



Centro Universitário de Brasília – UniCEUB  
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais – FAJS  
Mestrado em Direito

**HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO**

**OS LIMITES DA INTERVENÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE  
FORNECIMENTO DE *KNOW HOW* E O *LEADING CASE* NO STJ - REsp  
1.200.528/RJ**

Brasília  
2019

**HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO**

**OS LIMITES DA INTERVENÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE  
FORNECIMENTO DE *KNOW HOW* E O *LEADING CASE* NO STJ - REsp  
1.200.528/RJ**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado  
em Direito do Centro Universitário de Brasília –  
UniCEUB como requisito parcial para obtenção do  
título de Mestre em Direito.

Orientador: Prof. Doutor Daniel Amin Ferraz.

Brasília  
2019

**HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO**

**OS LIMITES DA INTERVENÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE  
FORNECIMENTO DE *KNOW HOW* E O *LEADING CASE* NO STJ - REsp  
1.200.528/RJ**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado  
em Direito do Centro Universitário de Brasília –  
UniCEUB como requisito parcial para obtenção do  
título de Mestre em Direito.

Orientador: Prof. Doutor Daniel Amin Ferraz.

Brasília, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**BANCA EXAMINADORA**

---

**Prof. Dr. Daniel Amin Ferraz**

---

**Prof. Dr. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy**

---

**Prof. Dr. Marlon Tomazette**

*Ao Pedro, razão de tudo.*

*À Carla, meu amor.*

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço a Deus, por traçar sempre os melhores caminhos.

Aos meus pais, que apesar das dificuldades inúmeras, conseguiram, através do amor e da dedicação, criar e manter uma unidade familiar indissociável. Os valores, quando devidamente aprendidos, jamais são esquecidos.

Aos meus irmãos, meus melhores amigos.

Ao Professor Doutor Daniel Amin, a quem nunca conseguirei retribuir a contento. Minha admiração transcende, em muito, a academia. Unir teoria e prática é para poucos. Fazer isso com maestria, somente para aqueles que verdadeiramente são especiais.

À minha esposa Carla, força que me impulsiona desde sempre e que me deu meu maior presente, meu filho Pedro.

À Dona Fátima, pelo apoio e por me tratar como se filho fosse, e ao Washington, a quem considero como a um irmão.

Aos professores do Programa de Mestrado do UniCEUB, que muito me ajudaram a chegar a este momento.

Aos colegas de escritório que, em minha ausência, mantiveram o rumo certo. Em especial, agradeço aos Drs. Rafael e Russielton pelo apoio.

A todos que de alguma forma tiveram participação na consecução deste objetivo.

## RESUMO

Inovação tecnológica e desenvolvimento econômico possuem correlação direta. Países que hoje possuem altíssima capacidade econômica passaram por processos de industrialização tendo como base altos investimentos em P&D e políticas públicas vocacionadas e protetivas. Países em desenvolvimento, entretanto, não conseguem trilhar os mesmos caminhos. A ausência de políticas públicas de incentivo à produção autônoma de inovações tecnológicas e de investimentos constantes e pulverizados ajudam a explicar o hiato tecnológico existente. Nesse contexto se insere a transferência internacional de *know how* que, se bem implementada, pode acelerar os processos de industrialização tardia de países em desenvolvimento. Sendo a operação complexa, os países receptores tendem a controlá-las, objetivando principalmente afastar eventual submissão econômica. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é competente para, dentre outros, registrar esses tipos contratuais. Contudo, ao fazê-lo, a autarquia adota postura intervencionista ao modificar ou suprimir cláusulas livremente pactuadas, mesmo após a edição da Lei 9.279/96 (LPI), que, no artigo 240, revogou boa parte de suas competências. O objetivo deste estudo é justamente verificar quais são esses limites. Para tanto, a pesquisa se dedicará a estudar o *leading case* REsp 1.200.528/RJ, ocasião em que, pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça interpretou o alcance do artigo 240 da LPI.

**Palavras-chave:** Transferência de tecnologia. *know how*. Propriedade Industrial. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. REsp 1.200.528/RJ.

## ABSTRACT

Technological innovation and economic development have a direct correlation. Countries that today have very high economic capacity have gone through industrialization processes based on high investments in R&D and protective public policies. Developing countries, however, cannot follow the same paths. The absence of public policies to encourage the autonomous production of technological innovations and constant and scattered investments help to explain the existing technological gap. In this context is the international transfer of know-how which, if properly implemented, can accelerate the late industrialization processes of developing countries. Being a complex operation, receiving countries tend to control them, mainly aiming to rule out eventual economic submission. In Brazil, the National Institute of Industrial Property (INPI) is competent to, among others, register these contractual types. However, in doing so, the local authority adopts an interventionist position when modifying or suppressing freely agreed clauses, even after the enactment of Law 9.279/96 (LPI), which, in article 240, revoked a good part of its jurisdiction. The purpose of this study is to verify what these limits are. To this end, the research will focus on studying the leading case REsp 1.200.528/RJ, when, for the first time, the Superior Court of Justice (STJ) interpreted the reach of article 240 of the LPI.

**Keywords:** Technology transfer. know how. Industrial Property. National Institute of Industrial Property. REsp 1.200.528/RJ.

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

<b>AN</b>	Ato Normativo
<b>BCB</b>	Banco Central do Brasil
<b>CPI</b>	Código de Propriedade Industrial
<b>CUP</b>	Convenção da União de Paris
<b>DNPI</b>	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
<b>GII</b>	<i>Global Innovation Index</i>
<b>IN</b>	Instrução Normativa
<b>INPI</b>	Instituição Nacional da Propriedade Industrial
<b>INSEAD</b>	<i>Institut Européen d'Administration des Affaires</i>
<b>LPI</b>	Lei de Propriedade Industrial
<b>OMPI</b>	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
<b>P&amp;D</b>	Pesquisa e Desenvolvimento
<b>PND</b>	Plano Nacional de Desenvolvimento
<b>RE</b>	Recurso Extraordinário
<b>REsp</b>	Recurso Especial
<b>RFB</b>	Receita Federal do Brasil
<b>STF</b>	Supremo Tribunal Federal
<b>STJ</b>	Superior Tribunal de Justiça
<b>SUMOC</b>	Superintendência da Moeda e Crédito
<b>TRF 2</b>	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
<b>TRIPS</b>	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>



## SUMÁRIO

RESUMO .....	5
ABSTRACT .....	6
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .....	7
<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>1. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE CONTROLE E REGULAÇÃO NO BRASIL.....</b>	<b>16</b>
1.1 A produção autônoma do conhecimento como meta e a transferência internacional de tecnologia como opção para países periféricos .....	16
1.2 A transferência internacional de <i>know how</i> como instrumento apto a capacitar tecnologicamente países periféricos .....	26
1.3 Aspectos jurídicos do contrato internacional de transferência de <i>know how</i> .....	32
1.3.1 Definição e natureza jurídica do contrato internacional de transferência de <i>know how</i> .....	33
1.3.2 Características e elementos do contrato internacional de transferência de <i>know how</i> .....	35
1.4 Da proteção jurídica. O INPI como agência reguladora dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil .....	47
1.4.1 A criação do INPI. Contextos que influenciaram sua forma de atuação .....	48
1.4.2 Os atos normativos do INPI referentes ao registro de contratos de transferência de <i>know how</i> e a Lei de Propriedade Industrial .....	60
1.4.3 Os efeitos decorrentes do registro dos contratos de transferência de <i>know how</i> pelo INPI.....	72
1.4.4 Da alteração legislativa trazida pelo artigo 240 da Lei 9.279/96 e as competências do INPI, novas e residuais .....	75
<b>2. O <i>LEADING CASE</i> NO STJ E OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO INPI NA AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA .....</b>	<b>81</b>
2.1 Apresentação do caso concreto: Os Contratos internacionais de transferência de tecnologia celebrados entre Unilever N.V., Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. ....	81
2.2 Da seara administrativa: pedidos de averbação no INPI, diligências e decisões – Processos Administrativos n <sup>o</sup> s 050431 e 050430.....	90

2.3 Da seara administrativa: Análise da amplitude da atuação do INPI quando da averbação dos contratos de transferência de <i>know how</i> 050431 e 050430.....	93
2.3.1 Das interferências relacionadas aos aspectos negociais .....	95
2.3.2 Das interferências relacionadas aos aspectos remuneratórios, fiscais e cambiais .....	106
2.4 Da seara judicial: 1ª instancia - Mandado de Segurança nº 2006.51.01.511670-0 ...	112
2.4.1 Da petição inicial e seus fundamentos.....	113
2.4.2 Das informações prestadas pela Autoridade Coatora .....	117
2.4.3 Da sentença denegatória .....	120
2.5 Da seara judicial: 2ª instância - Recurso de Apelação 2007.7162.0606433 .....	123
2.5.1 Das razões de Apelação .....	123
2.5.2 Das contrarrazões ao Recurso de Apelação.....	126
2.5.3 Do julgamento colegiado pelo TRF da 2ª Região .....	127
2.6 Da seara Judicial: 3ª instancia – Recurso Especial 1.200.528/RJ .....	129
2.6.1 Das razões de Recurso Especial .....	130
2.6.2 Das contrarrazões ao Recurso Especial .....	132
2.6.3 Do julgamento colegiado pelo STJ.....	133
<b>3. OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO INPI NA AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE <i>KNOW HOW</i>: ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO STJ NO REsp 1.200.528/RJ .....</b>	<b>139</b>
3.1 Da fixação de competência pela 2ª Turma do STJ.....	139
3.2 Do conhecimento parcial do REsp 1.200.528/RJ.....	141
3.3 Da interpretação dada ao artigo 240 da LPI pelo STJ .....	148
<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>161</b>
<b>REFERENCIAS .....</b>	<b>167</b>

## INTRODUÇÃO

Inovação tecnológica e competitividade são indissociáveis. A participação competitiva no mercado global exige o desenvolvimento constante de recursos tecnológicos geradores de melhorias de qualidade e de gestão, redução de custos e maximização de lucros. Atualmente todos os aspectos da realidade empresarial resultam da aplicação econômica do conhecimento.

Dominam os mercados as organizações possuidoras de flexibilidade gerencial, operacional e logística, focadas na exigência consumerista por produtos e serviços com alto valor agregado. Os que não se adaptarem certamente sucumbirão frente à necessidade perene de se obter vantagens competitivas a partir de inovações tecnológicas aplicadas.

A implementação de políticas públicas, constantes e pulverizadas, voltadas a incentivar a produção do conhecimento tecnológico se mostrou adequada ao desenvolvimento dos países hoje protagonistas no cenário econômico mundial.

Apesar disso, por razões diversas que serão visitadas no decorrer do trabalho, países atrasados tecnologicamente não conseguem seguir o mesmo modelo. Daí decorre a viabilidade de utilização, por esses países, de tecnologias maduras e testadas com o fito de impulsionar processos objetivando desenvolvimento tecnológico e econômico.

A transferência direta de tecnologia, nesse toar, se mostra uma importante ferramenta a ser utilizada por países, como o Brasil, com baixa vocação para criar ambientes propícios à P&D. A aquisição desta tecnologia se mostra consideravelmente mais barata e célere em relação ao desenvolvimento autônomo, ainda mais quando não há significativos incentivos estatais para tanto.

A forma usualmente utilizada para que ocorra transferência direta de tecnologia se dá através da celebração de contratos de licença ou cessão. O presente trabalho será centrado especificamente nos contratos de transferência de *know how*<sup>1</sup>, com a apresentação de outras modalidades apenas para fins de comparações, quando oportuno.

Não obstante, a transferência direta de tecnologia é vista como atividade de risco pelos países importadores. O controle administrativo dessas operações, sob o manto de proteção à

---

<sup>1</sup> Esse recorte metodológico se justifica. Na questão de fundo que ensejou o debate judicial a ser analisado, subsidiárias brasileiras e matriz estrangeira celebraram especificamente contratos de transferência de *Know How* e os submeteram a registro perante à autarquia para possibilitar remessas de remuneração ao exterior e dedutibilidades fiscais. Entretanto, ao averbá-los, o instituto, dentre outras alterações, fez com que os contratos fossem de onerosos para gratuitos.

ordem econômica, é rígido. Por regra, tecnologias consideradas obsoletas ou inadequadas para fins de desenvolvimento interno são impedidas de serem transferidas. Pagamentos de remunerações e *royalties*, com remessa de divisas ao exterior, também são limitados.

Em última análise, esses Estados, ao assumirem o controle das transações sob a premissa de estabelecer equilíbrio contratual e proteger a parte considerada mais vulnerável no escopo dos contratos privados, objetivam impossibilitar a subordinação econômica às grandes potências ou aos conglomerados multinacionais.

Por outro lado, a interferência estatal na autonomia da vontade das partes e em cláusulas contratuais livremente pactuadas pode representar, além de barreira para a celebração de contratos com empresas de países periféricos<sup>2</sup>, severas limitações no acesso a tecnologias indispensáveis ao almejado desenvolvimento.

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal criada por força da Lei nº 5.648/70, responde pela execução das normas reguladoras da propriedade industrial e, dentre outros, promove o citado controle administrativo sobre os contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos para averbação.

No contexto histórico de sua criação, afeto a políticas de substituição de importações, estímulos à industrialização e capacitação tecnológica do país, com fulcro na redação original do artigo 2º da referida lei, ao instituto foram atribuídas competências para, discricionariamente, analisar o teor dos contratos, aprovando-os ou não<sup>3</sup>.

Posteriormente, em um cenário político e econômico anti-intervencionista, editou-se a Lei 9.279/96, denominada Lei de Propriedade Industrial (LPI). O novo regramento, de caráter mais flexível no que toca a questão da transferência de tecnologia, claramente objetivou restringir a ingerência da autarquia. A redação do aludido artigo 2º da Lei nº 5.648/70 (norma de criação do INPI) foi alterada pelo artigo 240 da LPI, retirando parte das competências do instituto, principalmente ao revogar seu parágrafo único.

---

<sup>2</sup> Nesta pesquisa, países com baixa produção autônoma de conhecimento serão referidos como países em desenvolvimento, de industrialização tardia, periféricos ou da periferia capitalista, enquanto países com alta produção tecnológica serão referidos como países desenvolvidos, avançados ou avançados tecnologicamente.

<sup>3</sup> Imposições de condições contratuais mais restritivas; vedação à importação de determinadas tecnologias; limitações de preços e prazos; análise e aprovação das condições negociais avançadas privativamente; obrigatoriedade de investimentos mínimos em P&D, no Brasil, pelo titular da tecnologia, como condicionante para a averbação dos contratos de transferência, são alguns exemplos de condutas praticadas pela autarquia em sua atuação, alicerçada na legislação à época vigente, em seus próprios atos normativos e em regras não escritas.

Desde então, majoritariamente, a doutrina especializada defende que o instituto perdeu a qualidade de regulador da transferência de tecnologia no país, possuindo apenas competências cartorárias e registrais.

Segundo este entendimento, ao instituto caberia analisar somente aspectos formais dos contratos submetidos, restando ausentes as legitimidades para realizar exames de mérito e alterar cláusulas e condições previamente estabelecidas entre particulares no escopo das avenças contratuais celebradas.

Como se percebe, os limites de atuação do INPI em relação aos contratos de fornecimento de tecnologia submetidos a registro<sup>4</sup> vem sendo calorosamente debatidos há tempos. O judiciário, principalmente o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), também já se manifestou sobre o tema em inúmeras oportunidades, com decisões conflitantes.

O que se mostra verdadeiramente novel é que, pela primeira vez, uma instancia judicial superior, a quem cabe, dentre outras atribuições, uniformizar a interpretação dada a lei federal pelo tribunais hierarquicamente inferiores, se debruçou sobre a questão e firmou importante precedente.

Em decisão proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do julgamento do REsp 1.200.528/RJ, assentou-se o entendimento, unânime, de que o INPI, apesar da alteração legislativa, permanece competente para intervir no âmbito negocial dos contratos de transferência de tecnologia submetidos, podendo alterá-los definitivamente, ao registrá-los.

Neste ponto se insere o problema de pesquisa, que pode ser enunciado da seguinte forma: A decisão do STJ quando do julgamento do REsp 1.200.528/RJ fez interpretação juridicamente válida do artigo 240 da LPI, que alterou o artigo 2º da Lei 5.648/70, no que concerne à competência do INPI para imiscuir-se em contratos de transferência de tecnologia levados à registro?

As hipóteses levantadas como possíveis respostas ao problema acima descrito são: (i) a decisão não é juridicamente válida porque extrapolou os limites da norma posta; ou,

(ii) a decisão é juridicamente válida porque a alteração legislativa não afastou a competência do INPI para imiscuir-se em contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos,

---

<sup>4</sup> A LPI, no artigo 211, usa o termo “registro”, para se referir aos contratos de transferência de tecnologia, ao contrário do antigo Código de Propriedade Industrial, que em seu artigo 126, utilizava o termo “averbação”.

assegurando-lhe os instrumentais necessários para que possa cumprir suas funções regulatórias e fiscalizatórias a contento.

Para verificar qual das hipóteses responde ao problema de pesquisa, observou-se as seguintes variáveis: *(i)* os atos normativos pertinentes (Constituição Federal, leis, decretos, instruções, portarias e demais atos de direito posto); *(ii)* a argumentação das partes nos processos, administrativos e judicial; *(iii)* a documentação apresentada pelas partes nos processos, administrativos e judicial; e, *(iv)* as decisões administrativas e judiciais.

O trabalho será dividido em três capítulos, além das considerações conclusivas. O primeiro capítulo será dedicado à transferência internacional de *know how* e o sistema de controle no Brasil, com ênfase na atuação do INPI.

De início, pretende-se apresentar essa modalidade de transferência direta de tecnologia e o instrumento contratual utilizado na sua operacionalização. Em sequência, a atuação do INPI como agência reguladora desses contratos no Brasil, em cotejo com os marcos regulatórios destinados à proteção do *know how*, será o foco.

A tentativa é demonstrar que os diferentes momentos políticos e econômicos vividos pelo país no decorrer dos anos influenciaram a formação e modificação da legislação nacional concernente e a forma com que a autarquia a aplicou na análise e registro desses contratos.

Entretanto, ainda que essa variação tenha ocorrido, o instituto nunca deixou de interpretar restritivamente a legislação vigente e aplicável a cada uma dessas épocas, com vistas a justificar sua intervenção na economia dos contratos de *know how*. Seus próprios atos normativos, por vezes já revogados, consubstanciaram indiretamente exigências, intervenções não positivadas e negativas de registro, o que a doutrina denominou de “entendimento INPI”.

O ponto nodal deste capítulo se insere no tópico 1.4.4, quando será feita a análise da alteração legislativa trazida pelo artigo 240 da LPI. Tal análise, como se verá, propositalmente será realizada de forma dissociada aos argumentos utilizados como razão de decidir pelo STJ quando do julgamento do REsp. O intuito é verificar, *a posteriori*, se os argumentos utilizados por ocasião do julgamento serão capazes de alterar o entendimento formado neste momento.

O segundo capítulo será dividido em dois momentos. De forma introdutória, haverá a contextualização da matéria fática que será analisada juridicamente nos capítulos subsequentes, os contratantes serão qualificados, demonstrando-se a relação de controle acionário entre eles

existente. Os contratos de transferência internacional de *know how* celebrados serão devidamente esmiuçados.

O primeiro momento se destina a analisar, na seara administrativa, os pedidos de registro de contratos de transferência de tecnologia firmados entre Unilever Brasil Ltda., Unilever Bestfoods Brasil Ltda. e Unilever N.V. Todas as fases serão minuciosamente verificadas, incluindo-se os requerimentos e justificativas, as exigências, as contestações e as decisões administrativas.

O objetivo, nesta parte, é ilustrar como o INPI interfere em questões livremente acordadas entre as partes. Aqui serão criticamente analisadas, nos tópicos 2.3.1 e 2.3.2, as intromissões indevidas realizadas pelo instituto, tanto nos aspectos negociais como nos remuneratórios.

O segundo momento servirá para esquadrihar todos atos processuais, desde a petição inicial, em sede de Mandado de Segurança, até o voto condutor proferido pelo Ministro Francisco Falcão, da 2ª Turma do STJ. As teses jurídicas desposadas, de parte a parte, serão apresentadas de forma a subsidiar a análise a ser realizada no capítulo seguinte.

No terceiro capítulo, a fixação de competência pela 1ª Seção da Corte será analisada no tópico 3.1, enquanto o conhecimento apenas parcial do recurso será objeto do tópico 3.2. Finalmente, a análise da validade jurídica da interpretação dada pela 2ª Turma do STJ ao disposto no artigo 240 da LPI, considerado salvaguarda para que o INPI para permaneça imiscuindo-se nos contratos de transferência de *know how*, será o cerne pretendido.

O método utilizado no trabalho, para alcançar as conclusões finais, será o de estudo de caso. O objetivo do estudo de caso é verificar a validade jurídica da tese vitoriosa abraçada pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.200.528, que definiu a abrangência dos limites de atuação do INPI nos contratos de transferência de *know how* por ele averbados.

O principal objeto de análise do trabalho será o processo judicial que culminou no REsp 1.200.528/RJ. Serão descritos e confrontados os argumentos e documentos apresentados nos autos do processo, tendo sempre como lastro as normas pátrias de direito posto – sendo que, aos fatos passados, serão aplicadas as normas vigentes à época. Na análise, a doutrina será utilizada como fonte de auxiliar de interpretação.

