toda e qualquer transmissão, gratuita ou onerosa, de conhecimentos técnicos patenteados ou não.

Observa-se que o rol de "atos e contratos" agrupados em cinco categorias no Ato Normativo 15/75 deve ter o caráter meramente exemplificativo. Prova disso é o que dispõe o próprio Ato Normativo em seu inciso II:

"II - Os contratos de outras categorias, bem como outras condições e termos contratuais que não estejam especificamente previstos ou enquadrados no presente Ato Normativo serão submetidos a estudo preliminar do INPI, para a necessária orientação".

Não obstante tal disposição, são facilmente imagináveis as dificuldades impostas à eficácia desse inciso II, principalmente quando se sabe que os contratos que se submetem a averbação no INPI, devem corresponder ao preenchimento de formulários próprios e a consulta prévia de que trata o Ato Normativo 32/78.

§ 2 - AS ESPÉCIES DE TECNOLOGIA

Dentre os elementos indicados pelo Ato Normativo NO_15, observa-se a referência às mais variadas espécies de tecnologia, antes enumeradas. For e emplo, a tecnologia "disembodied" é referida nos contratos de que tratam as alíneas do item 4.1. Aquela denominada "human embodied" é tratada nos itens 5.1., 6.1. e suas respectivas alíneas, sendo que a categoria "capital embodied" só implicitamente poderá estar abrangida no item 5.1., ao tratar de "serviços para a fabricação de subunidades industriais, de máquinas, equipamentos respectivos componentes e outros bens de capital sob encomenda".

For outro lado, ainda que apenas o item 4.1. do Ato Normativo faça referência expressa a "conhecimentos técnicos não amparados pelo direito de propriedade industrial", pode-se dizer que quatro dos cinco contratos se refiram a conhecimentos não patenteados. É claro que tal assertiva só é válida se se aceitar que o contrato de licença para uso de marca deva conter a transmissão de conhecimentos técnicos à mantença de qualidade dos produtos distinguidos pela marca ou propaganda licenciada.

Isso demonstra a progressiva preponderância que a tecnologia não patenteada vem galgando também no Brasil, a exemplo do que ocorre no resto do mundo.

§ 3 - CARACTERISTICAS GERAIS

Além da vedação de "pacotes tecnologicos", impondo que cada espécie de tecnologia corresponda a um tipo de contrato, ainda que sejam idênticas as partes contratantes (item 1.1.1 do AN 15/75), os traços fundamentais da legislação brasileira acerca de transferência de tecnologia, podem ser assim sintetizados:

-Sujeição à averbação (registro) dos contratos, perante o INPI, o que pressupõe controle estatal, especialmente sobre os contratos que envolvam fornecedores estrangeiros, direta ou indiretamente, controle esse que se estende até mesmo à fixação da remuneração;

-Imposição de cláusulas, tais como determinam os itens 2.5.1. (sobre patentes) e 3.5.1. (sobre marcas), 4.5.1. (sobre fornecimento de tecnologia industrial), 5.5.1. (sobre cooperação técnico-industrial) e 6.5.1. (sobre prestação de serviços técnicos). Tais cláusulas visam a transferência efetiva da tecnologia, através de prestação de todas as informações necessárias à sua perfeita absorção pelo receptor, estabelecido no Brasil;

-Proibição de cláusulas restritivas, cuja finalidade transparece como sendo o impedimento de práticas abusivas do poder econômico.

a) Os Princípios Orientadores

A lei brasileira, a exemplo das de outros países dependentes ou semi-dependentes de tecnologia estrangeira, é marcada pela franca intervenção estatal no comércio internacional da mercadoria denominada "tecnologia". Pode-se observar que é sensivelmente reduzida a liberdade de contratar das partes e que o Poder Público assume quase a condição de parte nos contratos de transferência de tecnologia, tamanha a discricionariedade exercida pelo INPI, órgão competente para a averbação de tais contratos.

Tal poder do INPI tem sido respaldado pela jurisprudência:

"INPI - Transferência de Tecnologia - Leis 5.648/70 e 5.772/71. Averbação de Contrato no INPI.
Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle dos atos e contratos. Discricionariedade de exame, que não obsta o recurso ao Judiciário, mas se exerce amplamente em defesa do interesse do desenvolvimento económico do país. "In casu" e igências dentro dos limites reguladores de atuação. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE 95.382-RJ, Primeira Turma do STF, "in" RTJ 106/1057)

"Administrativo. Propriedade Industrial. Licença para exploração de patente estrangeira. Competência do INPI para decidir sobre as melhores condições de negociação e utilização nos contratos de licença (art.126 da Lei 5.772/71 e art.29, Parágrafo Unico, da Lei 5.648/70. Invocação dos parágrafos primeiro e segundo do art.153 da

Constituição não prequestionados." (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 87.876-RJ, "in" D.J.U. de 20.08.82, p.7874)

"Mandado de Segurança. INPI. Contrato de fornecimento de tecnologia industrial. Prazo de Duração. Alcance na atuação do órgão especial no exame e controle dos atos e contratos relativos a fornecimento de tecnologia industrial. Regularidade do ato impugnado à luz da legislação em vigor (art.126 da Lei 5.772/71, art.2º da Lei 5.648/70 e art.163 da Constituição Federal). Válidas as exigências feitas, na hipótese, pelo INPI inclusive quanto ao prazo de vigência dos referidos contratos. Apelação improvida." (AMS 107.710-RJ, sexta turma do TFR, "in" D.J.U. de 08.11.84, p.94)

Assim, o Poder Judiciário tem entendido que a Lei 5.648/70 ao estabelecer no seu art.2º, Parágrafo Único, que compete ao INPI adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer as melhores condições de negociação e utilização de patentes, está conferindo (ao INPI) a discricionariedade necessária para que desempenhe com eficiência a sua atribuição legal.