Por fim, como já salientado, para contextualizar a matéria de fato tratada pelo REsp em questão, serão tecidas notas sobre a utilização da transferência internacional de *know how*, por países periféricos, como forma de acelerar seus processos tecnológico-desenvolvimentistas tardios. Essa análise, contudo, terá sempre o Brasil como ponto nodal.



## **1. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE CONTROLE E REGULAÇÃO NO BRASIL**

O capítulo apresenta rápido panorama sobre a correlação entre inovação tecnológica autônoma e desenvolvimento econômico. Como se verá, a fórmula utilizada pelos países hoje desenvolvidos não é replicada por países de industrialização tardia.

A transferência internacional de *know how* surge, nessas circunstâncias, como alternativa viável para que esses países possam acelerar seus processos desenvolvimentistas. O contrato de fornecimento<sup>5</sup> de *know how* é o instrumento legal utilizado nessa operação complexa e, por suas peculiaridades, também merece especial atenção. Conceituação, natureza jurídica, classificação e cláusulas principais serão objeto de verificação.

Considerando-se que, no Brasil, o INPI detém competência para registrar os referidos contratos, a legislação de regência será aclarada. Objetiva-se, neste particular, demonstrar como contextos políticos e econômicos influenciaram as alterações normativas ao longo do tempo, tornando a legislação por vezes mais ou menos protetiva.

### **1.1 A produção autônoma do conhecimento como meta e a transferência internacional de tecnologia como opção para países periféricos**

Com a aproximação de povos e costumes, os mercados, antes regionais ou nacionais, se tornaram mundiais. A informação se dissemina instantaneamente e atinge uma vasta gama de consumidores que não mais estão limitados por fronteiras geográficas. Ávida por suprir suas necessidades e desejos, esta coletividade transnacional consome ininterruptamente e demanda por novos produtos e serviços.

Nesse contexto, a criação do conhecimento e sua aplicação econômica se tornaram determinantes para o desenvolvimento econômico, relegando até mesmo outros fatores de produção a segundo plano<sup>6</sup>. O conhecimento, elemento diferenciado na atividade produtiva, tornou-se verdadeira vantagem competitiva para aqueles que o detém, passando a ser

---

<sup>5</sup> Contratos de transferência de *know how* e fornecimento de *know how* terão, neste estudo, o mesmo significado, a despeito da diferenciação realizada no item 2 do Ato Normativo 135/97.

<sup>6</sup> Sob o ponto de vista econômico, na sociedade agrícola, terra e mão de obra determinavam os níveis de desenvolvimento econômico. Na sociedade industrial, o capital e o trabalho impulsionavam o desenvolvimento, enquanto que na sociedade do conhecimento, este pode ser considerado o fator essencial do desenvolvimento econômico.

considerado o principal fator estratégico de produtividade para organizações e desenvolvimento econômico para os países<sup>7</sup>.

A mudança de paradigmas ocorreu quando os produtos passaram a ser valorados pelo nível de conhecimento neles inseridos, tornando a pesquisa científica e a inovação tecnológica determinantes para o desenvolvimento econômico e social<sup>8</sup>.

Essa valoração decorre justamente da transformação do conhecimento em bem econômico<sup>9</sup>, passível de comercialização, através da ocorrência da inovação tecnológica<sup>10</sup>, entendida como a introdução de novos produtos ou a reorganização técnica de processos produtivos<sup>11</sup>.

Inovações tecnológicas compreendem as implantações<sup>12</sup> de produtos e processos novos ou submetidos a melhorias tecnológicas substanciais, envolvendo atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais<sup>13</sup>.

Inovação de produtos subdivide-se em produtos tecnologicamente novos e produtos tecnologicamente aprimorados<sup>14</sup>. Produtos tecnologicamente novos possuem características tecnológicas diversas dos até então produzidos, decorrentes de tecnologias inteiramente novas ou de uma combinação de tecnologias existentes em novos usos. Produtos tecnologicamente

---

<sup>7</sup> CALLE, Guillermo Antonio Dávila; SILVA, Edna Lúcia da. Inovação no contexto da sociedade do conhecimento. Revista Textos de la Cibersociedad, Espanha, 2008. n.8, p. 1-20. Disponível em: <[https://www.researchgate.net/profile/Guillermo\\_Antonio\\_Davila/publication/28217078\\_Inovacao\\_no\\_contexto\\_da\\_sociedade\\_do\\_conhecimento/links/00b7d5272fad607616000000/Inovacao-no-contexto-da-sociedade-do-conhecimento.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Guillermo_Antonio_Davila/publication/28217078_Inovacao_no_contexto_da_sociedade_do_conhecimento/links/00b7d5272fad607616000000/Inovacao-no-contexto-da-sociedade-do-conhecimento.pdf)>. Acesso em: 15 de set. de 2018.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Tecnologia pode ser entendida como o conjunto de conhecimentos, especialmente os científicos, aplicados a determinado ramo de atividade. Sob a ótica econômica, refere-se aos à sua utilização em processos produtivos com a finalidade de gerar desenvolvimento econômico.

<sup>10</sup> RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; BARROS, Marcelle Franco Espíndola. Contratos de transferência de tecnologia - Custos de transação versus desenvolvimento. Revista de Informação Legislativa. Ano 51, Número 204, out./dez. 2014. p. 45. Disponível em: <[https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/204/ril\\_v51\\_n204\\_p43.pdf](https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/204/ril_v51_n204_p43.pdf)>. Acesso em: 15 de set. de 2018.

<sup>11</sup> MEDEIROS, Rodrigo Loureiro. Inovações tecnológicas e o processo de desenvolvimento econômico. Revista Análise, v. 18, n. 1, jan./jun. 2007. p. 51-63. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/view/358>>. Acesso em: 4 de out de 2018.

<sup>12</sup> Segundo o Manual de Oslo, considera-se implantada uma inovação introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no processo de produção (inovação de processo).

<sup>13</sup> OCDE, EUROSTAT, Manual de Oslo – Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica, 3 ed. Brasília: FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, 2005. p. 54.

<sup>14</sup> Ibid., p. 55.

aprimorados são aqueles já existentes cujo desempenho tenha sido significativamente elevado, principalmente através da substituição de componentes<sup>15</sup>.

Inovação de processos consiste na adoção de novos métodos de produção, ou na melhoria dos existentes, visando a produção de produtos tecnologicamente novos ou aprimorados que não poderiam ser manufaturados pelos métodos convencionais, ou o aumento de eficiência e produtividade<sup>16</sup>.

A relação entre inovação tecnológica e desenvolvimento econômico não é recente<sup>17</sup>. Grandes ciclos econômicos modernos foram alicerçados em significativos e sucessivos avanços tecnológicos. A revolução industrial inglesa (sec. XVIII) foi um marco do novo modo de produção, representando a passagem do capitalismo comercial para o industrial<sup>18</sup>.

As inovações implementadas de forma pioneira pela Grã Bretanha no período acarretaram em inúmeras vantagens econômicas. A partir da criação das máquinas a vapor, as indústrias inglesas, especialmente as têxteis, dominaram os mercados de forma avassaladora. Tanto o é que o modelo de produção industrial se expandiu para além de suas fronteiras, principalmente para a Europa Ocidental e Estados Unidos.

---

<sup>15</sup> A substituição de metais por plástico nos equipamentos de cozinha ou móveis é um exemplo de uso de componentes de melhor desempenho.

<sup>16</sup> OCDE, EUROSTAT, Manual de Oslo – Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica, 3 ed. Brasília: FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, 2005. p. 56.

<sup>17</sup> De fato, o fenômeno da inovação tecnológica atrelado ao processo de desenvolvimento econômico é objeto de debates há tempos. Schumpeter, de forma pioneira, procurou romper com o que denominou sistema de fluxo circular fechado e contínuo da vida econômica, modelo estacionário de produção e distribuição de bens que permanece estático, equilibrado, com atividade econômica inalterada e repetitiva. Para tanto, o autor analisou como a economia pode passar por mudanças endógenas, descontínuas e imprevisíveis que geram um processo de mutação industrial capaz de fomentar desenvolvimento econômico, modificando a estática econômica posta, o que definiu como inovação tecnológica. Nesse raciocínio, a introdução de inovações revoluciona a estrutura econômica a partir de seu interior, destrói a estrutura antiga e cria uma nova, gerando concorrência. O novo destrói o velho, fazendo com que as empresas antigas tenham que promover reciclagem de seus produtos e processos técnicos visando a continuidade no mercado, retroalimentando as forças desenvolvimentistas. Enquanto as inovações não se difundem pela concorrência, a empresa inovadora maximiza seus lucros. Quando os concorrentes atingem o mesmo patamar do inovador, o lucro monopolista cessa, havendo novo ponto de equilíbrio, agora em patamar superior ao anterior, até que outra inovação seja introduzida, produzindo nova onda desenvolvimentista. O tripé schumpeteriano é complementado, ainda, pela figura do empresário inovador, que introduz a inovação no sistema econômico e pelo crédito capitalista, que possibilita a aquisição dos meios necessários para produzir e colocar novos produtos no mercado. Para aprofundamento: SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Trad. Maria Sílvia Possas. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 20-27; 70-84; 90-106.

<sup>18</sup> LIMA, Elaine Carvalho de; OLIVEIRA NETO, Calisto Rocha de. Revolução Industrial: considerações sobre o pioneirismo industrial inglês. Revista Espaço Acadêmico, n. 194, 2017. Disponível em: <<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/32912/19746>>. Acesso em: 5 de out. de 2018.

Na esteira do dinamismo capitalista, a partir da segunda metade do século XIX, a expansão inovadora propiciou a descoberta da eletricidade, especialmente como força motriz, do aço e de novas fontes energéticas<sup>19</sup> que, somados aos avanços dos meios de transporte e de comunicação, impulsionaram o desenvolvimento industrial e econômico da maioria dos países hoje desenvolvidos.

Sob esse enfoque, as nações desenvolvidas, em seus processos de capacitação tecnológica, adotaram inúmeras medidas protetivas ao mesmo tempo em que se comprometeram a investir constantemente em P&D, com vistas a incrementar e promover suas indústrias<sup>20</sup>. Como resultado, ocupam atualmente lugares destacados no cenário econômico mundial, com índices de desenvolvimento econômico e social satisfatórios.

Suas organizações empresariais, investidoras massivas em inovações tecnológicas e agraciadas por políticas públicas vocacionadas, dominam mercados cada vez mais agressivos, ainda que transitoriamente<sup>21</sup>.

Países em desenvolvimento, todavia, encontram sérias dificuldades para seguir o mesmo caminho, ou seja, desenvolver-se economicamente a partir da inovação<sup>22</sup>. Há duzentos anos já havia produção organizada de tecnologia nos países hoje desenvolvidos, enquanto os periféricos, de industrialização tardia, ou estavam presos a regimes econômicos coloniais, por vezes inibidores de qualquer tentativa de se implementar avanços industriais, ou ainda sofriam as consequências destes, permanecendo em flagrante dependência econômica<sup>23</sup>.

Vale citar, também, que os países desenvolvidos, já em estágios avançados de desenvolvimento, passaram a propagar, aos países da periferia, a necessidade de

---

<sup>19</sup> DATHEIN, Ricardo. Inovação e Revoluções Industriais: uma apresentação das mudanças tecnológicas determinantes nos séculos XVIII e XIX. Publicações DECON, Textos Didáticos 02/2003. DECON/UFRGS, Porto Alegre, Fevereiro 2003. Disponível em: <<https://lume-re-demonstracao.ufrgs.br/artnoveau/docs/revolucao.pdf>>. Acesso em: 5 de out. de 2018.

<sup>20</sup> CHANG, Ha-Joon. Retirar la escalera: La estrategia del desarrollo em perspectiva histórica. trad. Mónica Salomón. Editora Catarata, 2004. p. 29-37.

<sup>21</sup> Segundo Schumpeter, quando uma inovação tecnológica é colocada no mercado, o inovador tente a dominá-lo de forma monopolista, até que outra inovação venha a substituí-la.

<sup>22</sup> RODRIGUES, Mara Eliane Fonseca; SILVA, Edna Lúcia da; ALMEIDA, Helena Moreira de. Terceiro Mundo Tecnologia x Transferência de Informação. Ci. Inf., Brasília, 14 (2):149-61, jul./dez. 1985. Disponível em:<[revista.ibict.br/ciinf/article/download/219/219](http://revista.ibict.br/ciinf/article/download/219/219)>. Acesso em: 5 de out. de 2018.

<sup>23</sup> Ibid.

desregulamentação e liberalização econômica para delinear seus projetos de desenvolvimento econômico, justamente o contrário das medidas protetivas por eles adotadas no passado<sup>24</sup>.

Entretanto, esses aspectos não justificam, por si só, o insucesso atual dos países periféricos. A falta de políticas públicas especificamente focadas em P&D e comprometidas com a produção de conhecimento e sua exploração econômica a longo prazo torna inviável a capacitação tecnológica difusa capaz de gerar desenvolvimento.

Processos de inovação tecnológica sistêmicos são lastreados em políticas públicas multissetoriais que abarcam fatores econômicos, sociais, políticos e organizacionais que visam fortalecer indústrias, qualificar forças de trabalho e propiciar ou facilitar investimentos em pesquisa científica e tecnológica<sup>25</sup>.

Em última análise, essas políticas incentivam o desenvolvimento, a difusão e a utilização econômica das inovações. Possibilitam que os investimentos, públicos e privados, em P&D sejam crescentes. O desenvolvimento pulverizado e constante das organizações empresariais a partir da inovação, somado ao aumento da competitividade refletem, por consequência, no desenvolvimento do próprio Estado.

Ao adotar políticas voltadas ao desenvolvimento tecnológico, o Estado, comprometido na formação dessa economia do conhecimento, investe, assume riscos e cria mercados. Sua atuação, desde os estágios iniciais de desenvolvimento tecnológico, de forma dinâmica e empreendedora, incentiva o crescimento.

Nos Estados Unidos, avanços tecnológicos em setores como o de aviação, farmacêutico, internet, energia nuclear e espacial ocorreram a partir de investimentos ou apoios estatais<sup>26</sup>. Aliás, o país norte americano pode ser considerado um dos que mais assumiu riscos no papel de Estado empreendedor-inovador.

Atuou, e atua, direcionando recursos para desenvolvimento tecnológico em áreas estratégicas e específicas e intermediando agentes públicos e privados para facilitar a comercialização das tecnologias desenvolvidas. Dentre outros, promove, através de agências

---

<sup>24</sup> CHANG, Ha-Joon. Retirar la escalera: La estrategia del desarrollo em perspectiva histórica. trad. Mónica Salomón. Editora Catarata, 2004. p. 13-14.

<sup>25</sup> WENDLER, Pedro Gabriel. Políticas públicas de inovação comparadas: Brasil e China (1990-2010). 2013. Dissertação de Mestrado - Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM, Universidade de Brasília – UnB, 2013. p. 33-36. Disponível em: <<http://repositorio.unb.br/handle/10482/14537>>. Acesso em: 6 out. 2018.

<sup>26</sup> MAZZUCATO, Mariana. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público x setor privado. Tradução Elvira Serapicos. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014. p. 91-108.

governamentais, apoio a pequenas empresas inovadoras e confere incentivos fiscais, subsídios de P&D e direitos de comercialização a produtos destinados ao tratamento de doenças raras<sup>27</sup>.

A diferença de investimentos em P&D, entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, também é alarmante. Enquanto o Brasil ocupa apenas a 45ª posição no ranking de investimentos em inovação tecnológica, países como a Grã Bretanha, EUA e Alemanha seguem bem colocados<sup>28</sup>. Os níveis desses investimentos, passados e atuais, são determinantes para o estágio de desenvolvimento econômico dos países.

As assertivas acima apresentadas se comprovam quando observado o hiato tecnológico<sup>29</sup> existente entre os nações desenvolvidas e em desenvolvimento. De um lado, países avançados, com contínuos e altíssimos investimentos em P&D, que exportam e comercializam produtos de alto valor agregado. De outro, países com severas limitações de investimentos, sem capacidade instalada para desenvolver autonomamente conhecimentos e processos produtivos de forma contínua e pulverizada.

O que se pretende demonstrar, sem a intenção de esgotar o tema, é o papel central das políticas públicas no desenvolvimento tecnológico. Investimentos financeiros estatais constantes, além de necessários, estimulam o setor privado a também fazê-los. Não há dúvidas de que as atuais lideranças econômicas, com maior ou menor variação, se utilizaram desse modelo.

Mas importante salientar, por outra via, que alguns países de industrialização tardia também lançaram mão de agressivos e eficazes processos de capacitação tecnológica visando desenvolvimento econômico. A Coreia do Sul serve como exemplo<sup>30</sup>. Até o início da década de 1960, a economia sul coreana era predominantemente centrada na produção agrícola.

Focado na necessidade de se desenvolver tecnologicamente objetivando crescimento econômico, o governo sul coreano agiu basicamente em duas frentes<sup>31</sup>. Abriu linhas de créditos

---

<sup>27</sup> MAZZUCATO, Mariana. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público x setor privado. Tradução Elvira Serapicos. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014. p. 109-125.

<sup>28</sup> Disponível em: <<https://datawrapper.dwcdn.net/3hi4O/2/?abnewsembedheight=550>>. Acesso em 6 de out. de 2018.

<sup>29</sup> KIM, Linsu. Da imitação à inovação: a dinâmica do aprendizado tecnológico da Coreia. Campinas: Editora da Unicamp, 2005. p. 137-144.

<sup>30</sup> FERRAZ, Daniel Amin; COELHO, Henrique Luiz Ferreira. O Contrato de Joint Venture no processo de catching up: sua adoção como política pública para os países em desenvolvimento. Revista do Programa de Pós-Graduação em direito da Universidade Federal do Ceará (Nomos), Fortaleza, v. 38, n. 1, p. 291-317, jan./jun. 2018.

<sup>31</sup> KIM, Linsu. Da imitação à inovação: a dinâmica do aprendizado tecnológico da Coreia. Campinas: Editora da Unicamp, 2005. p. 88.

a grupos empresariais sul coreanos, fomentando continuamente a entrada de bens de capital, de fábricas “chave na mão”<sup>32</sup> e o licenciamento de tecnologias externas para fins de atuação na forma de engenharia reversa.

Ao mesmo tempo, viabilizou a criação de inúmeros sistemas técnicos de apoio e centros de desenvolvimento e pesquisa tecnológica com o intuito de difundir os conhecimentos tácitos e explícitos adquiridos<sup>33</sup>, investindo em educação técnica.

Neste ponto, convém destacar três fases fulcrais<sup>34</sup>, independentes, mas inter-relacionadas, que definiram a evolução do processo promovido pelo país. Inicialmente, houve a aquisição de tecnologias estrangeiras já utilizadas e testadas por países altamente industrializados, incluindo processos inteiros de montagem, especificações técnicas, componentes, *Know how* de produção, além de fornecimento de pessoal técnico especializado para facilitar a montagem/fabricação de bens.

A partir da disseminação do conhecimento adquirido e, por consequência, do aumento da concorrência entre empresas, houve a necessidade de assimilar novas tecnologias no intuito de se destacar junto ao mercado consumidor, através de melhoramento técnicos e utilização de engenharia reversa.

Em um terceiro momento, as empresas sul coreanas se tornaram aptas a investir em pesquisas e parcerias estratégicas objetivando aperfeiçoar, gradativa e constantemente, as tecnologias existentes no mercado e a desenvolver novas de forma autossuficiente. Em paralelo, incentivos estatais combinados com mudanças culturais e educacionais consistentes.

O caso sul coreano serve para ilustrar como um país, mesmo em um processo de aprendizagem tecnológica iniciado tardiamente, mudou radicalmente sua história. Atualmente, é um dos países mais industrializados do mundo<sup>35</sup>.

Note-se, por oportuno, que o pilar central do processo sul coreano foi a transferência direta de tecnologia. Trata-se, pois, de importante ferramenta a ser utilizada por países

---

<sup>32</sup> Em regra, fábricas entregues devidamente instaladas e prontas para funcionamento imediato, com previsão de suporte técnico.

<sup>33</sup> Segundo Linsu Kim, conhecimentos tácitos são incorporados nos indivíduos a partir das trocas de experiências, observação, treinamentos e vivência. Conhecimentos explícitos são aqueles codificados e passíveis de transmissão a partir de linguagem formal e sistêmica.

<sup>34</sup> KIM, op cit. p. 141-144.

<sup>35</sup> CORÉIA DO SUL: informações comerciais. Disponível em: <[http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl\\_1196773036.pdf](http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1196773036.pdf)>. Acesso em: 7 de out. de 2018.

periféricos. Pode queimar etapas e funcionar como catalisador em processos de apropriação tecnológica voltados ao desenvolvimento econômico<sup>36</sup>.

Para que uma tecnologia seja implementada, dois caminhos podem ser percorridos. O primeiro, como já delineado, perpassa pelo desenvolvimento autônomo, o que depende do ambiente socioeconômico, político e cultural, levando-se em conta, ainda, os recursos existentes.

O segundo decorre da aquisição de tecnologia já madura e desenvolvida por terceiros<sup>37</sup>. Ao acessar, assimilar e explorar tecnologia estrangeira proveniente de países avançados, aqueles que não possuem condições econômicas de assumir os riscos de se dedicar à P&D de forma abrangente, principalmente por falta de recursos para suportar os efeitos do insucesso, buscam diminuir a defasagem tecnológica existente<sup>38</sup>.

Conceituada aqui como a aquisição, entendimento, absorção e aplicação de uma tecnologia ou de um processo tecnológico<sup>39</sup>, a transferência de tecnologia, obrigatoriamente, pressupõe a existência de um controlador da tecnologia e um receptor que dela necessita<sup>40</sup>.

O receptor pretende capacitar-se tecnologicamente, aperfeiçoando um processo produtivo ou um produto final de forma mais segura, ágil e barata, visto que acessa e internaliza tecnologia já testada, com clientela estabelecida. Em decorrência, o incremento futuro de seus próprios processos desenvolvimentistas é esperado, com a formatação independente de novas tecnologias<sup>41</sup>.

O fornecedor visa auferir direitos com tecnologias por ele já pouco utilizadas, sem novos investimentos em P&D, além de, na maioria dos casos, prestar assistência remunerada. Ao formatar parcerias empresariais, pode acessar novos mercados com riscos reduzidos, além de

---

<sup>36</sup> FERRAZ, Daniel Amin; COELHO, Henrique Luiz Ferreira. O Contrato de Joint Venture no processo de catching up: sua adoção como política pública para os países em desenvolvimento. *Revista do Programa de Pós-Graduação em direito da Universidade Federal do Ceará (Nomos)*, Fortaleza, v. 38, n. 1, p. 291-317, jan./jun. 2018.

<sup>37</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 25.

<sup>38</sup> FURTADO, Gustavo Guedes. Transferência de tecnologia no Brasil: uma análise de condições contratuais restritivas. 2012. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento – PPED, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2012.

<sup>39</sup> CYSNE, Fátima Portela. Transferência de tecnologia e desenvolvimento. *Revista Ciência da Informação* - Vol 25, número 1, 1996. p. 3. Disponível em: <<http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/672>>. Acesso em 7 de out. de 2018.

<sup>40</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 25.

<sup>41</sup> ECHARRI, Alberto; PENDÁS, Angel. La transferencia de tecnología. Madrid: Fundación Confemetal, 1999. p. 18.



matérias primas ou mão de obra a baixo custo, protegendo-se, ainda, de eventuais restrições relacionadas a direitos derivados de Propriedade Industrial<sup>42</sup>.

Todavia, a transferência direta de tecnologia, dos países desenvolvidos aos periféricos, deve ser acompanhada, como no exemplo sul coreano, de investimentos em pesquisa e políticas públicas focadas, sob pena de perder seu caráter colaborativo<sup>43</sup> à uma pretensão maior, que é a efetiva capacitação tecnológica desses países para que atinjam níveis adequados de desenvolvimento.

É que a transferência de pacotes sem que o adquirente possua condições de absorver a tecnologia repassada pode gerar dependência, econômica e tecnológica, em relação ao cedente<sup>44</sup>. Tecnologias obsoletas ou aquelas cujas contraprestações pecuniárias são demasiadamente gravosas também não cumprem o caráter colaborativo a permear os anseios de desenvolvimento dos países periféricos, funcionando, em verdade, como meio de dominação<sup>45</sup>.

Para que a transferência direta de tecnologia possa gerar desenvolvimento econômico nos países da periferia<sup>46</sup>, imperiosa a capacitação tecnológica dos receptores, de modo que, com o tempo, deixem de apenas ressoar os feitos tecnológicos estrangeiros para efetivamente assimilar e incrementar os conhecimentos adquiridos, fortificando seus próprios processos desenvolvimentistas<sup>47</sup>.

Não podem as indústrias dos países periféricos deixar de estimular, com o devido apoio estatal, seus próprios progressos tecnológicos por utilizarem conhecimentos científicos e

---

<sup>42</sup> ECHARRI, Alberto; PENDÁS, Angel. La transferencia de tecnología. Madrid: Fundación Confemetal, 1999. p.17

<sup>43</sup> ROCHA, T.G.P. Proteção da propriedade intelectual pelo TRIPS e transferência de tecnologia. In: BARRAL, Welber. PIMENTEL, Luiz Otávio (Orgs.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, p. 149-173, 2006. (154)

<sup>44</sup> FERRAZ, Daniel Amin. Da qualificação jurídica das distintas formas de prestação tecnológica: breve análise do marco regulatório internacional. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 12, n. 2, 2015. p. 449.

<sup>45</sup> MELLO, Celso Dias de Albuquerque. Direito internacional econômico. Rio de Janeiro: Renovar, 1993. p. 181-182.

<sup>46</sup> Como aclarado, o desenvolvimento autônomo de tecnologia é objetivo a ser almejado por todos os países para fins de desenvolvimento econômico. Contudo, no espectro do presente tópico, o foco é o acesso à tecnologia já madura, através de transferência direta mediante a celebração de contratos.

<sup>47</sup> BARRAL, W. PIMENTEL, L. O. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, W. PIMENTEL, L. O. (Orgs.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, p. 11-34 (12), 2006.

técnicos produzidos no exterior, sob pena de permanecerem reféns das grandes corporações multinacionais que verdadeiramente são controladoras da aplicação da tecnologia<sup>48</sup>.

Noutro viés, transferência direta de tecnologia não se confunde com a aquisição de produtos. Na compra e venda de mercadorias não há aquisição de pacote tecnológico dissociada do próprio produto. Quando, além da aquisição de mercadorias, são transferidos recursos técnicos, ocorre compra e venda de bens e, simultaneamente, transferência de tecnologia. Quando os recursos técnicos são transmitidos de forma totalmente dissociada da aquisição de bens, estar-se-á tratando da transferência de tecnologia genuína<sup>49</sup>.

Pode ser interna ou internacional, se ocorrer entre dois ou mais sujeitos do mesmo Estado ou de soberanos diferentes. Pode, ainda, ser homogênea, quando há paridade de potencial e capacidade tecnológica entre os sujeitos, ou heterogênea, quando o receptor possui capacidade inferior à do transferente, como geralmente ocorre entre empresas de países industrializados e de países em desenvolvimento<sup>50</sup>.

Ressalte-se que a capacidade de absorção do adquirente influenciará os custos, o modelo e amplitude da negociação. A variar em maior ou menor grau, itens como capacitação técnica também poderão integrar o processo de transferência com vistas a operacionalizar a exploração do pacote adquirido<sup>51</sup>.

Será bilateral, quando os sujeitos transferem e adquirem tecnologia na mesma operação, ou unilateral, quando qualquer das partes se limita a transmitir ou adquirir tecnologia. Quanto à natureza, será pública quando receptor e titular são organizações de Direito Público, mista quando um ou outro o forem, ou privada, quando forem particulares adstritos ao Direito privado<sup>52</sup>.

Diversos também são os tipos e formas de prestação tecnológica, que, por consequência, refletem na formulação e natureza dos negócios jurídicos subjacentes, consubstanciados na

---

<sup>48</sup> CHINEN, Akira. Know-how e propriedade industrial. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. p. 34.

<sup>49</sup> FERRAZ, Daniel Amin. Da qualificação jurídica das distintas formas de prestação tecnológica: breve análise do marco regulatório internacional. *Revista de Direito Internacional*, Brasília, v. 12, n. 2, 2015 p. 452-453.

<sup>50</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 26.

<sup>51</sup> PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 32-34.

<sup>52</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. p. 26.

celebração de contratos privados<sup>53</sup>. Dentre eles, encontra-se a transferência de *know how*, foco aqui almejado.

## **1.2 A transferência internacional de *know how* como instrumento apto a capacitar tecnologicamente países periféricos**

Entende-se por *know how* os conhecimentos não registrados sob a forma de patente ou insuscetíveis de o serem, atinentes ao processo produtivo, tecnológico ou relativos à organização produtiva ou à comercialização de um produto, restritos e com valor produtivo, capazes de serem transmitidos e utilizados pelo adquirente<sup>54</sup>. Terminologicamente, pode ser entendido como o conhecimento, não abarcado pelo saber geral, que poderá ser utilizado em determinado processo produtivo visando desenvolvimento econômico<sup>55</sup>.

Decompondo-se o conceito de *know how*, possível verificar seus elementos caracterizadores. O primeiro deles é o conhecimento, que engloba não somente o conhecimento técnico industrial propriamente dito, mas também aquele aplicado em setores como os organizacionais ou comerciais<sup>56</sup>, através de ideias, produtos ou processos industriais<sup>57</sup>.

O segundo elemento é o conhecimento não ser protegido por patente, entendida como um privilégio legal concedido ao inventor pelo Estado, que lhe permite fabricar, utilizar e/ou vender determinado bem ou processo, de forma exclusiva e por tempo determinado<sup>58</sup>. A Administração Pública, após o cumprimento de formalidades legais e sob condições preexistentes, ao expedir patente de invenção está reconhecendo o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e prazo exclusivo<sup>59</sup>.

Não quer dizer, em absoluto, que o objeto do *know how* não possa ser protegido por patente, caso cumpridas as exigências legais, mas apenas que o titular optou por outra

---

<sup>53</sup> FERRAZ, Daniel Amin. Da qualificação jurídica das distintas formas de prestação tecnológica: breve análise do marco regulatório internacional. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 12, n. 2, 2015 p. 455.

<sup>54</sup> DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. A Assistência técnica nos contratos de *know how*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995. p. 35.

<sup>55</sup> FLORES, Cesar. Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia Influencia Econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 77-78.

<sup>56</sup> Ibid. p. 30.

<sup>57</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 204

<sup>58</sup> FERRAZ, Daniel Amin. Da qualificação jurídica das distintas formas de prestação tecnológica: breve análise do marco regulatório internacional. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 12, n. 2, 2015 p. 452-453.

<sup>59</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v.1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 140.

proteção<sup>60</sup>. Os altos custos inerentes à proteção patentária ou a imposição legal de divulgação da invenção no processo são exemplos que por vezes desencorajam os detentores a fazê-lo.

Ainda que, na origem, o instituto tenha sido relacionado com expedientes insuscetíveis de tutela, sendo definido, àquela altura, como uma ideia útil mas não patenteável<sup>61</sup>, o *know how* pode se referir tanto às invenções não passíveis de patentes quanto àquelas simplesmente não patenteadas<sup>62</sup>.

O terceiro se refere à possibilidade de transmissão do conhecimento, que está intimamente relacionado com a restritividade deste. A transmissão do conhecimento garante ao seu titular a vantagem econômica pretendida através da celebração de negócios jurídicos, mas devem ser restritos, consubstanciados pela vontade de assim permanecerem, para que possam trazer ao detentor benefício econômico e utilidade efetiva<sup>63</sup>. O controle sobre sua circulação interessa tanto para o detentor quanto para o receptor.

A qualificação da natureza jurídica do *know how* não é unânime. Para a análise a seguir, importante lembrar que esse conjunto de conhecimentos, aplicável à atividade produtiva e resultado do intelecto humano, possui valor patrimonial, podendo ser objeto de transferência, principalmente pela via contratual<sup>64</sup>.

Parte da doutrina atribui ao *know how* natureza jurídica fundada nos direitos da personalidade, absolutos, vitalícios e oponíveis a todos, visto que a descoberta ou invenção estaria estritamente vinculada à personalidade do seu criador<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 28. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>61</sup> DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. A Assistência técnica nos contratos de know how. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995. p. 32.

<sup>62</sup> Ibid., p. 33.

<sup>63</sup> FLORES, Cesar. Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia: Influência Econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 60.

<sup>64</sup> MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 501.

<sup>65</sup> MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Tomo XVI, Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial. Atualizado por Marcos Alberto Sant'Anna Bitelli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 653.

Porém, a violação de segredo não prejudicaria a personalidade do empresário, acarretando, tão somente, efeitos patrimoniais<sup>66</sup>. Ademais, direitos de personalidade, no Brasil, por óbice legal<sup>67</sup>, não podem ser objeto de transmissibilidade.

Igualmente, não possui natureza de propriedade, já que a legislação pátria não atribuiu ao *know how* esse *status*, como fez com outros bens imateriais integrantes de fundo de comércio, como invenções patenteadas e marcas registradas<sup>68</sup>.

Ainda que não haja direito real de propriedade, parte da doutrina entende que aquele que detém legitimamente o bem imaterial dotado de valor econômico, tem sobre ele um direito de posse<sup>69</sup>. Entretanto, sendo bem incorpóreo, com características singulares, não se é possível deter a posse do conhecimento secreto. Quando muito, a posse incidiria sobre o segredo, e não sobre o conhecimento em si, o que não harmoniza com a sistemática jurídica pátria<sup>70</sup>.

De mais a mais, existem situações em que terceiros podem acessar os conhecimentos ou desenvolvê-los de forma autônoma, sem o cometimento de ilícitos reprováveis pelo direito<sup>71</sup>. Não há que se falar, diversamente da propriedade ou da posse, em direito absoluto sobre o conhecimento ou oponibilidade *erga omnes*.

Forçoso concluir, sobretudo por força deste último argumento, que sobre o *know how* não recaem direitos absolutos de propriedade ou posse. Tampouco recaem direitos de personalidade, pois o conhecimento é transmissível e dotado de valoração econômica.

É, pois, bem jurídico imaterial, cuja natureza jurídica está fundada na teoria dos bens imateriais, ainda que possa ser formado também por bens corpóreos, como desenhos, gráficos e planilhas. Todavia, por suas particularidades e exclusivamente para preservar sua

<sup>66</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. p. 205

<sup>67</sup> BRASIL. Código Civil brasileiro. Lei 10.406/02. “Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm)>. Acesso em 12 de out. de 2018.

<sup>68</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 205.

<sup>69</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p.154. No mesmo sentido, João Marcelo de Lima Assafim.

<sup>70</sup> LABRUNIE, Jacques. A proteção ao segredo de negócio. In: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de (Coords.). Direito empresarial contemporâneo. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 89.

<sup>71</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 40-41. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

restritividade, não se afasta a aplicação de certos direitos conferidos ao exercício da posse em casos concretos específicos e que se justifiquem.

O *know how* integra o estabelecimento comercial de sociedade que, por sua vez, pode ser reivindicado por meio defesas indiretas da posse<sup>72</sup>. Contudo essa pretensão protetiva não conduz a conclusão diversa quanto à sua natureza jurídica, já que natureza jurídica e natureza jurídica do direito protetivo não necessariamente se confundem<sup>73</sup>.

De forma geral, o arcabouço jurídico brasileiro, apesar de não conferir ao *know how* concessões de direito, o protege nas hipóteses de violações por terceiros que acessam o conhecimento desleal e ilicitamente, angariando vantagens indevidas sem que tenham para isso investido ou contribuído<sup>74</sup>.

A questão encontra guarida na LPI, especificamente no trato aos atos de concorrência desleal<sup>75</sup>. Caso o conhecimento restrito tenha aplicação em atividade produtiva, seja lícito e tenha sido objeto de exploração, divulgação ou utilização indevidas, a conduta desleal será apenada, sem detrimento de eventuais proteções contratuais e reparações civis.

Fixadas as premissas fundamentais acerca do *know how*, necessário, agora sob outra perspectiva, qualificar sua transferência como instrumento apto a capacitar tecnologicamente países periféricos.

O primeiro argumento favorável à utilização dessa modalidade reside no fato de que a transferência de *know how* atualmente constitui o mais importante veículo de modernização da atividade produtiva. O sistema de concessão e exploração de patentes, por vezes moroso e

---

<sup>72</sup> COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 80-81.

<sup>73</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 168.

<sup>74</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 46. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>75</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei nº 9.279/96. “ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 13 de out. de 2018.

complexo, parece não possuir condições de acompanhar a velocidade com que novos processos, métodos e produtos são desenvolvidos, estando definitivamente relegado a segundo plano<sup>76</sup>.

O segundo argumento, que fortifica o primeiro, reside na afirmação de que o número de concessões de privilégios legais, como patentes, e o nível de desenvolvimento tecnológico de países em desenvolvimento não possuem correlação direta. No Brasil, país ainda pouco afeto à produção tecnológica independente e pulverizada, no ano de 2011<sup>77</sup> foram depositados 31.881 pedidos de patentes, incluindo-se patentes de invenção<sup>78</sup> e modelos de utilidade<sup>79</sup>, contra 31.020 em 2016. Desses pedidos realizados em 2016, 73,9% foram protocolizados por estrangeiros<sup>80</sup>.

Em 2016, 4.195 patentes de invenção e 564 modelos de utilidade foram concedidos, enquanto que em 2011<sup>81</sup>, foram 3.451 patentes de invenção e 349 modelos de utilidade. Verifica-se que as concessões de patentes de invenção e modelos de utilidade, no período de 2011 a 2016, cresceram de mais de 21,5% e 61,6%, respectivamente.

Apesar disso, segundo o Índice Global de Inovação (GII), relatório que mede o nível de inovação de cada país, resultante de colaboração entre a Universidade Cornell, o INSEAD

<sup>76</sup> DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. A Assistência técnica nos contratos de know how. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995. p. 9.

<sup>77</sup> BRASIL. Indicadores de Propriedade Industrial, 2017. JORGE, Marina Filgueiras; LOPES, Felipe Veiga; BARCELOS, Vívian Íris; ASSIS, Fernando Linhares de; TRAVASSOS, Gustavo; FREITAS, Vicente; NONATO, Ana Claudia, ORIND, Vitória; CARVALHO, Sergio Paulino de. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro: 2017, p. 14. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores\\_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017-versao\\_portal.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017-versao_portal.pdf)>. Acesso em 13 de out. de 2018.

<sup>78</sup> Segundo o INPI, invenção pode ser definida como “uma nova solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico.” As invenções podem ser protegidas por patentes se atenderem aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. In: INPI. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores\\_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017-versao\\_portal.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017-versao_portal.pdf)> Acesso em: 13 de out. de 2018.

<sup>79</sup> Segundo Daniel Amin Ferraz, as invenções que dão a um objeto nova configuração, estrutura ou constituição, resultando em vantagem sensível para uso ou fabricação, pode ser protegida como modelo de utilidade, como utensílios, ferramentas, aparelhos, dispositivos ou partes dele que atendam a esses requisitos. In: FERRAZ, Daniel Amin. “Da qualificação jurídica das distintas formas de prestação tecnológica: breve análise do marco regulatório internacional”. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 12, n. 2, 2015. p. 454.

<sup>80</sup> BRASIL. Indicadores de Propriedade Industrial 2017. JORGE, Marina Filgueiras; LOPES, Felipe Veiga; BARCELOS, Vívian Íris; ASSIS, Fernando Linhares de; TRAVASSOS, Gustavo; FREITAS, Vicente; NONATO, Ana Claudia, ORIND, Vitória; CARVALHO, Sergio Paulino de. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro: 2017. p. 14-15. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores\\_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017-versao\\_portal.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017-versao_portal.pdf)>. Acesso em 14 de out. de 2018.

<sup>81</sup> BRASIL. Indicadores de Propriedade Industrial 2017. JORGE, Marina Filgueiras; LOPES, Felipe Veiga; BARCELOS, Vívian Íris; ASSIS, Fernando Linhares de; TRAVASSOS, Gustavo; FREITAS, Vicente; NONATO, Ana Claudia, ORIND, Vitória; CARVALHO, Sergio Paulino de. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro: 2017. p. 23-28. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores\\_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017-versao\\_portal.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017-versao_portal.pdf)>. Acesso em 14 de out. de 2018.

Business School e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Brasil, em 2011, ocupava a 47ª posição no ranking, enquanto em 2016, caiu para a 69ª posição.

Por óbvio, não somente as concessões de privilégios foram consideradas para se chegar ao resultado encontrado pelo GII. Vários outros indicadores também são utilizados<sup>82</sup>. Mas a resultante é inversamente proporcional. Apesar do aumento de concessões patentárias, o Brasil decaiu consideravelmente no *ranking* de inovação.

Os dados acima elencados permitem, ainda, fortalecer um terceiro argumento. Em 2016, a grande maioria dos privilégios legais foi concedida a estrangeiros provenientes dos países mais avançados. Pode-se concluir que essas inovações patenteadas, em grande margem, não foram alcançadas de forma autônoma pela indústria brasileira.

Em análise média, países em desenvolvimento necessitam de conhecimentos técnicos e experiência gerencial mais básicos<sup>83</sup> que, por regra, não constituem invenções aptas ao processo de concessão de patentes (que atendam aos requisitos - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).

Conhecimentos técnicos patenteados, quando repassados à periferia, representam apenas parte dos que efetivamente deveriam ser internalizados. Dadas as circunstâncias de atraso, não seria ilógico afirmar que sequer se tratam dos mais importantes para processos de industrialização pouco consistentes.

Na maioria das vezes, ao receber conhecimentos patenteados, as indústrias desses países continuam impossibilitadas de fabricar os produtos ou se utilizar dos processos por absoluta falta de capacidade técnica, caso não haja a efetiva colaboração do titular<sup>84</sup>, o que pode não ser do interesse dos detentores dessas tecnologias, sob os pontos de vista econômico e concorrencial.

---

<sup>82</sup> O GII utiliza 79 indicadores para calcular quatro medidas de inovação: A- Insumos de Inovação; B-Produtos de Inovação; C- Pontuação Geral do GII (média simples de a e b); e D- Taxa de Eficiência e Inovação, (B/A - eficiência dos investimentos realizados em relação ao que é investido). In: Confederação Nacional da Indústria. Desempenho do Brasil no Índice Global de Inovação 2011-2018. Brasília: CNI, 2018. Disponível em <[https://www.assespropr.org.br/index.php?pre\\_dir\\_acc\\_61co625547=5c1bfeaa190e9&custom\\_181191](https://www.assespropr.org.br/index.php?pre_dir_acc_61co625547=5c1bfeaa190e9&custom_181191)> Acesso em: 14 de out. de 2018.