O escopo dessa discricionariedade conferida ao INPI quanto a avenças de caráter privado vem sendo explicado pelo contexto da política progressivamente adotada pelos países importadores no sentido de adaptar as operações de transferência de tecnologia (e principalmente as de <u>importação</u> de tecnologia) a planos globais de desenvolvimento e a interesses nacionais. A intervenção

estatal que delinea a transferência de tecnologia nos países dela importadores, mostra ser fundada na observância de certos princípios, facilmente detectados também na norma brasileira. Os mais evidentes desses princípios são os seguintes:

a.1.) Princípio da seletividade e oportunidade

A tecnologia a ser importada é aquela util e necessária ao país em determinado momento e de acordo com objetivos nacionais. Com base nesse princípio pode-se observar a facilidade na permissão de se importar tecnologia de ponta, em relação à aplicada a bens de consumo não duráveis. (12)

Os critérios determinantes da utilidade ou prescindibilidade da tecnologia a ser importada são deixados a cargo exclusivo do INPI que, em exercício de seu poder discricionário, estabelece tal seleção.

a.2.) Princípio da reserva de mercado

A preocupação com a reserva de mercado é presente não somente em matéria de transferência de tecnologia mas em vários setores da política industrial brasileira. Há pouco tempo foi objeto de repercussão nacional a posição brasileira em relação a reserva de mercado no setor de informática, ao impor barreiras à importação de computadores e programas para computador de origem norte-americana. Nessa àrea, o Brasil tem tentado uma substituição de importações, ainda que isso, pelo próprio estágio de desenvolvimento tecnológico nacional, seja

---

12- O exemplo é de Fernando A. A. Oliveira. Artigo citado.

possível apenas de maneira muito lenta e gradativa. Assim, a indústria nacional tende a ser protegida diante da concorrência estrangeira e as importações são limitadas a produtos e serviços desprovidos de similares nacionais.

O mesmo critério é utilizado na importação de tecnologia o que é e pressamente consignado em várias das disposições constantes do Ato Normativo 15/75, principalmente quando é conferido tratamento diferenciado à tecnologia de origem estrangeira, quanto a pagamentos (itens 2.2.7.a e 3.2.4.a).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da reserva de mercado em matéria de tecnologia foi assegurado no art.171, §1º, II.

a.3.) Princípio do controle de preços

Ao aprovar a importação, a autoridade administrativa exerce um apurado controle de preços, de forma a não permitir que se pague pela tecnologia, importâncias indevidas ou insuportáveis, capazes de onerar a balança de pagamentos.

a.4.) Princípio do controle das cláusula contratuais

É comum a tentativa de imposição pelo fornecedor ao licenciado de condições ou obrigações alheias ao processo de transmissão de tecnologia, que afetam o poder de decisão deste ou o sujeitem à dominação por parte do fornecedor da tecnologia. Assim são vedadas quando da averbação, cláusulas restritivas ao receptor da tecnologia que tenham o condão de impedi-lo ou restringi-lo a tranferi-la a terceiros ou dela usar livremente.

b) Averbação dos contratos

A averbação dos contratos de transferência de tecnologia é exigência do art. 126 do Código de Propriedade Industrial. No momento da averbação pelo órgão competente - o INPI - estabelece-se o controle estatal do contrato e de todas as disposições nele consignadas.

Newton Silveira faz uma crítica à expressão "averbação" (13). Diz ele que "averbação" pressupõe a existência de um registro ao qual se faz uma averbação " à margem". Sendo assim, "averbação" de contratos de licença só seria cabível para licença de uso de patentes ou de marcas, onde já existe um registro ao que se "averbará" o contrato.

De qualquer maneira, a "averbação" exigida para as cinco espécies de contratos de transferência de tecnologia, arroladas no Ato Normativo 15/75 é feita mediante o encaminhamento do contrato e do requerimento de averbação.

b.1.) Consulta prévia

A partir do Ato Normativo 22 de 5 de maio de 1978, todos os contratos de fornecimento de tecnologia industrial, cooperação técnico-industrial; os de licença para exploração de patentes e uso de marcas que envolvem remuneração e; os de serviços técnicos especializados cujo valor seja superior a US$ 20.000,00, têm a sua averbação no INPI condicionada a uma "consulta prévia".

13- SILVEIRA, Newton - Artigo citado

Note-se, todavia, que mesmo as hipóteses excluídas desse rol deverão ser objeto de consulta prévia, se a contratação geral envolver mais de um contrato. Assim, se uma certa contratação tiver por objeto a licença para exploração não remunerada de uma patente e a prestação de um serviço técnico de valor inferior a US$ 20.000,00, a consulta prévia será necessária. É o que se depreende do item 4 do Ato Normativo 22/78.