<sup>83</sup> COMPARATO, Fabio Konder. A Transferência empresarial de Tecnologia Para Países Subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. São Paulo: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Vol. 77. Jan./Dez 1982. p. 277 - 291.

<sup>84</sup> Ibid.



O quarto argumento se refere ao dever de segredo, característico da transferência de *know how*. A preservação dos conhecimentos aptos a garantir vantagens concorrenciais dependem da manutenção desses segredos, o que efetivamente não se coaduna com o sistema de concessão de privilégios industriais. A publicação detalhada dos inventos registrados é de observância obrigatória até mesmo para fins de proteção do detentor em eventuais litígios judiciais decorrentes de utilizações indevidas.

A possibilidade de manter o conhecimento restrito, a ser revelado apenas a parceiros estrategicamente selecionados, mediante condições previamente avençadas, garante ao detentor, além da manutenção de sua posição destacada, lucros crescentes com tecnologias já pouco rentáveis, acesso a novos mercados e formatação de parcerias empresariais benéficas.

Por tudo isso, a transferência direta de *know how*, especialmente a internacional, assume papel de destaque. Se realizada de forma equilibrada e em conjunto com outras medidas desenvolvimentistas, está apta a transferir a tecnologia necessária para que países periféricos possam alicerçar seus processos de desenvolvimento tecnológico e alçar melhores voos. Na pior das hipóteses, se realizada sem o devido sustentáculo estatal, ainda é melhor do que nenhuma tecnologia.

Sua operacionalização apresenta várias nuances que merecem destaque. Os termos do instrumento jurídico eleito para celebrar o pacto podem influenciar severamente no sucesso ou insucesso do empreendimento, conforme será tratado a seguir.

### **1.3 Aspectos jurídicos do contrato internacional de transferência de *know how***

A transferência contratual de tecnologia pode decorrer da cessão e licenciamento de exploração de patentes ou desenhos industriais, cessão e licenciamento de uso de marca, fornecimento de tecnologia, assistência técnica e científica e contratos de franquia<sup>85</sup>.

Apesar disso, como já aclarado, o foco estará na apresentação do contrato de transferência direta de *know how*, mais especificamente o internacional. Questões relacionadas ao conceito e natureza jurídica do contrato serão abordadas, bem como suas principais

---

<sup>85</sup> BRASIL. INPI. IN 16/2013. “Art. 2º O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória para exploração de patente. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao\\_normativa\\_16-2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_16-2013.pdf)>. Acesso em 16 de out. de 2018.

características, com atenção especial ao objeto do contrato e às obrigações das partes, principalmente a de se prestar (ou não) assistência, fator preponderante para a correta internalização do conhecimento acessado.

### **1.3.1 Definição e natureza jurídica do contrato internacional de transferência de *know how***

O elementos do *know how* apresentados no tópico anterior possibilitam definir o contrato utilizado para sua transferência. Em regra, trata-se do negócio jurídico livremente estipulado e entabulado entre partes contratuais, em que uma delas se compromete a transmitir, à outra, mediante contraprestação, conhecimentos secretos relativos a processos de fabricação, fórmulas, técnicas ou práticas, por certo tempo<sup>86</sup>, que possibilitem ganho ou manutenção de competitividade<sup>87</sup>.

Quanto à correta caracterização da natureza jurídica do contrato, necessário, primeiro, verificar a forma de circulação e uso do conhecimento. Certo é que nos contratos de prestação de assistência ou serviços técnicos, a possibilidade de uso da tecnologia se mostra indireta, não sendo o objeto principal da avença. Neste caso, não há dúvidas que a natureza jurídica será a de prestação de serviços<sup>88</sup>.

Em se tratando de transferência direta de *know how*, a problemática se apresenta quanto à possibilidade ou não de celebração de contratos de licença. É que parte da doutrina jurídica entende somente ser possível a celebração de contratos de cessão de *know how*<sup>89</sup>.

Ponto comum para essa vertente é que, justamente por não haver direitos exclusivos sobre o *know how*, visto que ele poderia ser alcançado por outros meios lícitos, impossibilitado está o seu licenciamento. Como a proteção do conhecimento repassado ocorreria somente enquanto perdurasse a confidencialidade contratualmente avençada, cabível apenas cessão

<sup>86</sup> DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos, v. 4. 5. ed. Ver., ampl. e atual. De acordo com o Novo Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002). São Paulo: Saraiva, 2003. p. 40.

<sup>87</sup> FLORES, Cesar. Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia Influencia Econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 79.

<sup>88</sup> FRANCO, Karin Klempp. A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: a perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial. 2010, p. 32. Tese (Doutorado em Direito Comercial - Faculdade de Direito), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

<sup>89</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-kow e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 87. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

definitiva com cláusula de incomunicabilidade ou cessão total<sup>90</sup>, já que impossível a devolução, após o termo contratual, do conhecimento internalizado.

No entanto, majoritariamente, entende-se pela possibilidade de celebração de contratos de licença de *know how*. Como argumento central, o licenciante, titular do conhecimento, assim permanece, mas, durante o prazo do contrato e respeitadas as cláusulas e condições, não pode peguilhar a utilização dos conhecimentos pelo licenciado, este apenas titular temporário dos direitos derivados do *know how*<sup>91</sup>.

Entende-se, ainda, pela possibilidade de devolução do arcabouço material no qual as informações foram consubstanciadas e repassadas ao licenciado<sup>92</sup>. Quanto às próprias informações, não é vedado que, após o termo contratual, estas sejam impedidas de serem utilizadas pelo receptor<sup>93</sup>.

Vale salientar que, como se verá mais detidamente à frente, o INPI, ao registrar contratos de *know how*, o trata restritivamente, eis que somente autoriza o registro como contratos de fornecimento e aquisição definitiva, e não como licença, alterando cláusulas que versem sobre devolução de informações e dever de confidencialidade *ad eternum*<sup>94</sup>.

A despeito do entendimento firmado pela autarquia, há a possibilidade de celebração de contratos de licença e de cessão de *know how*, sendo a natureza jurídica do contrato definida conforme a modalidade contratual. Na cessão, o conhecimento restrito será repassado definitivamente ao licenciado, que poderá fazer uso dele indistintamente ou não, a depender se cessão gravada com indisponibilidade ou total.

Na Licença, o licenciante, salvo estipulação contratual em sentido diverso, poderá continuar se utilizando dos conhecimentos de forma concomitante ao licenciado. Atingido o

---

<sup>90</sup> BARBOSA, Denis Borges. Contratos em propriedade intelectual. p. 45. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrrj/contratos\\_propriedade\\_intelectual.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf)>. Acesso em: 16 de out. de 2018.

<sup>91</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 211.

<sup>92</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 90. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>93</sup> MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 505.

<sup>94</sup> DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 449.

termo contratual, os materiais porventura utilizados para a transferência serão devolvidos ao titular, e as tecnologias internalizadas não mais poderão ser utilizadas pelo então licenciado.

Em sequência, no próximo tópico serão apresentadas as principais características e elementos do contrato de transferência internacional de *know how*.

### **1.3.2 Características e elementos do contrato internacional de transferência de *know how***

Para que se proceda ao estudo jurídico do contrato, mister analisar sua classificação, definindo suas principais características, os efeitos jurídicos pretendidos, as obrigações dos contratantes decorrentes de seu objeto e cláusulas de observância obrigatória.

A classificação se mostra fundamental. O agrupamento categorizado de contratos possibilita a subordinação destes, de forma isolada, a regramentos idênticos ou assemelhados<sup>95</sup>. Inicialmente, do ponto de vista da função econômica desempenhada, pode ser classificado como contrato de troca destinado a promover circulação de riqueza<sup>96</sup>.

É de destacar, também, a consensualidade do contrato de *know how*. O consentimento das partes permite que o contrato seja desenvolvido e faz abrolhar obrigações aos contratantes, sem a exigência de qualquer formalidade legal, ainda que a manifestação expressa de vontades seja desejável, para maior segurança e previsibilidade<sup>97</sup>. Exceção ocorre nos casos em que a validade do pacto estiver condicionada a registro público<sup>98</sup>.

Não há vedação legal para que o contrato seja celebrado por prazo indeterminado, mas não se olvide que, para o receptor, somente se justifica a manutenção do instrumento contratual enquanto o conhecimento repassado for capaz de atribuir a ele vantagem competitiva.

Outra questão que pode limitar o prazo contratual é subsunção do documento ao registro perante o INPI. A autarquia somente averba contratos que possuam prazo determinado de, no máximo, cinco anos, com a possibilidade de renovação, não automática, por igual período,

---

<sup>95</sup> GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 70.

<sup>96</sup> FERRAZ, Daniel Amin. Joint venture e contratos internacionais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001. p. 66.

<sup>97</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 145.

<sup>98</sup> BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei 10.406/02. “Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm)>. Acesso em: 17 de out. de 2018.

mediante justificação<sup>99</sup>. Como será discutido à frente, não há amparo legal para tal entendimento.

É sinalagmático ou bilateral. Não se trata, neste particular, de classificação quanto à formação contratual, no escopo da declaração de vontades. Aliás, no sentido de formação, o contrato é negócio jurídico bilateral por excelência, já que pressupõe concurso de vontades.

Está se tratando, em verdade, dos efeitos que tal negócio jurídico bilateral produz, porquanto gera obrigações equivalentes e recíprocas para as partes contratantes. Ambos são credores e devedores. Aquele que detém a tecnologia se obriga a disponibilizá-la ao terceiro que, por sua vez, se obriga a observar as condições estabelecidas na avença, quando da utilização. Há, pois, dependência das obrigações assumidas, sendo que uma é a razão de ser da outra<sup>100</sup>.

Por possuir caráter patrimonial, é oneroso, já que a disponibilização da tecnologia demanda contraprestação. As partes auferem benefícios, mas suportam encargos mutuamente<sup>101</sup>. É comutativo, havendo vantagens e sacrifícios equivalentes e certos para ambos<sup>102</sup>.

Vale dizer que a ausência de prestação pecuniária pelo receptor da tecnologia não qualifica o contrato como gratuito<sup>103</sup>. Detentores podem ter outros interesses a serem satisfeitos de modos diversos<sup>104</sup>. Ainda que inusual, não se exclui a transferência de tecnologia gratuita, como nas situações em que Estados desenvolvidos, titulares de conhecimentos tecnológicos, os repassam a outros Estados, geralmente da periferia capitalista, com a finalidade social ou humanitária<sup>105</sup>, ou entre instituições acadêmicas, pra fins de cooperação técnico-científica.

---

<sup>99</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-kow e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 82. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>100</sup> GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 70.

<sup>101</sup> FERRAZ, Daniel Amin. Joint venture e contratos internacionais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001. p.52.

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Contrato gratuito deve ser entendido, neste particular, como aquele em que somente uma das partes obtém proveito, que decorre do sacrifício da outra parte.

<sup>104</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 147.

<sup>105</sup> FLORES, Cesar. Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia Influencia Econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 80.

Por sua vez, pode ser enquadrado como contrato de trato sucessivo, quando as prestações se desenvolvem ao longo do lapso contratual, em contraponto aos contratos de trato único, quando as prestações são adimplidas em uma única vez.

Há certa divergência sobre essa classificação. Parte da doutrina entende que, via de regra, os contratos de transferência de tecnologia são de trato sucessivo. Porém, especificamente quanto ao contrato de transferência de *know how*, entende que a transmissão se operaria, na maioria dos casos, através de uma única prestação, consubstanciada no repasse das informações e conhecimentos técnicos, mediante entrega, pelo titular ao receptor, dos suportes materiais, como pastas, arquivos, formulas, desenhos, bancos de dados e afins<sup>106</sup>.

Contudo, dado o hiato tecnológico existente, a correta internalização do *know how* demanda a necessidade de certo convívio direto e contínuo entre as partes contratantes, até mesmo para que as dificuldades vividas pelo titular quando do desenvolvimento e utilização primeva da tecnologia sejam mais facilmente superadas pelo receptor.

O próprio caráter colaborativo inerente à transferência direta de tecnologia demanda que o detentor atue continuamente para a correta internalização dos conhecimentos repassados. Essa é, ou deveria ser, uma das premissas da operação, do ponto de vista desenvolvimentista.

Além disso, questões como restritividade de acesso à tecnologia repassada e padrões de qualidade sobre os produtos e serviços demandam obrigações a serem observadas e adimplidas durante todo o prazo, de parte a parte. Desta forma, entende-se que tal contrato é classificado como de prestação continuada.

Em outra frente, não há dúvidas de que o contrato se opera *intuitu personae*, já que a pessoa de um dos contratantes é, para o outro, condição para a conclusão negocial. Só se admite a contratação acaso seja com determinada pessoa, justamente porque interessa que as obrigações contratuais sejam por ela cumpridas<sup>107</sup>.

Os adquirentes objetivam acessar tecnologias já testadas e comprovadamente eficazes para que possam angariar vantagens competitivas em seus mercados de atuação. Para tanto, irão se socorrer em detentores específicos, que melhor se amoldam aos seus anseios.

---

<sup>106</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 149-150.

<sup>107</sup> GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 82.

Os titulares objetivam contratar com sujeitos que, a partir das tecnologias internalizadas, tenham condições de explorar adequadamente os mercados em que atuam, vez que, habitualmente, a remuneração contratual é calculada sobre porcentagem das vendas concluídas pelo receptor. Mais importante ainda, a contratação será efetivada com receptores específicos que possuam capacidade para efetivamente manter os conhecimentos restritos.

Adicionalmente, por ser predominantemente internacional, o contrato possui componente forâneo que pode vinculá-lo a mais de um ordenamento jurídico. Ainda assim as partes poderão delimitar o regramento legal que regerá o contrato<sup>108</sup>.

Mesmo que o *caput* do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro<sup>109</sup> determine, como regra, que o arcabouço do país onde se constituir a obrigação será o aplicável, o parágrafo segundo, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, possibilita às partes eleger a legislação aplicável<sup>110</sup>, resguardada as matérias de ordem pública.

Por fim, trata-se de contrato atípico. Contratos típicos se referem àqueles que estão devidamente esquematizados por lei, com denominação própria e espécie definida, e atípicos aqueles que não se encontram especificamente regulados<sup>111</sup>.

Importante referenciar o caráter de tipicidade social que pode ser atribuído ao contrato de *know how*. Contratos não alicerçados em arcabouços jurídicos próprios, mas que são realisticamente utilizados, na vida econômica, são tipificados na prática. Inclusive, pode-se afirmar que a cada tipo contratual legal corresponde um tipo social que lhe está na origem<sup>112</sup>.

Também pode-se afirmar que não existem parâmetros para que determinada prática contratual seja verdadeiramente um tipo social, visto que tal tipicidade é gradual. Necessário uma pluralidade de casos que possua uma ligação entre si capaz de criar semelhanças

---

<sup>108</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 65. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>109</sup> BRASIL. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. “Art. 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. §1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. §2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del4657compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm)>. Acesso em: 17 de out. de 2018.

<sup>110</sup> BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais. São Paulo: Lex Editora, 2010. p. 109.

<sup>111</sup> GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 81.

<sup>112</sup> VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos Atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 59.

verificáveis, que seja socialmente reconhecida e referenciada do ponto de vista de vinculação à sua existência e vigência<sup>113</sup>.

Mas sua qualificação como contrato socialmente típico não afasta a ausência de disciplina normativa própria. Mesmo que não encontre guarida específica no ordenamento jurídico brasileiro, não escapa da devida proteção jurídica, pois a declaração de vontades é protegida. Ao contrato se aplicam as regras de proteção inerentes aos contratos em geral e aos negócios jurídicos e, como observado, a própria LPI prevê hipóteses de caracterização de concorrência desleal.

Por isso mesmo, a formatação bem alinhavada do instrumento contratual, com previsibilidade e segurança jurídica, se mostra primordial. As cláusulas e condições elementares e acessórias devem refletir, no maior alcance possível, a vontade das partes.

Como o detentor espera recuperar seus investimentos, no todo ou em parte, quando do desenvolvimento da tecnologia, além de acessar, indiretamente, novos mercados, e o receptor objetiva, principalmente, aumentar sua atuação através do aperfeiçoamento de produtos e processos, as particularidades dos seus interesses os colocam em lados distintos.

Na fase pré-contratual, por regra, as partes, ao tempo em que já declararam intenção de contratar, adotam posturas cautelosas, o que, em certa medida se mostra justificável. Nesta fase, o possível receptor, necessitado de fazer verificações prévias relacionadas à qualidade e adequação da tecnologia, acessará, ainda que parcialmente, informações técnicas do *know how*, o qual, como sabido, não goza de proteção legal plena.

O acesso a esses conhecimentos, pelo receptor, antes de celebrado o contrato, coloca o titular em posição de vulnerabilidade, já que pode acarretar em transferência precoce da tecnologia. No pior cenário, o receptor pode entender serem suficientes as informações acessadas para, por si só, desenvolver autonomamente a inovação que seria objeto da avença, incentivando-o a não celebrar o contrato<sup>114</sup>. Os prejuízos do titular seriam latentes.

Por outro lado, o detentor verificará, de antemão, a capacidade organizacional, administrativa e financeira do potencial receptor. Questões como idoneidade financeira,

---

<sup>113</sup> VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Contratos Atípicos*. Coimbra: Almedina, 1995. p. 60-61.

<sup>114</sup> PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. *Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p 39.



competência industrial para absorver os conhecimentos, rotinas comerciais e experiências prévias em negócios similares serão profundamente analisadas<sup>115</sup>.

A abertura desses dados estratégicos sobre sua empresa igualmente representa, para o pretense receptor, risco de municiar um eventual concorrente, se não concluída a negociação. Por tudo isso, as partes se mostram resistentes a abrir as informações.

Não se olvide que, mesmo no escopo da formação contratual, o dever de informar não pode estar dissociado do dever de sigilo. Este limita aquele. Certas informações, as quais não compete a determinado negociador repassar, por deveras estratégicas, não o serão, sem que disso resulte ofensa à boa fé ou qualquer ilícito reprovável<sup>116</sup>.

Com a finalidade de se superar as dificuldades no âmbito negocial, as soluções jurídicas comumente utilizadas são duas. Por uma via, as partes podem celebrar contrato de confidencialidade e sigilo, definindo quais as informações serão disponibilizadas de parte a parte, com todos os consectários legais inerentes a descumprimentos<sup>117</sup>.

Por outra, o titular do *know how* poderá formatar documento unilateral, integrante da proposta comercial, em que assume, perante o receptor, se celebrado o contrato, compromisso de resultado decorrente da exploração comercial da tecnologia, sob pena de anulação por vício insanável na formação, salvo força maior<sup>118</sup>. Neste caso, não há o repasse de informações relevantes sobre o conteúdo tecnológico ou estratégicos empresariais de parte a parte.

Superada a fase negocial, a redação do contrato de transferência de *know how* possui particularidades que devem ser observadas. Antes de mais nada, os produtos ou serviços acobertados pela tecnologia transmitida devem ser definidos precisamente, para que se possa delimitar o escopo contratual. A forma como se operará a transferência da tecnologia, se através de repasse de suportes físicos, treinamento técnico ou serviços de assistência técnica, também deve ser detalhada.

Isso se mostra essencial. As expectativas do receptor e as pretensões de oferta do fornecedor aí estarão amparadas. O receptor poderá resguardar-se acerca da qualidade da

---

<sup>115</sup> PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p 40.

<sup>116</sup> BASSO, Maristela. Contratos internacionais de comércio: negociação; conclusão e prática. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994. p. 146.

<sup>117</sup> PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p 49-58.

<sup>118</sup> Ibid. p 58-60.

tecnologia transferida, sendo causa de descumprimento, por parte do titular, a transmissão em desconformidade com detalhado. Também se resguardará de problemas decorrentes de eventuais violações de direitos de terceiros.

O fornecedor, por sua vez, se resguardará sobre padrões de qualidade a serem seguidos pelo receptor quando da utilização da tecnologia em produtos ou serviços, podendo impor cláusulas limitadoras de responsabilidade.

No que concerne ao objeto contratual em si, este variará se transferência definitiva ou transitória. Sendo definitiva, não há que se falar em restrições ao direito do receptor em explorá-la ou transmiti-la, salvo estipulação em contrário, neste último caso. Sendo transitória, ao final do prazo contratual, o receptor se obriga a sustar a utilização da tecnologia e a devolver eventuais documentos sob sua guarda<sup>119</sup>.

Ainda que o INPI, como já referido, não admita a licença de *know how* e, por consequência, proceda à vedação de cláusulas que determinem a devolução de materiais utilizados na incorporação da tecnologia ou que versem sobre a cessação do uso após o termo contratual, cláusulas de indisponibilidade a terceiros não autorizados e incomunicabilidade de dados sigilosos, no prazo contratual e após, por prazo certo e razoável, são admitidas<sup>120</sup>.

As obrigações contratuais, por seu turno, também merecem atenção. Como já visitado, o fornecedor poderá proceder à transferência de *know how*, previamente e sob condição de sigilo, ao receptor, que o avaliou e assumiu os riscos de obter os resultados por ele desejados.

Trata-se, pois, de obrigação de meio assumida pelo fornecedor. Neste caso, este somente será responsabilizado por eventuais inidoneidades da tecnologia e por condutas desleais consubstanciadas na falta dolosa de cooperação com o receptor<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 86-87.

<sup>120</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Coordenadores: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 161.

<sup>121</sup> PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 98-99.

Porém, poderá o fornecedor assumir obrigações de resultado, ou seja, a prestação somente será adimplida caso o receptor atinja o resultado previsto no contrato<sup>122</sup>, salvo força maior ou culpa exclusiva deste último.

A assunção de obrigação de resultado, vale salientar, parece ser a mais adequada não só aos países periféricos que pretendam se capacitar tecnologicamente. O receptor, ao cumprir as metas objetivamente estipuladas no contrato, consegue mensurar sua real absorção do conhecimento e seu estágio de capacitação.

O transferente, ao tempo em que gradualmente consegue minorar sua responsabilização a partir das metas atingidas pelo receptor, pode realizar e controlar melhorias e adaptações para que referida absorção se mostre mais célere e adequada, tendo em vista o caráter colaborativo da transferência de tecnologia.

Contudo, essas mesmas melhorias e adequações, no curso contratual, remetem a outro aspecto. Deve dispor o contrato, de forma específica, sobre o estágio de desenvolvimento da tecnologia transferida. Como a formatação de tecnologia se mostra extremamente dinâmica, aperfeiçoamentos, melhorias e adaptações, não só pelo fornecedor, mas também pelo receptor, são esperadas<sup>123</sup>.

Deve, então, prever o documento a quem pertence eventuais aperfeiçoamentos derivados. Cláusulas *grant back*, que obrigam o receptor, durante a vigência, a repassar gratuitamente ao fornecedor os melhoramentos por ele obtidos, geralmente são declaradas abusivas<sup>124</sup>, mas aceitável que ambas as partes, durante o prazo contratual, compartilhem entre si as melhorias introduzidas.

A definição da remuneração contratual também carece de atenção. Vários fatores são levados em consideração para que se chegue à uma composição quanto ao preço de determinada tecnologia. Se pioneiro, o conhecimento será melhor valorado em relação a um aperfeiçoamento

---

<sup>122</sup> COMPARATO, Fábio Konder. “Obrigações de meio, resultado e de garantia”. Revista dos Tribunais, nº 386, 1968. p. 26-37.

<sup>123</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Coordenadores: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 162.

<sup>124</sup> Ibid.

de tecnologia existente. Aquela já completamente desenvolvida ou testada, dada a confiabilidade, será melhor remunerada em relação àquela em fase de desenvolvimento<sup>125</sup>.

O nível de restritividade do conhecimento também influenciará no seu preço. Tecnologias que podem ser mais facilmente acessadas ou desenvolvidas por terceiros autonomamente tendem a ser pior remuneradas. Questões como exclusividade no fornecimento da tecnologia ou eventual concorrência praticada pelo titular também serão objeto de avaliação para fins de composição do preço, bem como prazo contratual, mercado alvo, carga tributária incidente e economia na aquisição do conhecimento maduro em relação aos custos de eventual desenvolvimento autônomo<sup>126</sup>.

E duas são as modalidades de remuneração. A primeira, variável, com previsão de pagamentos no curso do contrato e a segunda fixa, em parcela única ou múltiplas. O titular, ao transferir tecnologia intenciona, com o pagamento, financiar novas pesquisas. Por isso, pretende receber rapidamente, visto que o pagamento parcelado, além de impossibilitar novo ciclo de P&D, pode significar incerteza de recebimento em caso de insucesso<sup>127</sup>.

Já para o receptor, pagar a transferência em parcela única, por vezes no ato de assinatura, também representa riscos, já que a própria transferência sequer foi efetivada. Seu acesso ao conhecimento, neste ponto, se deu de forma superficial e incompleta, carecendo de dados para visualizar os custos e benefícios da operação por completo<sup>128</sup>.

Essa prática, então, se mostra pouco utilizada, em certa medida pela prevalência de proteção aos interesses do receptor em relação aos do titular. É convencionada quando a tecnologia é capaz de ser integralmente repassada em lapso temporal estreito, sendo absorvida de forma imediata, está em vias de se tornar obsoleta ou quando se verifica a legislação do Estado receptor caminha no sentido de proibir remessas de remuneração ao exterior<sup>129</sup>.

Usualmente, ou se pratica a remuneração variável, com assunção de riscos para ambos ou forma mista, consubstanciada em parcela fixa, reduzida, mas capaz de garantir ao detentor

---

<sup>125</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Coordenadores: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165.

<sup>126</sup> Ibid., p. 165-166.

<sup>127</sup> PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 123.

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Ibid. p. 124.

remuneração mínima, e parcela variável, calculada sobre porcentagens brutas de receitas de vendas, sobre lucro líquido apurado, valor fixo sobre produtos fabricados ou produtos vendidos<sup>130</sup>.

Afora essas considerações relativas à remuneração contratual, outras questões, como limites de remunerações e de dedutibilidade fiscal de subsidiárias nacionais a controladoras estrangeiras, merecerão atenção especial nos capítulos seguintes, quando da análise do caso concreto e suas nuances.

Por outra via, a cláusula de confidencialidade se mostra das mais importantes, sendo de observância obrigatória a ambos, titular e receptor. Já aclarado nesse estudo que o *know how*, carecedor de proteção legal, tem o seu valor econômico e vantagem competitiva intimamente relacionados à restritividade de acesso.

O titular tem interesse em obrigar o receptor a sigilo, pois necessita preservar o bem imaterial. Ao receptor também interessa que o transferente adote conduta restritiva quanto ao acesso da tecnologia para fazer valer a vantagem competitiva por ele intencionada quando de sua utilização, ainda mais nos casos de uso exclusivo. Não há, porém, como reverberar sanções a quaisquer das partes quando terceiros acessem ou desenvolvam tecnologia similar sem que para isso tenham adotado condutas antijurídicas.

Em relação à vigência, algumas variáveis também são de observância obrigatória. Levando-se em consideração que, na maioria dos casos, a remuneração é variável e decorre da porcentagem sobre venda de produtos ou da prestação de serviços oriundos da tecnologia internalizada, o termo inicial começa em momento posterior à assinatura do documento, sendo atrelado ao início das referidas comercialização ou prestação<sup>131</sup>.

O prazo de vigência deve ser suficiente para a completa internalização e entendimento da tecnologia, pelo receptor, e para que se opere a remuneração esperada pelo transferidor. No Brasil, sendo inferior a 5 anos, pode ser livremente pactuado. Se superior, por exigência do

---

<sup>130</sup> PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 125-126.

<sup>131</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Coordenadores: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 181-182.

INPI<sup>132</sup>, deve se limitar a esse máximo, com possibilidade de uma única renovação, mediante justificação<sup>133</sup>.

As formas de extinção do contrato de *know how* e seus consectários, usualmente remetem ao final da vigência contratual, cujos efeitos variam de acordo com a modalidade, se celebrados na forma de cessão ou licença.

No caso de cessão, o término da vigência contratual não acarreta maiores efeitos ao cessionário, eis que titular da tecnologia, podendo explorá-la sem que haja pagamentos adicionais. Pode-se, contudo, haver a continuidade de vigência de obrigações acessórias, como a confidencialidade, principalmente pelo cedente.

Sendo licença, ao final da vigência, o licenciado se obriga a paralisar a exploração da tecnologia e a devolver eventuais suportes físicos utilizados na sua transferência, como manuais, mídias, documentos, planilhas e afins. Do mesmo modo, se obriga observar a cláusula de confidencialidade por prazo determinado ou até que a tecnologia caia em domínio público.

Ocorrendo extinção de forma antecipada, por descumprimentos de cláusulas contratuais por uma das partes ou por força maior, seja na licença ou cessão, a análise do caso concreto, sob a ótica da legislação aplicável, definirá os efeitos suportados pelo inadimplente, para fins de indenizações e compensações.

O foro de eleição, ainda que consubstanciado em legislação estrangeira, será o utilizado para dirimir conflitos. Todavia, sofrerá limitações, em matérias de ordem pública, naquilo que for incongruente com o ordenamento do país receptor, que prevalecerá.

Finalmente, pode-se discutir acerca da obrigação, ou não, do transferente em assumir prestação adicional de assistência técnica, mesmo não havendo disposição contratual expressa nesse sentido, já que, em determinados casos, as características concretas do conhecimento repassado, o perfil do receptor e as condições de transmissibilidade tornariam indispensável tal prestação, sob pena de ineficácia da própria transferência tecnológica em si.

---

<sup>132</sup> Não há, no ordenamento jurídico pátrio, norma vigente que limite o prazo contratual a 5 anos, com a possibilidade de uma única renovação por igual período. Trata-se de entendimento adotado pelo INPI como forma de controlar o volume de royalties remetidos ao exterior.

<sup>133</sup> A justificativa pode decorrer de da introdução de novos produtos ou serviços no escopo do mesmo contrato ou dificuldades de absorção pelo receptor no prazo inicialmente previsto, por exemplo.

Mais especificamente, o caráter colaborativo, inerente ao procedimento de transferência de *know how* a países periféricos, sem a necessária prestação de assistência técnica estaria de plano afastado, desvirtuando a própria essência do instrumento.

De forma majoritária, entende-se que, se ausente no contrato a previsão expressa do titular de prestar assistência técnica, não estará este obrigado. Sendo a transferência de *know how* e a prestação de assistência técnica fenômenos juridicamente delimitados, distintos e com naturezas diversas, a admissão desse dever implícito, por força do objeto contratual, significaria dilatação indevida do próprio conteúdo do contrato<sup>134</sup>.

Porém, veja-se a seguinte situação hipotética. O titular do conhecimento, ao celebrar contrato de transferência de *know how*, convencionou obrigação de resultado, ou seja, assume, durante a fase executória, responsabilidade na obtenção dos resultados pretendidos pelo receptor.

Deve-se rememorar que, ao assumir tal obrigação, deixou o titular de franquear, ao receptor, acesso prévio à tecnologia, mas também deixou de obter informações estratégicas e empresariais do receptor. Significa dizer que o titular não conheceu previamente a capacidade técnica de absorção do receptor.

Nesse caso, mesmo não expresso no instrumento contratual, deverá ele prestar assistência técnica, tratando-se de obrigação implícita, até mesmo para que possa se desonerar a contento do quanto assumido, sem a possibilidade, inclusive, de invocar eventual incapacidade técnica do receptor de absorver os conhecimentos, em caso de inadimplemento contratual.

Assim, é de se concordar que a celebração de contrato de transferência de *know how* com a assunção de obrigação de meio pelo titular, sem que haja expressa convenção de assistência técnica, não o obriga a prestá-la. Porém, em se tratando de obrigação de resultado, deve o titular fazê-lo, ainda que não convencionada expressamente a assistência, sob pena de assumir os riscos decorrentes do não cumprimento das metas impostas.

---

<sup>134</sup> DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. A Assistência técnica nos contratos de *know how*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995. p. 66-67.

Feitas essas considerações sobre o contrato de transferência de *know how*, no tópico seguinte será abordada a atuação do INPI como agência reguladora da transferência de *know how* no Brasil.

#### **1.4 Da proteção jurídica. O INPI como agência reguladora dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil**

O fornecimento de tecnologia, notadamente sob o viés da importação, é objeto de controle e vigilância por parte do Poder Público dos países periféricos. Questões como pagamento de remunerações e *royalties*, remessas de divisas ao exterior, qualidade da tecnologia adquirida ou aquelas relacionadas à possibilidade de submissão econômica sempre estiveram no foco desses países, tudo com vistas a se resguardar possíveis infringências à ordem econômica e garantir equilíbrio nas operações<sup>135</sup>.

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal criada pela Lei nº 5.648/70 e atualmente vinculada ao Ministério da Economia<sup>136</sup>, é responsável por executar as normas regulamentadoras da propriedade industrial<sup>137</sup>. Dentre outros, promove o citado controle administrativo sobre os contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos, incluindo-se o de fornecimento de *know how*, eixo perseguido.

Quando de sua criação, sucedeu o Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI), órgão até então responsável por expedir certificados de averbação dos contratos, de atuação cartorial<sup>138</sup>. Ao instituto, em contraponto e ao menos inicialmente, foram atribuídas competências para, no que se refere ao teor dos contratos, analisá-los discricionariamente, aprovando-os ou não<sup>139</sup>.

---

<sup>135</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 27-28.

<sup>136</sup> BRASIL. Decreto nº 9.660/2019. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/decreto/D9660.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9660.htm)>. Acesso em: 22 de out. de 2018.

<sup>137</sup> INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acesso em: 22 de out. de 2018.

<sup>138</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 97. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>139</sup> Imposições de condições contratuais mais restritivas; vedação à importação de determinadas tecnologias; limitações de preços e prazos; análise e aprovação das condições negociais avançadas privativamente pelos contratantes; obrigatoriedade de investimentos mínimos em P&D, no Brasil, pelo titular da tecnologia, como condicionante para a averbação dos contratos de transferência, são alguns exemplos de condutas praticadas pela autarquia em sua atuação, alicerçada na legislação à cada época vigente, em seus próprios atos normativos e em regras não escritas.



O presente tópico se destina a analisar, primordialmente, a forma de atuação da autarquia ao longo de sua existência, no que se refere à averbação de contratos de fornecimento de *know how* e os daí efeitos decorrentes.

A legislação concernente a cada época será analisada. Como se verá, a autarquia, até mesmo despida de alicerce legal, por vezes adota postura intervencionista para elidir determinadas cláusulas e condições pactuadas pelas partes.

#### **1.4.1 A criação do INPI. Contextos que influenciaram sua forma de atuação**

Os primeiros casos de proteção oficial de autores de obras literárias remonta à segunda metade do século XV, quando escritores, após o surgimento das impressões gráficas mecânicas, reivindicaram direitos de autoria buscando proteger suas obras literárias de reproduções indevidas. A partir daí, tipos de proteção, heterogêneos quanto aos critérios utilizados e sempre subordinados à vontade do soberano, passaram a ser concedidos<sup>140</sup>.

Na idade média passaram a ser outorgadas cartas de proteção aos autores de concepções técnicas. Na primeira metade do século XIV foram concedidos os primeiros privilégios para exploração de invenções na Inglaterra. Na França, no mesmo período, foram concedidos privilégios para industrialização de produtos, como fabricação de vidros, indústrias de impressão, indústrias têxteis, tudo com vistas não somente a proteger os direitos dos inventores, mas também recompensá-los para fins de fomento da atividade intelectual tecno-científica<sup>141</sup>.

Ao liderar o processo industrial nos anos 1.600, a Inglaterra passou a utilizar das cartas de proteção para além de suas funções originárias<sup>142</sup>. Imersa em novos produtos e processos industriais, concedeu cartas como forma de agradecer aliados, retribuir favores e auferir renda.

Tais benesses, que na maioria das vezes contemplavam pessoas que nada tinham inventado, minaram a economia inglesa<sup>143</sup> e provocaram grande descontentamento na população, que se agigantou contra os abusos monárquicos representados pela concessão dos

---

<sup>140</sup> DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 1-3.

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> De escudar e conceder privilégios de exploração àqueles que introduzissem novidades em seu território.

<sup>143</sup> BRASIL. INPI. Patentes: história e futuro. p. 11. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente\\_historia\\_e\\_futuro.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf)>. Acesso em: 23 de out. de 2018.

privilégios e monopólios de forma arbitrária, em todos os campos econômicos e sociais do reino<sup>144</sup>.

Assim, em 1.623 o rei inglês James I, em resposta, sancionou o denominado *Statute of Monopolies*, de viés mais restritivo, pretendendo regular a emissão de cartas protetivas. O texto legislativo só agraciava com monopólios invenções novas, mediante o cumprimento de requisitos legais, pelo prazo máximo de quatorze anos<sup>145</sup>. Esse regramento vigorou por mais de duzentos anos e influenciou diretamente o desenvolvimento do direito da propriedade industrial nos Estados Unidos<sup>146</sup>.

Quanto ao país norte americano, a Constituição de 1.787 já previa, no artigo 1º, seção 8, a proteção de inventores e autores de obras literárias e artísticas, através do direito de exploração exclusiva de suas criações, por um tempo limitado, em expressa intenção de apoiar efetivamente o desenvolvimento e o progresso através da ciência<sup>147</sup>.

Aliás, a primeira regulação legislativa prevendo o direito de um inventor lucrar com sua invenção, por tempo determinado, sem depender das vontades de um soberano<sup>148</sup> ocorreu no ano de 1.790, quando o congresso norte americano aprovou o Ato de Patente<sup>149</sup>.

Através do *Patent Act*<sup>150</sup>, as diretrizes gerais para concessão de privilégios de invenção foram estabelecidas nos Estados Unidos. De forma central, o inventor de engenho útil poderia solicitar ao órgão competente um privilégio. Ao submeter sua invenção, deveria descrevê-la minuciosamente, incluindo-se desenhos, métodos e ensaios. Concedido o privilégio pelo prazo legal (quatorze anos), e sendo este objeto de quebra dentro do país, o responsável deveria pagar pelos danos e seus produtos seriam confiscados<sup>151</sup>.

<sup>144</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial: patentes. Rio de Janeiro, Forense, 1980. p. 10.

<sup>145</sup> BRASIL. INPI. Patentes: história e futuro. p. 13. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente\\_historia\\_e\\_futuro.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf)>. Acesso em: 23 de out. de 2018.

<sup>146</sup> DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 1-3.

<sup>147</sup> “Congress shall have power...to promote the progress of Science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”.

<sup>148</sup> A decisão, irrecorrível, de se conceder proteção a determinado conhecimento era de competência de um conselho formado pelo secretário de Estado, secretário da Guerra e procurador-Geral.

<sup>149</sup> DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 1-3.

<sup>150</sup> ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Patent Act of 1790, Ch. 7, 1 Stat. 109-112 (April 10, 1790). The First United States Patent Statute. Disponível em: <[https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted\\_resources/lipa/patents/Patent\\_Act\\_of\\_1790.pdf](https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf)>. Acesso em: 05 de maio de 2019.

<sup>151</sup> SOARES, Jose Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998. p. 34-35.

Ao inventor, portanto, estava garantido o direito de exploração exclusiva dos conhecimentos por prazo determinado. Findo o prazo, outros poderiam utilizá-los, em nítido viés de renovação e utilidade social.

Pode-se dizer que a base de todo o sistema de propriedade industrial norte americano, considerado um dos mais modernos do mundo, foi alicerçado nessa inovação legislativa e serviu de modelo para diversas outras nações.

Na França, a licença de invenção de 1.791, aprovada pela Assembleia Nacional, disciplinou a matéria industrial sob o entendimento de que toda ideia nova desenvolvida e útil para a humanidade deveria pertencer exclusivamente a quem a concebeu. Definiu-se, no documento, o direito exclusivo do inventor sobre sua invenção pelo prazo de quinze anos, a exploração do invento por terceiros mediante contraprestação e o domínio público da invenção após a caducidade<sup>152</sup>.

Certo é que a edição da lei francesa inspirou outras nações europeias, notadamente a Alemanha. Suíça (1890), Áustria (1.810), Rússia (1.812), Bélgica e Holanda (1.817), Espanha (1.820), Vaticano (1.833), Suécia (1.834) e Portugal (1.843) seguiram o mesmo caminho e adotaram leis versando sobre proteções aos inventores<sup>153</sup>.

No Brasil, o período colonial, marcado pela exploração das riquezas naturais e inviabilização de qualquer atividade coordenada que pudesse colocar em risco interesses econômicos, financeiros ou a soberania da Coroa portuguesa, não possibilitava o desenvolvimento industrial ou comercial da então colônia<sup>154</sup>. Durante mais de dois séculos, medidas restritivas da liberdade comercial e industrial foram adotadas e a fiscalização sobre as atividades era ferrenha<sup>155</sup>.

---

<sup>152</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial: patentes. Rio de Janeiro, Forense, 1980. p. 14.

<sup>153</sup> DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 1-3.

<sup>154</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v.1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 1-7.

<sup>155</sup> Apesar desse quadro, durante todo o século XVIII inúmeras atividades mecânicas e industriais conseguiram se desenvolver, notadamente para atender as necessidades mais básicas da população e para complementar a exploração das riquezas naturais, especialmente mineração. As primeiras manufaturas de tecidos, estaleiros navais, oficinas de construção naval e fabricas de ferro também surgiram no período. Em resposta, foi exarado o Alvará de 5 de janeiro de 1785, que mandou extinguir todas as fábricas e manufaturas existentes na colônia. O receio era que o Brasil se tornasse autossuficiente da capital dominante.

Essa situação não se alterou até o início do século XIX, quando a sede do trono português se transferiu para o Brasil<sup>156</sup>. O Alvará de 28 de abril de 1.809<sup>157</sup> pode ser considerado o marco zero da propriedade industrial no Brasil.

O documento foi o primeiro a estabelecer proteção específica ao inventor, especificamente em seu parágrafo sexto<sup>158</sup>. No mesmo sentido, o Alvará de 15 de janeiro de 1819<sup>159</sup> atribuiu à Real Junta de Comércio a competência para conceder prêmios aos mais destacados inventores, especialmente nas áreas da agricultura e navegação.

Após a independência do Brasil, a Constituição Imperial de 1.824<sup>160</sup>, em seu artigo 179, inciso XXVI, protegeu as descobertas e produções dos inventores através da concessão de privilégios temporários. Contudo, ainda não versava sobre a proteção às marcas e outras garantias e prerrogativas industriais<sup>161</sup>.