"4. Sempre que se tratar de contratação que envolva um ou mais contratos, todas as respectivas minutas deverão ser apresentadas simultaneamente tornando-se as consultas prévias, neste caso, obrigatórias, mesmo não se tratando dos casos previstos no item 2 deste Ato".

De acordo com o mesmo Ato Normativo, a consulta prévia deve ser requerida mediante algumas formalidades:

"1. A Consulta prévia será requerida através de:

"1.1. Preenchimento de formulário específico, permitindo a padronização das informações fornecidas ao INPI.

"1.2. Minuta de contrato, elaborada em português e no idioma escolhido pelo contratante estrangeiro, com seus textos dispostos em colunas paralelas. A minuta deverá expressar os termos em que se encontram as negociações na ocasião de sua apresentação."

b.2.) Sujeição à averbação

Quanto às partes envolvidas, os contratos sujeitos à averbação são de três espécies:

- Ambas as partes são residentes e domiciliadas no Brasil;

- Os licenciadores, fornecedores, cooperadores ou prestadores de serviços são domiciliados no exterior;

- Os licenciadores, fornecedores, cooperadores ou prestadores de serviços são domiciliados no Brasil (exportação de tecnologia).

Independentemente de quem seja ou de qual seja o domicílio das partes contratantes, todos os contratos são sujeitos à averbação. No entanto, a averbação dos contratos que têm por objeto a exportação de tecnologia tem efeito meramente estatístico, pois nos termos do item 1.3.1. do Ato Normativo 15/75, não há, em relação a estes, o controle conferido àqueles que têm por objeto a tecnologia importada.

Quanto ao controle sobre a circulação interna de tecnologia - contratos dos quais as duas partes são residentes no país - o objetivo, sem dúvida, é controlar as transferências nas quais, filiais ou subsidiárias de empresas estrangeiras atuem como intermediárias no fornecimento de tecnologia de origem estrangeira. E pediente idêntico existe, por exemplo, no direito mexicano e espanhol.

Resta evidenciado pouco ou nenhum controle das transferências de tecnologia operadas entre empresas nacionais. É que a igualdade entre empresas nacionais pode ser resguardada pelas regras relativas ao abuso do poder econômico. Daí que, em matéria de transferência de tecnologia, transparece a preponderância da

tutela à soberania nacional ao invés da proteção à igualdade entre as partes.

b.I. Efeitos da averbação

O Ato Normativo 15/75 no seu item 1, dispõe que a averbação tem três objetivos.

"1. A averbação de contrato é condição para:

"a) legitimar os pagamentos dele decorrentes, seja internamente, seja para o exterior, observadas em ambos os casos as disposições e restrições legais vigentes;

"b) permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal, respeitadas as normas previstas na legislação específica;

"c) comprovar, quando for o caso, a exploração efetiva da patente ou o uso efetivo da marca no País, respeitadas ainda as demais condições estipuladas pelo Código da Propriedade Industrial."

A duvida que se coloca é se a falta de averbação pode implicar em nulidade do contrato principalmente no que diz respeito a imposição da obrigação de pagar o fornecimento da tecnologia. Para resolvê-la basta o reconhecimento de que o INPI é órgão administrativo, não dotado de competência para legislar sobre relações de Direito Privado.

A averbação por aquele órgão não é condição de validade do acordo celebrado entre as partes que são dotadas de ampla liberdade para dispor sobre seus próprios interesses (14).

14- Nesse sentido: Fernando A. A. Oliveira em artigo citado e, também Newton Silveira em artigo citado e no Curso de Propriedade Industrial, p.38

Se, no caso da transferência de tecnologia, justifica-se certa limitação da liberdade de contratar, com o fito de evitar abusos quando uma das partes através de exercício arbitrário de seu poder econômico possa atingir a própria economia de mercado do país, como um todo, essa limitação da liberdade, ercida pelo órgão administrativo não pode ser tão ampla a ponto de inquinar de nulidade os contratos que não forem averbados (e aprovados) pelo INPI.

Como se tratará em linhas seguintes, de qualquer maneira, o controle de práticas abusivas de poder econômico não pode e não deve se circunscrever ao momento da averbação pelo INPI, órgão aliás, desprovido dessa competência.

Examinando o item 1 do Ato Normativo 15/75, que trata das "finalidades" da averbação, Fernando A. A. Oliveira levanta interessante hipótese:

"A linguagem do ato administrativo leva ao entendimento de que seria nulo de pleno direito (nulidade juris et de jure) o contrato de transferência de tecnologia não aprovado e averbado junto ao INPI. Tal interpretação, todavia, padece de criterio juridico. Imaginemos um contrato efetuado entre duas partes, já implementado e com pagamentos já efetivados. Seria ofensa ao principio que veda o enriquecimento ilicito considerá-lo nulo. Face a tal principio, perde validade um mero ato de administração" (15).

15- OLIVEIRA, F. A. A. - Artigo citado

Na mesma linha Newton Silveira:

"O Ato Normativo 15, baixado pelo Sr. Presidente do INPI em 11.9.1975, após os seus "considerandos" estabelece no item 1, que a averbação de contratos de transferência de tecnologia é condição para:

a) legitimar os pagamentos dele decorrentes, seja internamente, seja para o exterior;

b) permitir a dedutibilidade fiscal, e

c) comprovar a exploração efetiva de patente ou o uso efetivo da marca no país.