A Carta primeva utilizou a expressão “propriedade” para conferir direitos aos inventores sobre seus inventos, consagrando-se, antecipadamente, o Princípio da Propriedade do Inventor, assentado definitivamente, mais de meio século depois, em 1.878, no Congresso Internacional da Propriedade Internacional, em Paris<sup>162</sup>.

Vale salientar, ainda, que em 23 de março de 1.883, o Brasil firmou o Convenio da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)<sup>163</sup>, na qualidade de país

---

<sup>156</sup> A transferência da sede do trono português culminou na assinatura, por D. João VI, da Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, pela qual ordenou-se a abertura dos portos brasileiros ao comércio e à navegação das nações amigas, complementada pelos Alvarás de 1º de abril de 1808 (que revogou o Alvará de 5 de janeiro de 1785) e 28 de janeiro de 1809, que, dentre outros, retiraram as restrições a que estavam submetidas todas as indústrias brasileiras, possibilitando-se a concorrência com produtos estrangeiros.

<sup>157</sup> BRASIL. Alvará de 28 de abril de 1809. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em: 26 de out. de 2018.

<sup>158</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 33.

<sup>159</sup> BRASIL. Alvará de 15 de janeiro de 1819. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html>>. Acesso em: 26 de out. de 2018.

<sup>160</sup> BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil de 1.824. “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Cívicos, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. [...] XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao24.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm)>. Acesso em: 26 de out. de 2018.

<sup>161</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito industrial: aspectos introdutórios. Chapecó: Unoesc, 1994. p. 66

<sup>162</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v.1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 1-7.

<sup>163</sup> BRASIL. Decreto 9.233/1884. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>. Acesso em 27 de out. de 2018.

fundador. A Convenção da União de Paris pode ser considerado o primeiro acordo internacional sobre direitos de propriedade intelectual, fundamentando-se na liberdade de os países membros implementarem suas próprias normas protetivas e igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros acerca das concessões de direitos de propriedade intelectual<sup>164</sup>.

Proclamada a República em 1.889, a Constituição Republicana de 1.891<sup>165</sup> legitimou definitivamente a proteção jurídica dos inventos<sup>166</sup>, além de reforçar a proteção dos sinais distintivos<sup>167</sup>. Anos depois, criou-se a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DNPI), através do Decreto 16.264/1.923<sup>168</sup>, competente para coordenar e gerir tudo o quanto fosse relacionado à propriedade industrial no Brasil, estando subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio da época.

Ao DNPI competia, conforme previsto no artigo 1º do referido decreto, conceder privilégios de invenção, registrar marcas de indústria e comércio, examinar e encaminhar pedidos de titulares de marcas registradas no Brasil para fins de proteção legal em países

---

<sup>164</sup> O que se pretendeu com a CUP foi a criação de um regramento mínimo harmonizado para balizar as legislações internas dos países signatários. Objetivava verdadeiramente criar um regime internacional de propriedade industrial. Não há, na convenção, regulamentação específica à disciplina da transferência de tecnologia ou know how. Em sete revisões do texto original, inúmeras modificações foram introduzidas no texto de 1883. Na primeira, em Roma, os atos assinados não foram ratificados por nenhum país. Seguiram-se as Revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O Brasil, país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992. A Convenção não tratou de proteger o Know how. Contudo, o artigo 10 bis da versão de Estocolmo tipifica como ato de concorrência desleal sua apropriação desautorizada. Veja-se: “Art. 10 bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (3) Deverão proibir-se particularmente: 1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.”. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 27 de out. de 2018.

<sup>165</sup> BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1.891. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao91.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm)>. Acesso em: 27 de out. de 2018.

<sup>166</sup> BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1.891. Art. 72, §25. “Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] § 25. Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando haja conveniência de vulgarizar o invento.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao91.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm)>. Acesso em: 27 de out. de 2018.

<sup>167</sup> BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1.891. Art. 72, §27. “Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] §27. A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao91.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm)>. Acesso em: 27 de out. de 2018.

<sup>168</sup> BRASIL. Decreto 16.164/1923. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 27 de out. de 2018.

signatários de convenções internacionais e arquivar marcas inscritas em registros internacionais<sup>169</sup>.

A Constituição Republicana de 1.934 protegeu, em seu artigo 113<sup>170</sup>, as obras literárias, artísticas, científicas inventos industriais e marcas de indústria e comércio. Aliás, nos anos 1.930 e principalmente no período pós segunda guerra, o Brasil experimentou importante crescimento econômico. O setor industrial tornou-se o ponto nodal, dada a política brasileira de substituição das importações.

A intenção maior, sem dúvidas, era promover as indústrias nacionais. Seguindo a tendência econômica mundial, a adoção de políticas industriais protecionistas, incentivos e subsídios, principalmente pela alta competição mercadológica internacional, tornou-se regra<sup>171</sup>.

Uma grande evolução do período expansionista brasileiro foi a aprovação, em 1.945, do primeiro código de Propriedade Industrial do país (CPI)<sup>172</sup>, que disciplinou o regime protetivo da propriedade industrial, abrangendo desde a concessão de patentes de invenções, marcas, insígnias e nomes comerciais<sup>173</sup>, além de tipificar condutas como delitos<sup>174</sup>.

Igualmente importante, a Constituição de 1.946<sup>175</sup>, tendo em vista que a Constituição de 1.937, durante o Estado Novo, não trouxe, em seu texto, referência expressa a direitos de

---

<sup>169</sup> É de se notar que não havia a competência para averbar contratos de transferência de tecnologia.

<sup>170</sup> BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1.934. “Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade. 18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade. 19) É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial. 20) Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de produzi-las. Esse direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao34.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm)>. Acesso em: 28 de out. de 2018.

<sup>171</sup> FRANCO, Karin Klemp. A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: a perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial. 2010. Tese (Doutorado em Direito Comercial - Faculdade de Direito), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 62.

<sup>172</sup> BRASIL. Decreto Lei nº 7.903/45. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm)>. Acesso em: 28 de out. de 2018.

<sup>173</sup> O texto não trouxe qualquer referência à transferência de tecnologia.

<sup>174</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 33-35.

<sup>175</sup> BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1.946. “Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] § 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio. § 18 - É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso

propriedades de inventores, marcas e uso de nome comercial<sup>176</sup>, novamente estabeleceu proteção às obras literárias, artísticas e científicas, inventos industriais, marcas de indústria e comércio e uso do nome comercial.

Contudo, o modelo de substituição de importações adotado gerou distorções, visto que boa parte do crescimento experimentado, especialmente na segunda metade dos anos de 1950, se deu em virtude do abundante capital estrangeiro, por meio de investimentos diretos ou empréstimos<sup>177</sup>.

O empresariado nacional, acostumado com o protecionismo estatal, não se preparou adequadamente para competir nos mercados interno e externo. Como resultado, ineficiência, pouca competitividade e nenhuma criatividade tecnológica. A falta de planejamento gerou um aumento significativo da dívida externa. Pagamentos de juros e amortizações, somados às altas remessas de lucros destinadas a empresas estrangeiras pressionavam no balanço de pagamentos<sup>178</sup>.

No final dos anos 1950, visando corrigir essas distorções decorrentes do modelo de substituição de importações e combater a evasão de divisas, o Estado brasileiro adotou política fiscal rígida, principalmente quanto ao controle do capital estrangeiro, restringindo consideravelmente as remessas de divisas ao exterior decorrentes da aquisição de tecnologia, causando reflexos diretos na exploração de direitos de propriedade industrial<sup>179</sup>.

Cite-se, por oportuno, a Lei 3.470/58<sup>180</sup>, que alterou a legislação referente ao imposto de renda e restringiu, pela primeira vez na legislação brasileira, as dedutibilidades referentes a pagamentos pela exploração de marcas de indústria e de comércio, patentes de invenção, e por assistência técnica, conforme previsão de seu artigo 74<sup>181</sup>. No mesmo ano foi expedida a

---

do nome comercial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao46.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm)>. Acesso em: 28 de out. de 2018.

<sup>176</sup> MATOS, Camila. O Contrato de know how e a transferência de tecnologia. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito – Universidade Federal de Santa Catarina), Santa Catarina, 2017. p. 46.

<sup>177</sup> FRANCO, Karin Klemp. A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: a perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial. 2010. Tese (Doutorado em Direito Comercial - Faculdade de Direito), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 63-64.

<sup>178</sup> Ibid.

<sup>179</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 33-35.

<sup>180</sup> BRASIL. Lei 3.470/58. Altera o imposto de renda e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L3470.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm)>. Acesso em 28 de out. de 2018.

<sup>181</sup> “Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de " royalties " pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica,

Portaria MF nº 436/58<sup>182</sup> para regulamentar o citado artigo, fixando os percentuais de dedutibilidade por ramo industrial<sup>183</sup>.

Em 1962, foi aprovada a Lei 4.131<sup>184</sup>, que disciplinou a aplicação do capital estrangeiro, as remessas de valores para o exterior e, dentre outros, proibiu incentivos aos contratos de licença de transferência de tecnologia que contivessem previsão de pagamentos de *royalties* por filiais brasileiras a matrizes estrangeiras<sup>185</sup>.

O artigo 9º da lei trouxe a obrigação de registro, perante a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC - atual Banco Central do Brasil) de contratos de licença de marcas, patentes e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante<sup>186</sup>.

Na mesma toada, seu artigo 14<sup>187</sup> proibiu remessas para pagamentos de *royalties*, pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertencesse aos titulares do recebimento dos *royalties* no estrangeiro.

Como se pode verificar, o controle estatal estava focado principalmente nas contratações tecnológicas relativas a marcas e patentes. As grandes multinacionais, então, passaram a transacionar através de contratos de fornecimento *know how*, até então de difícil definição

---

administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L3470.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm)>. Acesso em 28 de out. de 2018.

<sup>182</sup> BRASIL. Portaria MF nº 436/58. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transerencia/arquivos/legislacao-transerencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

<sup>183</sup> De acordo com o cenário econômico da edição da Portaria MF 436/58, de substituição das importações, os percentuais mais altos de dedutibilidade foram reservados à indústria de base.

<sup>184</sup> BRASIL. Lei 4.131/62. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

<sup>185</sup> Tal proibição foi posteriormente extinta com a edição da Lei 8.383/91, artigo 50, parágrafo único.

<sup>186</sup> BRASIL. Lei 4.131/62. “Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

<sup>187</sup> BRASIL. Lei 4.131/62. “Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.



jurídica e fora da órbita de restrições quanto às questões de remessas e dedutibilidades entre filial nacional e matriz estrangeira<sup>188</sup>.

A reação estatal, no que se refere também à remuneração dos contratos de *know how*, se deu através da edição da Lei 4.506/64<sup>189</sup> que, em sua essência, determinou que pagamentos realizados a pessoas naturais ou jurídicas decorrentes de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante somente seriam deduzidas como despesas operacionais mediante o cumprimento de uma série de requisitos, dentre eles, o registro do contrato na SUMOC e observância aos limites da Portaria MF 436/58, à frente apresentada.

Essas duas leis, somadas ao Decreto-Lei 37/66<sup>190</sup>, que isentou de impostos de importação somente produtos sem similares produzidos no Brasil, ao impor tais limites, talvez por efeitos colaterais não previstos, em verdade dificultaram as operações de contratação de marcas, patentes e de *know how*, pelas empresas brasileiras, de suas matrizes estrangeiras.

No final da década de 1.960<sup>191</sup> ocorreram ainda duas alterações legislativas referentes à propriedade industrial. O Decreto-Lei 254/67<sup>192</sup> instituiu novo Código de Propriedade Industrial, mantendo-se a possibilidade de cessão e licenciamento de patentes de invenção,

---

<sup>188</sup> MALAVOTA, Leandro M. Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970 - 1984). 2006. 344 f. Dissertação (mestrado em história) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 58-59. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp057281.pdf>>. Acesso em: 29 out de 2018.

<sup>189</sup> BRASIL. Lei 4.506/64. “Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas quer como percentagens da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos: a) constarem de contrato por escrito registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito; b) corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos, desenhos ou instruções enviados ao país, estudos técnicos realizados no exterior por conta da empresa; c) o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro da Fazenda, de conformidade com a legislação específica. Parágrafo único. Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas ou creditadas: a) pela filial de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz; b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4506.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

<sup>190</sup> BRASIL. Decreto-Lei 37/66. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del0037.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0037.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

<sup>191</sup> No regime militar, a Constituição de 1.967, em seu artigo 150, trouxe previsão sobre as garantias relativas à propriedade intelectual e industrial. In: Constituição da República Federativa do Brasil de 1.967. “Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] § 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial. § 25 - Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar.”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1.967. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao67.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

<sup>192</sup> BRASIL. Decreto-Lei 254/67. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0254.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0254.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

desenhos e modelos industriais<sup>193</sup>, a partir dos mesmos procedimentos junto ao DNPI. Após dois anos, foi instituído novo Código de Propriedade Industrial, a partir do Decreto-Lei 1.005/69<sup>194</sup>.

Saliente-se que, os Códigos de Propriedade Industrial de 1.945, 67 e 69 não versaram sobre contratos de transferência de tecnologia. Isso porque, como visto, a antiga SUMOC era o órgão responsável por analisar tais contratos, até a criação do INPI<sup>195</sup>.

No início da década de 1970, os governos militares que se seguiram buscaram criar aparatos jurídicos-institucionais controladores das avanços tecnológicas celebradas entre empresas nacionais e estrangeiras. A atuação estratégica estatal, no período, pretendeu fomentar a ciência, tecnologia e indústria como o tripé de sustentação de um processo de desenvolvimento científico-tecnológico eficaz e gerador de progresso econômico e bem estar social<sup>196</sup>.

Criado através da Lei 5.648/70<sup>197</sup>, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial possuía como finalidades precípuas, segundo o artigo 2º da mesma lei, executar as normas reguladoras da propriedade industrial no país e regular a transferência de tecnologia<sup>198</sup>.

De forma central, no contexto da criação do INPI, a autarquia estava focada na aquisição de tecnologias convenientes para empresas brasileiras, e refregar, na forma de auxílio ao empresariado brasileiro, a imposição de cláusulas contratuais restritivas e abusivas por parte

<sup>193</sup> Alteração substancial se deu pela mudança da expressão “invento privilegiado” por invento patenteado”.

<sup>194</sup> BRASIL. Decreto-Lei 1.005/69. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto-Lei/1965-1988/De11005.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/De11005.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

<sup>195</sup> MATOS, Camila. O Contrato de know how e a transferência de tecnologia. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito – Universidade Federal de Santa Catarina), Santa Catarina, 2017. p. 57.

<sup>196</sup> MALAVOTA, Leandro Miranda. O INPI e a transferência de tecnologia: uma análise das políticas de controle sobre as contratações tecnológicas durante o regime militar brasileiro. In: XXIII Simpósio Nacional de História – ANPUH, Londrina, 2005. p. 210. Disponível em: <[https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206370\\_bd06d54871bca5f998625668c5f1f01b.pdf](https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206370_bd06d54871bca5f998625668c5f1f01b.pdf)>. Acesso em: 02 de nov. de 2018.

<sup>197</sup> BRASIL. Lei 5.648/70. Lei de criação do INPI. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm)>. Acesso em: 02 de nov de 2018.

<sup>198</sup> BRASIL. Lei 5.648/70. Lei de criação do INPI. “Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm)>. Acesso em: 02 de nov. de 2018.

dos titulares das tecnologias, com poderes, inclusive, para modificar ou excluir termos livremente pactuados entre contratantes<sup>199</sup>.

Principalmente entre 1.972 a 1.978, esse auxílio, travestido de verdadeira imiscuição nos contratos, içou o instituto, responsável pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia, à condição de instância formatadora de políticas, com poderes normativos quase ilimitados, cujos agentes gozavam de grande autonomia no exercício de suas funções<sup>200</sup>.

Normas gerais para a averbações de contratos e os efeitos decorrentes, prazos contratuais, limites de pagamentos, remessas e dedutibilidades (principalmente com base nas citadas Lei 3.470/58 e Portaria MF nº436/58), cláusulas obrigatórias e proibidas (consideradas restritivas), e até mesmo a escolha da própria tecnologia pelo receptor foram objeto de regulamentação pela autarquia, através da edição de inúmeros atos normativos, à frente apresentados.

De 1979 a 1984, o INPI, além de controlar a aquisição de tecnologia no país, passou a centrar esforços adicionais na assimilação dessas tecnologias estrangeiras já internalizadas. O objetivo central dessa nova política institucional era desenvolver um estrutura tecnológica autônoma e capacitada.

Através de novos atos normativos, tecnologias estrangeiras com similares no país foram proibidas de serem importadas, obrigando as indústrias aqui sediadas a prestigiarem as tecnologias disponíveis no mercado interno. Em tese, esses setores industriais estratégicos, protegidos por reserva de mercado, se desenvolveriam tecnologicamente com mais facilidade e celeridade.

Lado outro, implementou-se, como condição para averbação de contratos de fornecimento de tecnologia, a assunção de obrigação, pelo contratado, de implementar

---

<sup>199</sup> MALAVOTA, Leandro Miranda. O INPI e a transferência de tecnologia: uma análise das políticas de controle sobre as contratações tecnológicas durante o regime militar brasileiro. *In: XXIII Simpósio Nacional de História – ANPUH, Londrina, 2005.* Disponível em: <[https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206370\\_bd06d54871bca5f998625668c5f1f01b.pdf](https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206370_bd06d54871bca5f998625668c5f1f01b.pdf)>. Acesso em: 02 de nov. de 2018.

<sup>200</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-kow e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 104. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

programas de investimentos de infraestrutura tecnológica e pesquisa conjuntamente com o contratante ou com instituições acadêmicas<sup>201</sup>.

Estas políticas intervencionistas, nos períodos destacados, geraram consequências diretas. Inúmeros potenciais fornecedores de tecnologia foram afugentados e empresas nacionais deixaram de acessar tecnologias maduras imprescindíveis para um desenvolvimento tecnológico mais célere e robusto<sup>202</sup>. Empresas nacionais, ou celebraram contratos de transferência de tecnologia e não os submeteram a averbação no INPI, ou firmaram *side letters*<sup>203</sup> complementares aos contratos averbados<sup>204</sup>.

No início dos anos 1990, momento de liberalização econômica pós regime militar<sup>205</sup>, o país, buscando inserção cada no mercado globalizado, tornando-se mais receptivo a investimentos estrangeiros, eliminou grande parte da lista de produtos proibidos de serem importados e suprimiu a proibição de remessas de *royalties* por licenciamento de marcas e patentes entre subsidiárias brasileiras e matrizes estrangeiras<sup>206</sup>.

O INPI, no período, editou vários atos normativos facilitando a averbação de alguns contratos, como o de franquia e de rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento<sup>207</sup>. Inclusive, a autarquia chegou a editar normativa cuja essência demonstra que passaria apenas a averbar

---

<sup>201</sup> MALAVOTA, Leandro M. Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970 - 1984). 2006. 344 f. Dissertação (mestrado em história) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 118. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp057281.pdf>>. Acesso em: 02 de nov. de 2018.

<sup>202</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-kow e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 117. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>203</sup> Cartas complementares paralelas cuja finalidade era contornar as exigências e dificuldades criadas pelo INPI no processo de averbação.

<sup>204</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 70

<sup>205</sup> A matéria da propriedade industrial foi tratada na Constituição Federal de 1.988 sob vários aspectos. O artigo 3º, II, versou sobre a garantia do desenvolvimento nacional como um dos objetivos da república. O 5º, XXIX, assegurou aos autores de inventos industriais privilegio temporário para sua utilização, proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros sinais distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Por sua vez, o 170, IV, consagra o princípio da livre concorrência, e o 173, §4º afasta o abuso de poder econômico que objetive a dominação mercadológica, eliminação da concorrência e aumento arbitrário de lucros. Os artigos 218 e 219 versam sobre a obrigação do Estado de promover o desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação e inovação, estimulando a formação e fortalecimento da inovação empresarial e demais entes públicos e privados. In: BRASIL. Constituição Federal de 1.988, Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em: 03 de nov. de 2018.

<sup>206</sup> A alteração se deu pela revogação do parágrafo único do artigo 14 da lei 4.131/62, pela Lei 8.383/91.

<sup>207</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 71.

os contratos de transferência tecnológica, sem, contudo, adentrar na liberdade contratual das partes<sup>208</sup>.

Em 1996, foi editada a lei 9.279/96<sup>209</sup> (LPI), em vigor desde 1.997, e dentre outros, revogou o CPI anterior. De peculiar, o artigo 240 da LPI<sup>210</sup> alterou substancialmente o artigo 2º da citada Lei 5.648/70, que criou a autarquia, retirando poderes para intervir, segundo sua conveniência e oportunidade, nos contratos de transferência de tecnologia.

Contudo, em 1.997, o INPI editou o Ato Normativo 135/97, o qual, além de revogar atos anteriores, tratou da averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia. A partir de então, a autarquia retornou à prática intervencionista quando da averbação ou registro desses contratos.

Mesmo após a revogação do referido ato normativo 135, até os dias atuais a autarquia vem se imiscuindo nos contratos e ela subordinados para averbação, ainda que estando, em tese, descoberta por norma autorizadora.

No subtópico seguinte, serão apresentados os principais Atos Normativos relacionados ao registro de contratos de transferência de *know how* que ilustram a atuação do INPI ao longo de sua história.