"E aminando-se tal dispositivo em ordem inversa e eliminando-se, em primeiro lugar, a finalidade de comprovação da exploração da marca ou da patente, e, em segundo lugar, a possibilidade de dedução fiscal dos pagamentos como despesas operacionais, que se aplicam ambas seja a contrato entre nacionais ou entre nacionais e estrangeiros, chegamos à hipótese [a], que ampara duas possilibidades: legitimar os pagamentos para o exterior, ou seja, que a averbação do contrato é condição prévia para o Banco Central autorize os pagamentos de royalties para o exterior, e "legitimar os pagamentos dele decorrentes internamente". Ora, se não estamos nos referindo nem ao uso efetivo da marca ou da patente, nem à dedutibilidade fiscal, nem à autorização para a remessa de "royalties" para o exterior, que significará "legitimar os pagamentos feitos internamente"? Significará que os "royalties" não são exigíveis se o contrato não estiver averbado? Poderá um Ato Normativo do Sr. Presidente do INPI estabelecer condição de validade para um contrato privado? Certamente que não. Tal

cláusula nos parece inócua para não dizer sem qualquer significado. A esse respeito esclarecemos anteriomente.

"A duvida que se levanta é se a não observância das normas baixadas pelo INPI implicará em nulidade do contrato.

"É certo que o INPI não averbará os contratos de tecnologia que estejam em desacordo com o Ato Normativo, o que acarretará as consequências de que o Banco Central não aprovará a remessa de pagamentos ao exterior em cumprimento de obrigação contratual e o imposto de renda não aceitará sua dedução como despesa.

Não obstante, entendemos ser exigível o pagamento como contraprestação da exploração da patente ou da marca, do fornecimento de tecnologia industrial ou prestação de serviços efetivamente prestados, por não ter o INPI competência para legislar sobre relações de direito privado. Evidentemente tal pagamento permanecerá em território nacional e não poderá ser deduzido no imposto de renda do licenciado, concessionário ou comprador da tecnologia ou dos serviços técnicos, mas não poderá eximir-se este de cumprir a obrigação que assumiu sob a alegação de que o contrato não foi aprovado no INPI.

"Aliás, entendem alguns que, mesmo para o efeito de dedutibilidade fiscal, a averbação só é condição quando se trate de contrato para uso de marca ou de exploração de patente. É a opinião exposta por Luiz Mélega no nº 19 da RMD, sob o titulo "Contrato de prestação de assistência técnica". Destaca o autor que o Decreto 76.186

de 2.9.1975, (Regulamento do Imposto sobre a Renda), fez constar no § 2º de seu art. 176 que a dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas a titulo de royalties por patentes, marcas, "bem como a titulo de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ,ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no INPI." Que além da edição do Ato Normativo 15/75, do INFI, a Coordenação do Sistema de Tributação também baixou os Pareceres Normativos 102, de 12.9.1975, e 138, de 20.11.1975 em que afirma ser a averbação dos atos ou contratos no INFI requisito indispensável à dedutibilidade. E acrescenta que todos esse dispositivos decorrem da má interpretação do art. 126 do Código da Propriedade Industrial, que, diz apenas que ficam sujeitos à averbação no INFI, para os efeitos do art. 2º, parágrafo unico, da Lei 5.648, de 11.12.1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia. Essa Lei, como já se disse foi a que criou o INPI". E finaliza: "Deve-se notar, porém, que essa averbação tem um objetivo definido, qual seja, o cumprimento das finalidades constantes do art. 2º e seu parágrafo unico da aludida Lei 5.648, de 1970, entre as quais não se inclui qualquer propósito de controle fiscal" (16).

Pode-se concluir que a "averbação" não é condição de validade do contrato. A exemplo do Direito argentino, a falta de averbação do contrato tem implicações como o impedimento da remessa dos pagamentos ao exterior, bem como a impossibilidade de dedução fiscal pairando sobre

---

16- SILVEIRA, N., Artigo citado

esse ultimo efeito a falta de unanimidade da doutrina, conforme e põe Newton Silveira.

Além disso, a falta de averbação do contrato pode, ainda, ter o efeito de não impedir a caducidade da marca ou do privilégio - no caso de tecnologia patenteada - posto que não comprovado o uso ou a e'ploração.

c) Remuneração

Em matéria de remuneração, a norma brasileira veda pagamentos de transferências de tecnologia nas formas de marcas e patentes, operadas em favor de empresas vinculadas e controladas por pessoas residentes fora do país (Lei 4.131/62 art.14, com a redação dada pela Lei 4.390/64).

Assim, é vedada a remuneração ou, nos termos do AN 15, "a averbação não produzirá efeitos quanto a pagamentos" quando o titular da marca ou da patente, residente ou domiciliado no estrangeiro, detiver, direta ou indiretamente, a participação majoritária ou o controle da receptora da tecnologia (itens 2.2.7.a e 3.2.4.a).

Nesse passo a legislação brasileira relativa a transferência de tecnologia precedeu a concepção de empresa brasileira de capital nacional, hoje consagrada no art.171, II da Constituição Federal. Em o fazendo, vedou a remuneração do sócio majoritário alienígena da empresa brasileira receptora da tecnologia.

A Ato Normativo 15/75 contém ainda, para cada tipo de contrato, normas para fi'ação da remuneração e do modo de pagamento, impondo a decomposição da tecnologia

nos seus diversos elementos, de modo a fazer corresponder a cada um dos elementos uma forma de remuneração e de pagamento. Aquela decomposição, bem como a determinação detalhada da base para o cálculo da remuneração de cada espécie de contrato evidencia a preocupação em não permitir que a fixação da remuneração seja superior a limites plausíveis, em oneração da balança de pagamentos. A elaboração de um contrato para cada tipo de tecnologia demonstra o interesse em estabelecer um efetivo controle da tecnologia transferida a fim de que haja verdadeira correspondência entre a tecnologia transferida e a remuneração a ser paga.

Note-se que no direito brasileiro é adotada a terminologia "royalties" para a remuneração devida pela aquisição de tecnologia alheia. É o que se depreende do teor da legislação acerca da disciplina do capital estrangeiro e como entende Izabel Vianna Vaz, analisando outros diplomas brasileiros:

"Assim, o art. XI nº.3 do Decreto nº 61.899/67, que promulga a Convenção para evitar dupla tributação em matéria de rendimentos com o Japão, trata de definir o que sejam "royalties":

"O termo royalties usado no presente artigo designa as remunerações de qualquer natureza pagas pelas utilização ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra científica, de uma patente, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo secreto, ou pela utilização ou pela concessão de uso de equipamento industrial, comercial ou científico, ou pelas informações concernentes a experiência

industrial, comercial ou cientifica..."

"O Decreto nº 85.895, de 06.05.1981, que promulga a Convenção (celebrada em Roma, a 07.10.1918) destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Imposto sobre a Renda entre o Brasil e a Itália, em seu art. 12, item 4, também dedica-se a definir o que sejam "royalties": remunerações pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre desenho, modelo, plano, fórmula ou processo secreto" (17).

d) Conteudo antitruste da legislação referente a transferência de tecnologia

Após a mobilização dos paises do Grupo dos 77, bem como da experiência do Facto Andino, a tendência dos paises pouco desenvolvidos tem sido fazer prevalecer a tese de que cada país confere aos titulares de privilégios, apenas os direitos que a própria legislação interna reconhece.

Assim, o ordenamento brasileiro, principalmente o Ato Normativo 15/75, adota a proibição de clausulas nos contratos de transferência de tecnologia que, direta ou indiretamente, sejam restritivas ou impeditivas do livre exercicio da atividade econômica pela empresa receptora. Tais proibições existem em relação a todos os contratos de transferência de tecnologia listados no Ato Normativo 15/75 (itens 2.5.2. "b" - quanto aos contratos de licença para exploração de patente; 3.5.2. "c" - quanto aos contratos de licença para uso de marca ou propaganda; 4.5.2. "d" - quanto aos contratos de fornecimento

---

17- VAZ, Izabel Vianna - Considerações sobre o know How. Contratos, RF 292 p.107

industrial; 5.5.2 "d" - quanto aos contratos de cooperação técnico-industrial e 6.5.2. "b" - quanto aos contratos de prestação de serviços técnicos especializados.

Com algumas peculiaridades decorrentes de cada espécie de contrato, em geral é considerada cláusula proibida a que:

I - regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum deles, e cetuado, neste ultimo caso, quando admitida pela legislação de propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por legislação específica do país do licenciador ou, quando decorrente de Ato ou Acordo Internacional de que o Brasil participe;

II - obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador ou de fontes por ele determinadas, inclusive de procedência interna;

III - impeça a livre utilização dos dados e das informações transmitidas, após a extinção da patente;

IV - contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou impedir a politica e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do licenciado;

V - vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país pelo licenciado;

VI - exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros, originárias de vícios ou defeitos inerentes ao conteudo do objeto da licença de que trata o contrato;

VII - transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro, pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido ao privilégio, no país.

A proibição de tais cláusulas tem conteudo francamente antitruste, como reconhece Eros Roberto Grau:

"8. Anteriormente ainda a uma incursão por algumas das disposições na Lei 4.137/62, algumas observações devem ser feitas em relação ao Ato Normativo 15, de 11.9.75, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que consagra normas com conteudo definidamente antitruste.

"Reporto-me, porém, neste passo, às disposições contidas nos itens 2.5.2. "b" - quanto aos contratos de licença para exploração de patente; 3.5.2. "c" - quanto aos contratos de licença para uso de marca ou propaganda; 4.5.2. "d" - quanto aos contratos de fornecimento de tecnologia industrial; 5.5.2. "d" - quanto aos contratos de cooperação técnico-industrial e 6.5.2. "b" e "c" - quanto aos contratos de prestação de serviços técnicos especializados.

"As proibições expressas em tais disposições - observa-se - estão voltadas à coibição de exigências, impostas pela contratante no exterior, de

limitação de ação econômica do contratante nacional. A simples consideração de uma dessa proibições - v. g., a de que no contrato para exploração de patente se insira cláusula que regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação do produto (2.5.2. "b" e "i") - evidencia estar a norma em referência direcionada à superação de uma situação de dominação à qual, em condições de mercado livre, não organizado e regulamentado, dificilmente escapa a empresa nacional" (18).

Nesse passo, ou seja, quanto ao controle antitruste exercido pelo INPI, algumas observações carecem ser feitas.