#### **1.4.2 Os atos normativos do INPI referentes ao registro de contratos de transferência de *know how* e a Lei de Propriedade Industrial**

Como citado, o INPI, ao longo de sua história, editou inúmeros de Atos Normativos com vistas a regular a transferência de tecnologia no Brasil. O Ato Normativo nº 15/75<sup>211</sup>, alinhado com a política protecionista adotada à época, estabeleceu os conceitos básicos e expediu normas para fins de averbação de contratos de transferência de tecnologia, lastreando-

<sup>208</sup> Ato Normativo nº 120/93, à frente apresentado.

<sup>209</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei 9.279/96. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 04 de nov. de 2018.

<sup>210</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei 9.279/96. “Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: "Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 04 de nov. de 2018.

<sup>211</sup> BRASIL. INPI. Ato Normativo 15/75. Disponível em: <[http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia\\_web/](http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia_web/)>. Acesso em 17 de jan. de 2019.

se no texto original do artigo 2º da Lei 5.648/70, no artigo 126 da Lei 5.772/71<sup>212</sup>, e no II PND, Plano Nacional de Desenvolvimento<sup>213</sup>.

Referido Ato Normativo buscava regular cinco tipos contratuais, a saber, licenças de uso de marcas, de exploração de patentes, de fornecimento de tecnologia industrial (*know how*), de cooperação técnico-industrial e de serviços técnicos. Para cada um deles, havia a previsão de cláusulas obrigatórias e proibidas<sup>214</sup>.

Em todos os casos, a averbação dos contratos seria condição para legitimar pagamentos dele decorrentes, internamente ou para o exterior, observadas as disposições legais vigentes; permitir dedutibilidade fiscal, na forma da legislação específica e comprovar, conforme o caso, a exploração de patente ou uso de marca no país (efeito perante terceiros).

No que toca ao contrato de fornecimento *know how* (a partir do item 4.1), o ato o definiu como o instrumento apto a adquirir conhecimentos e técnicas não amparadas por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no país, com aplicação na produção de bens de consumo ou insumos.

Para fins de registro, o contrato deveria conter todos os dados específicos de engenharia do processo ou produto, incluindo-se a metodologia do desenvolvimento tecnológico utilizado para a sua obtenção, detalhamento de fórmulas, informações técnicas, documentos, instruções operacionais e campo de atuação. Deveria conter, ainda, obrigação de prestação de assistência técnica por parte do fornecedor e capacitação do adquirente.

Se proveniente do exterior, a tecnologia deveria enquadrar-se nos critérios de seleção prioritária, ou seja, naquelas consideradas em consonância com a política governamental de desenvolvimento; não estar disponível no país; acarretar vantagens efetivas a curto prazo pelo receptor e permitir a substituição de importações similares.

---

<sup>212</sup> BRASIL. Código de Propriedade Industrial. Lei 5.772/71. “Art. 126. Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm)>. Acesso em: 17 de jan. de 2019.

<sup>213</sup> O II PND foi um programa de investimento que objetivava adequar a economia brasileira à dinâmica internacional de escassez de petróleo, fortalecer a infraestrutura local e promover o desenvolvimento industrial. Uma das diretrizes foi o foco na capacitação tecnológica do sistema produtivo através da intervenção estatal (leia-se INPI) para coibir abusos segundo o interesse público. In: DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 442.

<sup>214</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 67.

O Ato também definiu parâmetros para a definição da remuneração decorrente do contrato, podendo ser fixa ou variável, além de condicionar o primeiro pagamento à fabricação efetiva do produto resultante da aplicação da tecnologia adquirida<sup>215</sup>.

Os parâmetros consideravam o grau de inovação da tecnologia (quantidade de tempo que é conhecida e utilizada); grau de complexidade (mediante comparação com técnicas e processos de igual finalidade); qualidade do produto resultante da aplicação da tecnologia adquirida; fornecimento de atualização posterior; tradição e importância, no setor correlato, do fornecedor; grau de essencialidade do ramo de atividade e prazo para a transferência total do conteúdo tecnológico.

O prazo contratual também foi objeto de tutela. O contrato deveria ser firmado sempre por prazo determinado, sendo este o necessário para capacitar o adquirente em relação à utilização da tecnologia internalizada e obter resultados satisfatórios com a sua utilização. Para tanto, o adquirente deveria apresentar, no ato do registro, cronograma de absorção e capacitação de seus técnicos, sendo reservado à autarquia o direito de fiscalização.

O contrato deveria prever, ainda, transferência total, completa e suficiente da tecnologia de modo a assegurar a correta internalização pelo adquirente; garantia contra a eventual utilização, pelo fornecedor, de direitos de propriedade industrial relativos ao conteúdo tecnológico, com exceção de inovações futuras desde que protegidas no Brasil; fixação de responsabilidade de pagamento de imposto de renda no Brasil e definição de obrigações pelas partes.

Seriam nulas as cláusulas com previsão de cessão gratuita, pelo adquirente ao fornecedor, de inovações, melhorias e aperfeiçoamentos por ele desenvolvidos a partir da tecnologia internalizada; aquelas contendo previsão de realização de qualquer outro serviço, ajuste ou negociações entre as partes que não tenham relação com o objeto contratual; cláusulas restritivas, implícitas ou explícitas, ao fornecimento de tecnologia ou para o desenvolvimento das atividades do adquirente.

Vedadas, ainda, estavam as cláusulas que incluíssem referências a direitos de propriedade industrial, como “licença”, “concessão de licença ou de direitos”, “informações

---

<sup>215</sup> A legitimação dos pagamentos decorrentes desses contratos, internos ou destinados ao exterior, bem como a dedutibilidade fiscal, observada a legislação específica, estavam condicionados à averbação dos contratos junto ao INPI.

patenteadas”, “resguardados direitos de propriedade industrial de terceiros”, ou outras usualmente utilizadas em “contratos de licença”.

Como se percebe, o Ato 15/75, inovador no que se refere à regulamentação dos contratos de transferência de tecnologia, notadamente o de fornecimento de *know how*, normatizava detalhadamente a operação, facultando amplo poder intervencionista à autarquia e cerceando a liberdade contratual das partes.

Isso porque, grosso modo, as especificidades impostas acerca da internalização de tecnologias e conhecimentos estrangeiros (prioridade, relevância, vantagens para o setor, propiciar a substituição de produtos importados, proibição de licença de *know how*), ao que parece, decorreram principalmente das políticas de substituição de importações e das tensões, existentes entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, relativas à transferência internacional de tecnologia, dando certo vigor à atuação do instituto.

Durante os mais de quinze anos de vigência, ajustes ocorreram através da edição de inúmeros outros atos normativos complementares ao Ato 15/75. Dentre os mais relevantes, pode-se citar:

- i.* Ato Normativo 30/78 versava sobre normas de averbação de atos e contratos de transferência de tecnologia envolvendo fabricantes veiculares;
- ii.* Ato 32/78 instituiu sistema obrigatório de consultas prévias relacionadas aos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia. Assim, todos os contratos deveriam ser previamente submetidos à revisão por parte da autarquia, principalmente se uma das partes contratantes fosse residente ou domiciliado no exterior.
- iii.* Ato Normativo 43/80 instituiu formulários para preenchimento quando da solicitação de averbação dos contratos, enquanto o Ato 55/81 detalhou quais serviços poderiam ser remunerados no exterior, excetuando-se aqueles que possuíam similares no país.
- iv.* Ato Normativo 60/82 estabeleceu normas para contratação de serviços técnicos especializados no exterior;
- v.* Ato 61/82 normatizou o procedimento de licenciamento do uso de marcas.
- vi.* Ato 64/83 impôs a exigência de investimentos mínimos em pesquisa para empresas adquirentes de tecnologia estrangeira.
- vii.* Ato Normativo 81/86 instituiu procedimento simplificado para aprovação e averbação de licenças de marcas, condicionado ao preenchimento de contrato padrão com cláusulas pré-estabelecidas.



viii. Ato 93/88 simplificou o procedimento de aprovação e averbação de contratos de transferência de tecnologia mediante a apresentação, pela empresa nacional, de Programa de Desenvolvimento Técnico-Industrial (PDTI) objetivando incentivos fiscais<sup>216</sup>.

No ano de 1.991, como aclarado no tópico anterior, o país já adotava políticas voltadas à liberalização econômica e buscava facilitar investimentos estrangeiros. As empresas nacionais necessitavam de implementar melhorias tecnológicas para aumentar a produtividade e competir com os produtos importados. A internalização de tecnologias externas seria ponto crucial para este objetivo<sup>217</sup>.

Nesse passo, o Ato Normativo 15/75 e suas complementações, restritivos e de caráter eminentemente intervencionista, foram revogados pela Resolução 22/91<sup>218</sup>. Tal Resolução objetivava expedir novas normas orientadoras quando da averbação e registro de atos e contratos de transferência de tecnologia.

O artigo 1º da resolução fixou competência para o INPI averbar atos de transferência, representado por documento hábil que produzisse os mesmos efeitos dos contratos e contratos de transferência de tecnologia (dentre eles o de fornecimento de *know how* – art. 2º, I, c) pretendendo incentivar a inovação tecnológica e produzir efeitos tributários e fiscais.

O contrato, segundo redação do artigo 3º, deveria indicar claramente o seu objeto, descrevendo pormenorizadamente o processo pelo qual a transferência seria realizada e, sendo o caso, os direitos de propriedade industrial envolvidos.

Na previsão contida no artigo 7º, o contrato de fornecimento deveria aclarar, ainda, as condições de aquisição do conhecimento e tecnologias não amparadas por direitos de propriedade industrial, além de possibilitar cláusulas de sigilo e indisponibilidade da tecnologia negociada.

---

<sup>216</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 68-69.

<sup>217</sup> Ibid., p. 70-71.

<sup>218</sup> BRASIL. INPI. Resolução 22/91. Disponível em:< [http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia\\_web/](http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia_web/)>. Acesso em 20 de jan. de 2019.

Nos termos do artigo 9º, obrigava-se o cedente da tecnologia a fornecer ao cessionário todas as especificações, dados, informações técnicas, e assistência necessários para a aplicação e atualização da tecnologia repassada, para fins de correta absorção e capacitação tecnológica.

No que concerne à remuneração contratual, o artigo 11 da resolução determinou a possibilidade de se estabelecer preço fixo, calculado mediante percentual sobre preço líquido de venda ou lucro obtido, ou em valor fixo sobre cada unidade produzida, excetuando-se os contratos de assistência técnica ou científica, sempre observados a média de preços praticados no Brasil e exterior em contratações similares.

Por fim, o artigo 15 da resolução possibilitava o reexame de pedidos de averbação indeferidos, por determinação do presidente da autarquia, mediante provocação, caso demonstrada contradição da decisão denegatória com dispositivo legal. O instituto poderia, ainda, acompanhar o procedimento de transferência tecnológica e suspender ou anular a averbação, garantido o contraditório, em caso de descumprimento da legislação aplicável.

Observa-se que a Resolução 22/91, claramente mais sucinta e simplificada do que o AN 15/75, não trouxe em seu texto lista de cláusulas permitidas ou proibidas. Deixou de exigir comprovação de inexistência de tecnologia similar no Brasil e de capacidade de absorção tecnológica do receptor local. Cláusulas proibitivas relacionadas ao direito antitruste e à manutenção de confidencialidade pós-contratual também não constaram<sup>219</sup>.

Em complementação à resolução, o INPI publicou a IN nº 1/91 que, dentre outros, flexibilizou os pagamentos de *royalties* e taxas de assistência técnica no caso de contratantes sem participação acionária entre si, deixando de aplicar os limites previstos na Portaria MF nº 436/58 para fins de dedutibilidade fiscal<sup>220</sup>.

O INPI, posteriormente, editou atos normativos subsequentes facilitando a averbação de alguns tipos contratuais, como o de franquia (AN 115/93) e o de rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento (AN 116/93), demonstrando o viés liberalizante da atuação da autarquia, à época.

---

<sup>219</sup> DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 367.

<sup>220</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 70-71.

Finalmente, em 17 de dezembro de 1993, o INPI editou o Ato Normativo 120/93, que revogou a Resolução 22/91, confirmando a fase não intervencionista do instituto, conforme se comprova pelo teor dos considerandos preliminares, de lavra do então Presidente José Roberto d'Affonseca Gusmão. Veja-se:

“CONSIDERANDO a necessidade, nos termos do art. 218 da Constituição Federal, de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas;

CONSIDERANDO que a interdependência tecnológica das nações e a concentração de especialidades tecnológicas em determinadas regiões do globo, por razões de economia de escala, são hoje tendências indiscutíveis, fazendo prever que a importação de tecnologia venha a adquirir uma importância crescente;

CONSIDERANDO a imperatividade de, diante da eliminação das proibições de importações, e da gradual redução das barreiras tributárias nas importações de bens produzidos no exterior, estimular a competitividade e a produtividade dos vários setores da indústria nacional;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º e seu parágrafo único da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o INPI tem por atribuição, entre outras, a de acelerar e regular a transferência de tecnologia;

CONSIDERANDO que, em obediência aos artigos 30, 90 (parágrafos 3º) e 126 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Código da Propriedade Industrial), deve o INPI proceder à averbação dos atos e contratos que impliquem em licenciamento de propriedade industrial e transferência de tecnologia;

CONSIDERANDO que a averbação dos atos e contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia e seus correlatos não deve constituir em entrave ou fator de atraso no acesso da indústria nacional às fontes de tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento existentes no Brasil e no exterior;”<sup>221</sup>

Ressalte-se que a intenção precípua da autarquia foi editar normativa em que a averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia e correlatos não representassem entraves o acesso às fontes tecnológicas, de pesquisa e desenvolvimento existente no país ou no exterior.

Nesse toar, de forma central, determinavam os itens 1 e o parágrafo primeiro do item 4 da aludida portaria assim determinava:

“[...] 1. O INPI, averbará, de acordo com as normas contidas neste Ato Normativo, os atos ou contratos que impliquem ou contenham dispositivos

<sup>221</sup> BRASIL. INPI. Ato Normativo 120/1993. Disponível em: <[http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/outros\\_atos/atos\\_normativos/Ato\\_Normativo\\_INPI\\_n\\_120\\_de\\_17121993.html?searchRef=inpa&tipoBusca=expressaoExata](http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/outros_atos/atos_normativos/Ato_Normativo_INPI_n_120_de_17121993.html?searchRef=inpa&tipoBusca=expressaoExata)>. Acesso em: 20 de jan. de 2019.

relativos a licenciamento de propriedade industrial, transferência de tecnologia, compartilhamento de custos e/ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento, franquias, serviços de assistência técnica, científica e semelhantes. [...]

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

§ 1º - Não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI os dispositivos contidos nos atos ou contratos de que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos aspectos elencados no "caput" deste artigo, inclusive aqueles que se refiram a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas.<sup>222</sup>

Possível concluir que o AN 120/93 reservou ao INPI competência tão somente para averbar e registrar contratos de transferência de tecnologia, sem interferir nas cláusulas livremente pactuadas, inclusive as referentes a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável e jurisdição competente<sup>223</sup>.

Em 1.996 com o advento da Lei 9.279/96<sup>224</sup>, denominada Lei da Propriedade Industrial (LPI), a qual revogou o Código de Propriedade Industrial então vigente (Lei 5.772/71), intentou-se adaptar o ordenamento pátrio aos compromissos assumidos pelo Brasil ao aderir ao

<sup>222</sup> BRASIL. INPI. Ato Normativo 120/1993. Disponível em: <[http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/outros\\_atos/atos\\_normativos/Ato\\_Normativo\\_INPI\\_n\\_120\\_de\\_17121993.html?searchRef=inpa&tipoBusca=expressaoExata](http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/outros_atos/atos_normativos/Ato_Normativo_INPI_n_120_de_17121993.html?searchRef=inpa&tipoBusca=expressaoExata)>. Acesso em: 20 de jan. de 2019.

<sup>223</sup> Na pesquisa doutrinária realizada quanto à atuação do INPI entre 1993/1997, apenas Denis Borges Barbosa afirma que, após determinado tempo, a autarquia voltou a analisar os méritos dos contratos com base no disposto no artigo 2º, caput e parágrafo, da lei 5.648/70 (lei de criação do INPI). In: BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2015. p. 433

<sup>224</sup> BRASIL. Lei 9.279/96. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 20 de jan. de 2019.

Acordo TRIPS<sup>225</sup>, de nítida essência incentivadora da transferência de tecnologia para países periféricos<sup>226</sup>.

A LPI tratou do *know how* no título VI, no artigo 211, assegurando ao instituto a competência para o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia<sup>227</sup>. Do mesmo modo, o artigo 195, XI e XII, assevera que comete crime de concorrência desleal aquele promove a divulgação, exploração ou utilização desautorizada de conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos os de conhecimento público, ou os adquire de forma ilegal<sup>228</sup>.

O cenário político e econômico na época da sanção e início de vigência da LPI (1996-97) permanecia anti-intervencionista. O novo código possui viés claramente liberalizante. Prova cabal desta afirmação foi a redação dada ao artigo 240 da LPI que, por sua vez, alterou significativamente o artigo 2º da Lei 5.648/70, que criou o INPI. Veja-se:

---

<sup>225</sup> O acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, (TRIPS), anexado ao Acordo de criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) na última rodada de negociações do GATT, (Rodada Uruguai - 1994). Lastreado em oito preceitos fundamentais, a saber Single Undertaking; Tratamento Nacional; Nação Mais Favorecida; Esgotamento Internacional dos Direitos; Transparência; Cooperação Internacional; Interação entre os Tratados Internacionais sobre a Matéria; e Interpretação Evolutiva, é composto por sete partes e setenta e três artigos. Possui o objetivo central de estabelecer padrões mínimos de proteção aos diversos temas ligados à propriedade intelectual. De forma geral, o acordo TRIPS é um instrumento que compele os países membros da OMC a observarem direitos de propriedade intelectual mais detidamente, internalizando e executando, em suas legislações nacionais, as diretrizes e normas que o acordo estabelece como padrão mínimo de proteção (efeitos internos e externos do acordo). Objetiva, ainda, maior transparência das relações comerciais, a promoção do desenvolvimento de seus membros, a transferência de tecnologia e o fomento da inovação e do conhecimento, através da elaboração de um arcabouço principiológico, regramentos e disciplinas multilaterais sobre o comércio de falsificações. No que se refere ao Know How, o artigo 39 do Acordo, ao assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal, aduz que os membros protegerão a informação confidencial. In: BASSO, Maristela. Os Fundamentos Atuais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Brasília: Revista CEJ, n. 21, abr./jun. 2003.

<sup>226</sup> FRANCO, Karin Klemp. A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: a perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial. 2010. Tese (Doutorado em Direito Comercial - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo), São Paulo, 2010. p. 153.

<sup>227</sup> A interpretação do artigo deve ser realizada conjuntamente com as legislações cambiais e fiscais aplicáveis a esses tipos contratuais, dentre outras, as leis 3.470/58, 4.131/2, 4.506/64 e 8.383/91, que exigem o cumprimento do requisito da averbação dos contratos junto ao INPI para efetivar remessas de numerários ao exterior e possibilitar dedutibilidade fiscal das quantias pagas referentes a fornecimento tecnológico. In: DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 368.

<sup>228</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei 9.279/96. “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude [...] Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 21 de maio de 2019

“Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”<sup>229</sup>

Veja-se, ainda, a redação original do citado artigo 2º da Lei de criação do INPI:

“Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.”<sup>230</sup>

A alteração legislativa contida no artigo 240 da LPI restringiu consideravelmente os limites de atuação do INPI. O parágrafo único da redação original do artigo 2º da Lei 5.648/70 (que era simétrico ao artigo 126 do CPI/71 - lei 5.772/71), deixou de existir.

Vista disso, permaneceram, tão somente, as competências para executar as normas de propriedade industrial no país e pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos pertinentes à matéria. As competências para intervir nos contratos foram expressamente afastadas. O legislador cristalinamente buscou diminuir os poderes intervencionistas da autarquia.

Entretanto, no mesmo ano de 1.997, o instituto editou o Ato Normativo 135/97<sup>231</sup>, que revogou outros, entre eles o AN 120/93, objetivando normalizar a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia.

O item 1 do AN 135 asseverou que o instituto procederá à averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia e de franquia na forma da LPI (Lei 9.279/96), Lei 4.131/62 (Lei de capitais estrangeiros), Lei 4.506/64 (legislação de imposto de renda), Lei

<sup>229</sup> BRASIL. Artigo 240 da Lei 9.279/96. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em: 21 de jan. de 2019

<sup>230</sup> BRASIL. Redação original do artigo 2º da Lei 5.648/70. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm)>. Acesso em: 21 de jan. de 2019

<sup>231</sup> BRASIL. INPI. Ato Normativo nº 135/97. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>>. Acesso em 21 de jan. de 2019.

7.646/87 (antiga lei de software, atualmente Lei 9.609/98), Lei 8.383/91 (alteração da legislação do imposto de renda), Lei n.º 8.884/94 (Lei antitruste), Lei 8.955/94 (Lei de Franquias) e Decreto Legislativo n.º 30/94, associado ao Decreto Presidencial n.º 1355/94 (aprovação do TRIPS).

O AN 135 reafirmou a competência para averbar ou registrar contratos que impliquem transferência de tecnologia, dentre eles o de *know how*, devendo os contratos indicarem claramente o objeto, a remuneração ou *royalties*, os prazos de vigência e de execução do contrato e demais cláusulas e condições de contratação, devendo, ainda, os pedidos serem apresentados em formulário próprio.