Primeiramente saliente-se que o pacto de certas restrições comerciais, como as vedadas pelo INPI, não constitui, por si só, os "tipos" previstos como abusos do poder econômico, tal como dispõe a Lei 4.137/62. Para que o ilícito se efetive é necessária a ocorrência de algumas das situações de a) domínio de mercados b) eliminação da concorrência, c) a elevação sem justa causa de preços, em caso de monopólio natural, d) a provocação de situações monopolísticas ou o exercício de especulação abusiva, e) a formação de grupo econômico e f) o exercício da concorrência desleal. Portanto, para que se caracterize o abuso do poder econômico são necessários fatos ou melhor atos, devidamente apurados em procedimento administrativo próprio. Assim, a atuação do INPI tem o caráter meramente preventivo.

18- GRAU, Eros Roberto - Legislação Antitruste e Transações Internacionais, RDP 51-52, p. 291.

Em segundo lugar, qualquer diploma com conteudo antitruste deve ter por escopo a defesa de consumidores e a da livre concorrência. Isso significa que o órgão administrativo, ainda que em atuação preventiva, não pode dar ao conteudo antitruste de seu Ato Normativo o caráter de mecanismo de regulamentação estatal da economia.

CONCLUSÃO

A transcendência da tecnologia do campo puramente econômico e o interesse que desperta para o Direito, é causa de problemas até agora não resolvidos. A tecnologia, como objeto de tratamento jurídico, questiona e interpela o Direito, desde a sua classificação como um "bem" ou "coisa", até o tratamento jurídico que deve ser conferido à tecnologia não-patenteada. A importância crescente de conhecimentos não garantidos pela propriedade industrial tende a reduzir a importância econômica das técnicas abrangidas pela propriedade industrial, que é a forma mais tradicional de proteção jurídica da tecnologia.

O direito exclusivo de exploração conferido aos titulares de privilégios é progressivamente questionado, principalmente nos países em vias de desenvolvimento que vêem o atual sistema de patentes como uma mera forma de dominação pelos países ricos. De fato, não se pode deixar de reconhecer que os problemas assinalados em matéria de transferência de tecnologia são, em grande parte, decorrentes do sistema mundial de patentes, o qual é fundado no princípio fundamental da Convenção da União de Faris de 1883: o da igualdade dos agentes econômicos, que orienta os tratamentos nacionais à propriedade industrial e fundamenta a independência dos registros nacionais de invenções. Da aplicação prática daquele princípio da igualdade resulta um direito de grandes organismos econômicos que controlam a transferência de tecnologia na escala mundial. Essas

organizações - as empresas multinacionais - impõem difíceis problemas à apreensão jurídica, problemas que, embora possam ser amenizados por certos mecanismos adotados isoladamente por legislações nacionais, até agora carecem de solução definitiva.

Realmente, a aplicação do princípio da igualdade em matéria de propriedade industrial, advindo da Convenção de Paris de 1883, em países de economia desequilibrada, significa a consolidação jurídica de desigualdades e acumulação de poder tecnológico pelas grandes empresas, mormente multinacionais.

Assim, a solução da questão pertinente à transferência de tecnologia passa, sem duvida, pela revisão da Convenção de Paris, o que depende evidentemente, do poder de negociação dos países interessados nessa revisão.

Fábio Konder Comparato (1), invocando as modificações contundentes sugeridas pela lei-modelo da Organização Mundial da Propriedade Industrial, principalmente quanto à adoção da dependência dos registros nacionais, suscita a possibilidade de um impasse entre as partes de interesses antagônicos, o que poderia ser regiamente explorado por países em via de desenvolvimento, a fim de obterem, por exemplo, um sistema de acordos regionais. For essa via, seria altamente viável a substituição do sistema atual por um regime alternativo que propiciasse a concessão das atuais patentes ao lado de um regime de certificados de invenção, que conferissem direitos não-exclusivos e temporários, compensados por significativos

---

1- COMPARATO, Fábio Konder. Artigo citado

e estimulantes benefícios fiscais. Tal como adotado em países do bloco comunista, pela via de tais certificados qualquer pessoa poderia explorar a invenção desde que pagasse os "royalties" fixados e, poderiam ser objeto desses certificados, criações que hoje são interditas às patentes, como as invenções na área de produtos farmacêuticos e alimentícios.

Comparato defende a imposição de licenças compulsórias efetivas, independentemente do desuso, a obrigatoriedade de descrição completa dos inventos de forma a viabilizar sua efetiva exploração, a diminuição dos prazos da caducidade. De qualquer maneira, resta evidente que a solução dos problemas relativos à importação de tecnologia depende da eficácia dos mecanismos adotados pelas legislações nacionais. Note-se que a norma brasileira que prevê a licença compulsória apenas para privilégios em desuso ou cuja exploração seja insuficiente à demanda, raramente tem sido aplicada.

Por outro lado impõe-se que a tecnologia importada seja realmente absorvida e adaptada às condições nacionais. É certo que, no caso brasileiro, especialmente quanto aos contratos de fornecimento de tecnologia industrial, cooperação técnico-industrial e de serviços técnicos especializados, o Ato Normativo 15/75 (itens 4.4, 4.5.1, 5.4, 5.5.1 e 6.1.5) fixa uma série de mecanismos que objetivam a absorção da tecnologia importada. Porém não se pode olvidar que a absorção almejada só se concretiza quando o país receptor mantiver infra-estrutura apropriada para a efetiva aplicação e desenvolvimento de técnicas importadas. Nessa linha cita-se com frequência o exemplo japonês pela

sua capacidade de absorver tecnologia através da organização de um parque industrial dirigido a esse fim e da formação de engenheiros em proporção supreendente.

For fim, ao lado de medidas eficazes que controlem a importação, que viabilizem a absorção, é fundamental que os países em desenvolvimento tomem consciência -aqueles que ainda não o fizeram e que também por isso marcham em condição de inferioridade tecnológica- que os resultados da pesquisa e do progresso só podem decorrer de adequadas políticas de investigação científica, as quais além de evitar a realização de projetos ineficientes e fantasiosos levados a cabo com fins meramente propagandísticos, ainda conduzem à obtenção de bens uteis e de processos e projetos necessários à satisfação das necessidades publicas e privadas.

BIBLIOGRAFIA

BARETTA FILHO, José André. **Capitais Estrangeiros.** "in" Cadernos de Direito Economico e Empresarial da Revista de Direito Publico n.82 - abril-junho 1987.

BARROS, Eduardo de Azevedo. **Repercussões Tributárias nos Contratos de Transferência de Tecnologia.** "in" Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 8 vol.27

BETTI, Emilio. **Teoria Geral do Negócio Jurídico,** Coleção Coimbra Editora, Coimbra, 1969.

CABANELLAS, Guillermo de Las Cuevas. **Contratos de Licencia y de la Transferencia de Tecnología,** Editorial Heliasta S.R.I., Buenos Aires, 1985

-------, **Regimen Juridico de los Conocimientos Tecnicos.** Editora Heliasta S.R.I., Buenos Aires, 1980.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. **O Sistema de Patentes: Um Instrumento para o Progresso dos Países em Via de Desenvolvimento.** "in" Revista de Direito Mercantil, n.51 1983.

------. **O Sistema Brasileiro de Patentes: o Mito e a Realidade.** "in" Revista de Direito Mercantil n.52, 1983.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial.** 2a. ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

CHAVES, Antonio. **Importação e Exportação de Know-How no Brasil.** "in" RT Informa n 145, 1976.

COMPARATO, Fábio Konder. **A Transferência Empresarial de Tecnologia para os Países Subdesenvolvidos: um Caso Típico de Inadequação dos Meios aos Fins.** "in" Revista da Faculdade de Direito da USP, vol. LXXVII, janeiro-dezembro, 1982.

DANIEL, Denis Allan. **INPI Vitorioso nos Dois Primeiros Litígios Judiciais Relativos a Contratos de Exploração de Patente e Exportação de Tecnologia.** "in" Revista de Direito Mercantil n.37, janeiro-março, 1980.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro,** 3º vol., Editora Saraiva, São Paulo, 1984.

DORIA, Dylson. **Curso de Direito Comercial,** 1º vol., Editora Saraiva, São Paulo, 1988.

DROMI, José Roberto. **Derecho y Tecnologia.** "in" Estudos e Comentários da Revista de Direito Publico n.55-56, dezembro, 1980.

FERRER, Aldo. **Tecnologia, Dívida Externa e Desenvolvimento Nacional.** Edições do Encontro São Paulo-Buenos Aires, 1986.

FRANCESCHINI, José Inácio. **Os Contratos de Tecnologia Como Forma de Abuso do Poder Econômico.** "in" Cadernos de Direito Econômico e Empresarial da Revista de Direito Publico n.53/54, 1980.

FROES, Carlos Henrique de. **Contratos de Tecnologia.** "in" Revista Forense n.253.

GHESTIN, Jacques. **"Aspects Actuels et Réalités des Transferts de Technique de Production Industrielle.** "in" Garanties de Résultat et Transfert de Techniques. Montpellier, 1977.

GOMES, Orlando. **Direitos Reais**, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1978.

GRAU, Eros Roberto. **Legislação Antitruste.** "in" Arquivos do Ministério da Justiça, n.37, outubro-dezembro 1980.

LOPES, Miguel Maria de Serpa. **Curso de Direito Civil**, vol. III, Freitas Bastos, 1962.

MARTINS, Fran. **Contratos e Obrigações Mercantis**, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1986.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado - Direito das Coisas**, vol. III, Editora Borsoi, Rio de Janeiro.

OLIVEIRA, Fernando A. Albino de. **Aspectos Comerciais e Fiscais da Transferência de Tecnologia.** "in" Cadernos de Direito Econômico e Empresarial da Revista de Direito Publico n.76, outubro-dezembro 1975.

PANICO, Ruggiero Cafari. **Il Trasferimento Internazionale di Know-How.** Milano, Giufré Editore, 1985.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**, vol.1, Editora Saraiva, São Paulo, 1981.

ROUBIER, Paul. **Le Droit de la Propriété Industrielle**, Recueil Sirey, Paris, 1952.

RUGGIERO, Roberto de. **Instituições de Direito Civil**, vol.2, Freitas Bastos, 1962.

SANTOS, Antonio Marques dos. **Transferência Internacional de Tecnologia, Economia e Direito - Alguns Problemas Reais.** Lisboa, Centro de Estudos Fiscais do Ministério das Finanças, 1984.

SILVEIRA, Newton. **Contratos de Transferência de Tecnologia.** "in" Revista de Direito Mercantil n.26, 1977.

------. **Concorrência Desleal e Propriedade Imaterial.** "in" Arquivos do Ministério da Justiça.

------. Comentário de Jurisprudência. "in" Revista de Direito Mercantil, n.54, abril-junho 1984.

------. **Transferência de Tecnologia.** "in" Arquivos do Ministério da Justiça n.37, outubro-dezembro 1980.

SLAME, Maria Cristina. **Transferencia de Tecnología,** Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1982.

SOARES, Guido F. S. **Antecedentes Internacionais da Regulamentação de Transferências Internacionais de Tecnologia.** "in" Revista de Direito Mercantil n.57, janeiro-março 1985.

SOARES, José Tinoco. **Comentários ao Código de Propriedade Industrial,** São Paulo, Ed. Resenha Universitária, 1981.

SFOTA, A. G. **Contratos en el Derecho Civil,** Buenos Aires, 1964.

TAVARES FAES, F. R. **Propriedade Industrial.** São Paulo, ed. Saraiva, 1987.

TEIXEIRA, Egberto Lacerda. **Tecnologia Estrangeira no Brasil- Regime Jurídico-Fiscal - A Intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** "in" Revista de Direito Mercantil n.17.

VAZ, Izabel Vianna. **Considerações sobre o Know-How - Contratos.** "in" Revista Forense n. 292, 1985.

WALD, Arnold. **Curso de Direito Civil Brasileiro** - Direito das Coisas, Editora Revista dos Tribunais, 1985.

INDICE

Sumário 2
Introdução 3
Capítulo I - Considerações ao estudo da transferência de tecnologia..... 6
Seção I - O que significa a palavra "tecnologia"... 6
§1- O conteúdo da expressão 6
§2- Conceitos de tecnologia..... 10
§3- Preponderência da tecnologia industrial 12
Seção II - Características do mercado internacional de tecnologia 13
§1- Transferências operadas pelas empresas multinacionais 18
§2- Imposição de cláusulas restritivas 20

CAPITULO II - O enquadramento jurídico da tecnologia e dos atos que importam em sua transferência 23

Seção I - A tecnologia como objeto da propriedade industrial 23
Seção II - A tecnologia e o sistema de privilégios industriais 35
§1- A crise do sistema de patentes 35
§2- Tecnologia patenteada e não patenteada - segredo industrial 39
§3- Opção entre patente e segredo 42
Seção III - Atos que importam em transferência de tecnologia 45

§1- Os contratos de transferência de tecnologia ... 46
a) busca de sua natureza jurídica 46
b) classificação 52
b.1. O contrato em si mesmo 52
b.1.1. Comercialidade 52
b.1.2. Quanto à natureza das obrigações 54
b.1.2.1. Bilateralidade 54
b.1.2.2. Cumutatividade 55
b.1.2.3. Onerosidade 57
b.1.3. Quanto à forma de celebração 57
b.1.3.1. Consensualidade 57
b.1.3.2. Informalidade 57
b.1.4. Quanto ao modo de execução 58
b.1.5. Quanto às pessoas que contratam 59
b.2. Contratos reciprocamente considerados - caráter principal ou acessório 59

Capítulo III - O Tratamento internacionalmente conferido à transferência de tecnologia..... 60
Seção I - Textos aprovados pela O.N.U. 60
§1- A Declaração e o Programa de Ação sobre a instalação de uma Nova Ordem Econômica Internacional 60
§2- Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados 63
§3- Projeto de Código de Comportamento em matéria de transferência de tecnologia..... 64
§4- Código de Comportamento para as Empresas Multinacionais..... 66
Seção II - Legislações Regionais 67
§1- A Regulamentação do Pacto Andino 67
a) Decisão de 24.12.1970 67

b) Decisões 84 e 85 de 1974 da Comissão do Acordo de Cartagena..... 69
§2- Considerações globais 69
Seção III - Legislações Nacionais 70
§1- Direito Argentino 70
§2- Direito Mexicano 73
§3- Direito Português 75
§4- Direito Espanhol 77
§5- Considerações globais 78

CAPITULO IV - A Transferência de tecnologia no Direito Brasileiro 80
Seção I - Evolução histórica 80
§1- Primeira Fase 80
§2- Segunda Fase 81
§3- Terceira Fase 82
§4- Legislação 83
Seção II - Espécies de Contratos 86
§1- Contratos para licença de exploração de patente.87
§2- Contrato de Licença para uso de marca..... 89
§3- Contrato de fornecimento de tecnologia industrial 92
§4- Contrato de cooperação técnico-industrial..... 94
§5- Contrato de serviços técnicos especializados... 96

Seção III - Traços fundamentais da transferência de tecnologia no direito brasileiro..... 97
§1- A não adoção de conceitos 98
§2- Espécies de tecnologia 99
§3- Características gerais 100
a) Princípios orientadores..... 101
a.1. princípio de seletividade e da oportunidade.. 103

a.2. princípio da reserva de mercado 103
a.3. princípio do controle de preços..... 104
a.4. princípio do controle das cláusulas contratuais..... 104
b) Averbação dos contratos 105
b.1. Consulta prévia 105
b.2. Sujeição à averbação 106
b.3. Efeitos da averbação 108
c) Remuneração 113
d) Conteúdo antitruste 115

Conclusão..... 120
Bibliografia..... 124
Indice..... 129