No mesmo sentido da revogada AN 120/93, o INPI, no item 5 da AN 135, informou que prestaria, às empresas nacionais, serviço de apoio à aquisição de tecnologia mediante elaboração e disponibilização de estudos e relatórios de contratações de tecnologia anteriores nos diversos setores industriais e de serviços, além de disponibilizar dados e assessoramento técnico objetivando subsidiar a negociação econômica da tecnologia a ser contratada, colhendo preços médios praticados no país e no exterior em contratos de transferência de tecnologia.

Neste ponto, importante salientar que, ao assumir o ônus de esquadrihar o cumprimento da legislação acima destacada (item 1 do AN 135) quando da averbação ou registro dos contratos de transferência tecnológica, o INPI, a partir de sua própria interpretação, estabeleceu para si possibilidades quase infinitas de ingerência contratual, retornando ao passado intervencionista dos anos de 1.970/80, pouco satisfatório ao país em termos de desenvolvimento tecnológico<sup>232</sup>.

Sequencialmente, em 2.013 foi editada a Instrução Normativa n.º 16/2013<sup>233</sup>, que revogou o Ato Normativo 135/1997. Visou, dentre outros, regulamentar o procedimento de registro dos contratos de transferência de *know how*, com base na LPI e na legislação tributária e cambial aplicável.

---

<sup>232</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. *In*: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 73

<sup>233</sup> BRASIL. INPI. Instrução Normativa n.º 16/2013. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao\\_normativa\\_16-2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_16-2013.pdf)>. Acesso em 22 de jan. de 2019.

O instituto avocou, no artigo 2º, a competência para registrar os contratos de fornecimento de *know how*, os quais deveriam indicar o objeto, a remuneração ou *royalties*, os prazos de vigência e execução do contrato, e demais cláusulas e condições (art. 3º).

Na mesma linha dos Atos Normativos 120/93 e 135/97, o INPI novamente previu a prestação de serviço de apoio à aquisição de tecnologia, objetivando assessorar empresas brasileiras interessadas em obter tecnologia, nacional ou estrangeira (art. 5º).

Sintetizando o até aqui exposto e fazendo-se um comparativo com o subtópico anterior, percebe-se que, entre 1950 e 1970, no que concerne aos contratos de transferência de tecnologia, o foco do Estado brasileiro esteve no controle de remessas de capitais.

De forma central, a edição da Lei 3.470/58 impôs limite de 5% para deduções fiscais com gastos decorrentes do pagamento de *royalties* e serviços de assistência técnica, enquanto a Portaria MF nº 436/58 estabeleceu coeficientes variáveis para as referidas deduções. Para que referidas operações fossem realizadas, imperiosa a averbação dos contratos na SUMOC, nos termos do artigo 9º da Lei 4.131/62.

Entre 1.970 e 1.990, o foco estatal esteve na efetiva regulação do comércio de tecnologia no país, sendo requisito que determinada tecnologia, para ser internalizada, fosse conveniente às estratégias e políticas nacionais de desenvolvimento industrial.

Criado através da edição da Lei 5.648/70, e alicerçado no Código de Propriedade Industrial instituído através da Lei 5.772/71, o INPI, com a missão institucional de acelerar e regular a transferência de tecnologia no país, além de estabelecer melhores condições de negociação de patentes e outros direitos de natureza análoga (art. 2º - redação original), passou a averbar ou registrar os contratos de transferência de tecnologia e editou, no período, inúmeros atos normativos de caráter intervencionista e restritivo, como o 15/75 e suas complementações.

Entre os anos 1.990 e 2.000, a política estatal buscou flexibilizar as normas e procedimentos referentes à averbação dos contratos. Maior exemplo é o Ato Normativo 120/1993, em que, grosso modo, a autarquia deixou de apreciar os méritos dos contratos a ele submetidos, resumindo-se a registrá-los.

Contudo, mesmo com a vigência da nova Lei de Propriedade Industrial de 1.996, que revogou o código anterior e possui um viés nitidamente liberalizante, a edição do Ato Normativo 135/97 tornou a atuação do instituto novamente mais intervencionista.



Apesar de prever, de forma evasiva, a possibilidade de exigências, sem, contudo, enumerá-las, o ato se baseou em inúmeras legislações federais, na qualidade de ente fiscalizador do cumprimento dessas legislações, para retornar à atuação restritiva.

A partir dos anos 2.000<sup>234</sup>, o Estado brasileiro, voltado ao fortalecimento de um sistema nacional de inovação, editou a Instrução Normativa 16/2013, que manteve a essência intervencionista do Ato 135/97.

Assim, apesar da importante alteração trazida pelo artigo 240 da LPI que, em tese, retirou boa parte das competências da autarquia<sup>235</sup>, os técnicos do INPI permaneceram analisando, de forma intervencionista, os termos contratuais livremente pactuados pelas partes sob os mais diversos aspectos, lastreados em regras internas, não escritas ou já revogadas (principalmente AN 15/75)<sup>236</sup>.

### **1.4.3 Os efeitos decorrentes do registro dos contratos de transferência de *know how* pelo INPI**

O primeiro efeito decorrente do registro dos contratos de fornecimento de *know how* junto ao INPI é o de produzir efeitos perante terceiros. O artigo 211 da LPI<sup>237</sup> estabelece que o registro dos contratos de transferência de tecnologia perante o instituto produz efeito perante terceiros, tornando o contrato público, de forma similar ao que ocorre quando do registro de certas transações imobiliárias nos cartórios competentes<sup>238</sup>.

Não quer dizer, em absoluto, que as obrigações contratualmente assumidas pelas partes e as consequências decorrentes de eventuais descumprimentos somente passam a se operar após tal registro, já que desde a assinatura as partes estão vinculadas ao quanto assumido. O que

<sup>234</sup> INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/historia-da-avercacao-de-contratos-no-inpi>>. Acesso em: 22 de jan. de 2019.

<sup>235</sup> As redações dos atos normativos exarados pelo instituto pós 1.996, Ato Normativo 135/97 e Instrução Normativa 16/13, apesar de não reproduzirem as minúcias ao revogado AN15/75, certamente o mais intervencionista já editado pela autarquia, consubstanciaram a atuação do instituto até o ano de 2.017.

<sup>236</sup> DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 211.

<sup>237</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei 9.279/96. “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 23 de maio de 2019

<sup>238</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 83.

ocorre, em verdade, é que, com o registro, está se dando publicidade à avença, tornando-a oponível *erga omnes*, notadamente para efeitos fiscais e cambiais.

A publicização de um contrato de fornecimento de *know how*, à primeira vista, pode parecer incongruente com a essência da própria modalidade de transferência de tecnologia. Justamente por não ser protegido por direitos de propriedade industrial, o valor econômico do *know how* está em seu caráter restrito<sup>239</sup>.

Todavia, no procedimento de averbação dos referidos contratos, os conhecimentos geralmente são descritos em documento apartado, sigiloso, que fica sob os cuidados exclusivos do INPI<sup>240</sup>. Quando da publicização da operação, a autarquia publica apenas um extrato simplificado do certificado contendo partes, objeto, valores e prazo<sup>241</sup>.

O segundo efeito da averbação é possibilitar que a remuneração decorrente dos contratos de fornecimento de *know how* se tornem dedutíveis para fins de imposto de renda (limite máximo de 5%), por exigência prevista nas legislações pertinentes<sup>242</sup>.

Nos termos da Lei 3.470/58<sup>243</sup>, a dedutibilidade de pagamento de *royalties*, a não residentes e por remuneração por transferência de tecnologia, assistência técnica, científica,

---

<sup>239</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 126. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>240</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.200.528/RJ. e-STJ fls. 369-343. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 22 de jan. de 2019.

<sup>241</sup> Ibid. e-STJ fls. 435.

<sup>242</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 127. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>243</sup> BRASIL. Lei 3.470/58. Altera a legislação do Imposto de Renda. “Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do impôsto de renda, sòmente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de " royalties " pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. [...] § 3º A comprovação das despesas a que se refere êste artigo será feita mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acòrdo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agòsto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais serviços.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L3470.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm)>. Acesso em: 23 de jan. de 2019.

administrativa e semelhantes<sup>244</sup>, foram condicionadas à averbação ou registro dos contratos junto ao órgão competente.

A Lei 4.131/62<sup>245</sup> dispôs que as quantias devidas a título de remuneração por fornecimento de *know how* poderão ser deduzidas, observado o limite de 5%, nas declarações de imposto de renda, desde que os contratos estivessem averbados junto ao órgão competente.

Por fim, o Decreto nº 3.000<sup>246</sup>, que versava sobre o regulamento do Imposto de Renda, também exigia a averbação previa do contrato no INPI, antes de sua averbação perante o Banco Central do Brasil, para dedutibilidade de valores pagos à título de remuneração nos contratos de fornecimento de *know how*, observados os limites da Portaria 436/58, remetidos ao exterior<sup>247</sup>.

---

<sup>244</sup> Como já visto, a Portaria 436/58, que regulou o artigo 74 da Lei 3.470/58, balizou, por tipos de produção e grau de essencialidade, os coeficientes de dedutibilidade de royalties para contratos de know how, observando-se o limite máximo 5% previsto na referida lei.

<sup>245</sup> BRASIL. Lei 4.131/62. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. “Art. 12. As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. [...] § 2º As deduções de que este artigo trata, serão admitidas quando comprovadas as despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção, regularmente registrado no País, de acordo com as prescrições do Código de Propriedade Industrial.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm)>. Acesso em: 23 de jan. de 2019.

<sup>246</sup> Revogado pelo Decreto nº 9.580, de 2018, mas vigente à época dos pedidos de averbação dos contratos de fornecimento de know how constantes do caso concreto analisado nesta pesquisa. No Decreto nº 9.580/18, disposição similar encontra-se no artigo 365. “Art. 365. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida (Lei nº 3.470, de 1958, art. 74 ; Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, caput ; e Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 6º ). § 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, por ato do Ministro de Estado da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, de acordo com o grau de essencialidade (Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, § 1º). § 2º Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties por exploração de patentes de invenção, uso de marcas de indústria e de comércio, e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições previstas neste Regulamento ou excederem os limites a que se refere este artigo, as quais serão consideradas como lucros distribuídos (Lei nº 4.131, de 1962, art. 12 e art. 13) . § 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties por exploração ou cessão de patentes ou por uso ou cessão de marcas, e a título 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 ato ou do contrato no INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma estabelecida na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei nº 4.131, de 1962, art. 12). BRASIL. Decreto nº 9.580/2018. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4)>. Acesso em: 23 de jan. de 2019.

<sup>247</sup> BRASIL. Decreto 3.000. “Art. 353. Não são dedutíveis: [...] IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagas ou creditadas a beneficiário domiciliado no exterior: a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; [...] Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais

O terceiro efeito é possibilitar a remessa remuneração, decorrente de contrato de *know how*, ao exterior. Conforme preleciona o artigo 9º da mesma lei 4.131/62<sup>248</sup>, a remessa é condicionada à submissão do contrato à SUMOC, sucedida pelo Banco Central do Brasil (BCB). E, como visto, o registro de contratos de *know how*, para os fins tratados nesse subtópico, pressupõe o registro prévio desses mesmos contratos junto ao INPI.

Portanto, os efeitos do registro ou averbação dos contratos de fornecimento de *know how* no país são a oponibilidade perante terceiros, a possibilidade de deduzir pagamentos por parte do receptor e permitir remessas de *royalties* e remunerações ao exterior<sup>249</sup>.

#### **1.4.4 Da alteração legislativa trazida pelo artigo 240 da Lei 9.279/96 e as competências do INPI, novas e residuais**

Como aclarado no tópico anterior, a alteração implementada pelo artigo 240<sup>250</sup> da LPI, em um cenário político claramente liberalizante e buscando diminuir a intervenção estatal nas suas variadas formas de atuação, modificou substancialmente as competências do INPI.

---

quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei nº 4.506, de 1964, art. 52): I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil; [...] Art. 355. [...] § 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título 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 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.” Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/D3000.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3000.htm)>. Acesso em: 23 de jan. de 2019.

<sup>248</sup> BRASIL. Lei 4.131/62. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. “Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa. [...] § 1º As remessas para o exterior dependem do registro da empresa na SUMOC e de prova de pagamento do imposto de renda que for devido.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm)>. Acesso em: 23 de jan. de 2019.

<sup>249</sup> PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. p. 126-131. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

<sup>250</sup> BRASIL. Artigo 240 da Lei 9.279/96. “Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: “Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

A redação original do artigo 2º da lei de criação do INPI atribuiu ao instituto poderes para, além de regulamentar a transferência de tecnologia, formatar as diretrizes postas pela política de desenvolvimento econômico da época de sua criação<sup>251</sup>.

Antes, a autarquia era expressamente autorizada a adotar medidas aptas a acelerar e regular a transferência tecnológica no país, inclusive para estabelecer melhores condições de negociação<sup>252</sup>. Em regra, possuía poderes quase ilimitados para imiscuir-se nos contratos de transferência de tecnologia a ela submetidos<sup>253</sup>.

Contudo, a alteração legislativa indubitavelmente restringiu o espectro de atuação do instituto, retirando dele a competência para regular a matéria no país. Ao perder seu sustentáculo legal para intervir no domínio contratual, de órgão competente para regular a transferência de tecnologia no país, passou a órgão executor de normas que regulam a propriedade industrial.

Por isso, deve sua atuação se limitar a verificar os aspectos de validade e eficácia dos direitos de propriedade industrial, averbar os contratos para fins de publicização, permitir a remessa de pagamentos ao exterior e a dedutibilidade fiscal correlata<sup>254</sup>.

Importante referir, também, que na fase anterior à edição da LPI, o artigo 126 da Lei 5.772/71<sup>255</sup> atrelava o registro dos contratos de transferência de tecnologia aos efeitos da redação original do artigo 2º da Lei 5.648/70. Equivale dizer que, naquela estrutura normativa, o registro do contrato era considerado uma das medidas capazes de acelerar e regular a transferência tecnológica no Brasil cuja competência era, à época, do INPI.

---

<sup>251</sup> DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 371.

<sup>252</sup> Redação original do artigo 2º da Lei 5.648/70 “Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 25 de jan. de 2019.

<sup>253</sup> A materialização dessa autonomia normativa e regulatória se deu, principalmente, no texto do Ato Normativo 15/75, fortemente intervencionista.

<sup>254</sup> DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 496.

<sup>255</sup> BRASIL. Código de Propriedade Industrial. Lei 5.772/71. “Art. 126. Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm)>. Acesso em: 25 de jan. de 2019.

A partir da reformulação do aludido artigo 2º da lei de criação do INPI, quando o instituto deixou de possuir tal competência (de adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia no país), deixou de existir qualquer nexo conectivo entre o procedimento de averbação e a competência legal atual da autarquia, demonstrando-se, mais uma vez, a redução do campo de atuação deste<sup>256</sup>.

Não se quer dizer que o INPI não é competente para registrar esses contratos. Em absoluto. O artigo 211 da LPI<sup>257</sup> é cristalino nesse sentido. Mas demonstra-se, claramente, que a competência da autarquia foi irremediavelmente diminuída.

A autarquia perdeu a competência para intervir nos contratos, segundo sua conveniência e oportunidade, devendo ater-se a questões meramente formais. A qualidade da tecnologia a ser internalizada e o cabimento de sua contratação não mais podem ser analisadas pelo instituto<sup>258</sup>.

Apesar disso, como visto, o INPI permanece adentrando e modificando os termos contratuais. Essa insistência em manter prerrogativas ilegítimas e interferir nos contratos de transferência de tecnologia, acabou por criar situação *sui generis*, denominada “entendimento INPI”.

A maioria das ingerências e exigências formuladas pelo instituto está consubstanciada no revogado Ato Normativo 15/75, eminentemente intervencionista, ultrapassado e coligado ainda à fase de substituição de importações.

Essa assertiva é preocupante. Por um lado, o instituto utiliza de sua experiência acumulada ao longo de sua atuação, independente da regra legal que esteja vigente, para guiar suas decisões. Regramentos não escritos causam insegurança jurídica e instabilidades intransponíveis.

Por outro, a conjuntura atual, e mesmo à época do caso concreto analisado nesta pesquisa, em muito se difere da conjuntura em que o AN 15/75 foi formatado. A fase atual, sem

---

<sup>256</sup> FILHO, Alberto Esteves Ferreira. Considerações sobre a legalidade do licenciamento de know-how no Brasil e sobre os atos relacionados do INPI. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018. p. 92.

<sup>257</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei 9.279/96. “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.”. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 28 de jan. de 2019.

<sup>258</sup> LEONARDOS, Luiz. Tratamento do fluxo de tecnologia frente à Nova Lei da Propriedade Industrial e ao TRIPS. Revista ABPI, Rio de Janeiro, n. 47, jul/ago. 2000. p. 22.

dúvidas, é voltada para a criação de um ambiente de liberdade contratual. A atuação do INPI, por isso mesmo, se mostra completamente descolada com a realidade política, econômica e cultural contemporâneas.

Além disso, a atuação da autarquia é limitada pelo Princípio da Legalidade, devendo sua atuação estar, em todos os casos, determinada e delimitada pela lei, sob pena de se configurar flagrante desvio de finalidade<sup>259</sup>, como será analisado no tópico 3.3. à frente.

Assim, remanescem, tão somente, as competências para executar as normas de propriedade industrial no país e pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos pertinentes à matéria.

Por outro lado, as Cartas Circulares 2.816<sup>260</sup> e 2.795<sup>261</sup> e o Decreto 3.000/99<sup>262</sup>, conferiram competência ao INPI, em relação aos contratos por ele averbados, para auxiliar o Banco Central do Brasil (BCB) e a Receita Federal do Brasil (RFB) no controle cambial relativo à saída de divisas através de pagamentos de *royalties* e remunerações, e nas questões relativas às dedutibilidades, respectivamente.

Tais delegações, contudo, não significam que o INPI possui competência para modificar o teor dos contratos também quanto a esses temas. Em verdade, a atuação do INPI deveria ser, sob estes aspectos, tão somente informativa acaso verificadas inconformidades com as legislações concernentes.

Já aclarado que a dedutibilidade, a não residentes, por pagamentos de *royalties* e remunerações por transferência de tecnologia, está condicionada à averbação prévia dos contratos junto ao órgão competente, no caso, atualmente o INPI.

---

<sup>259</sup> VAZ E DIAS, José Carlos. Os contratos de transferência de tecnologia e as controvérsias da convivência entre regramentos antigos e a liberdade contratual: os serviços técnicos profissionais em perspectiva. In; CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI – UFMG/DOM HELDER CÂMARA. 2015, Belo Horizonte. p. 288. Disponível em: <[www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/3wD1c3Vtbp4P3T5e.pdf](http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/3wD1c3Vtbp4P3T5e.pdf)>. Acesso em: 02 de fev. de 2019.

<sup>260</sup> BRASIL. Carta Circular nº 2816 do Banco Central do Brasil, que instituiu o Registro Declaratório Eletrônico de operações de transferência de tecnologia. Disponível em: <[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment/s/45394/Circ\\_2816\\_v1\\_O.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment/s/45394/Circ_2816_v1_O.pdf)>. Acesso em: 02 de fev. de 2019.

<sup>261</sup> BRASIL. Carta Circular nº 2795 do Banco Central do Brasil, que regulamentou o Registro Declaratório Eletrônico de operações de transferência de tecnologia. Disponível em: <[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment/s/45393/C\\_Circ\\_2795\\_v1\\_O.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment/s/45393/C_Circ_2795_v1_O.pdf)>. Acesso em: 02 de fev. de 2019.

<sup>262</sup> Revogado pelo Decreto nº 9.580, de 2018, mas vigente à época dos pedidos de averbação dos contratos de fornecimento de know how constantes do caso concreto analisado nesta pesquisa.

Entretanto, a dedutibilidade fiscal é direito outorgado pela legislação às empresas, e não uma benesse. Tendo em vista que o registro dos contratos de fornecimento de *know how*, obviamente, antecede qualquer pagamento dele decorrente, ao INPI caberia apenas a função informativa quanto aos percentuais avançados no contrato, pois somente um ato fiscalizatório realizado pela autoridade competente poderia determinar eventual abuso ao direito de dedução legal<sup>263</sup>.

Quanto à delegação relativa à legislação cambial, o INPI, além de não se ater à atuação informativa, faz interpretação errônea do regramento e à estrita observância das normas cambiais vigentes, conforme será explicitado no tópico 2.3.2 desta pesquisa.

Afora essas competências auxiliares acima delegadas, o INPI, mediante ato administrativo próprio<sup>264</sup>, também atua analisando outras questões quando do registro de contratos de *know how*. No âmbito do controle de livre concorrência e repressão às infrações contra a ordem econômica, o instituto trouxe para si a competência de normalizar o registro desses contratos, na forma da então vigente Lei 8.884/94<sup>265</sup>.

Contudo, a referida Lei 8.884/94 não delegou qualquer competência para o INPI assumir a função de decidir ou alterar unilateralmente cláusulas contratuais que eventualmente pudessem infringir a livre concorrência ou a ordem econômica<sup>266</sup>. Ademais, obviamente a autarquia não possui pessoal técnico qualificado para verificar infrações legais nesse escopo. Deveria, também neste caso, tão somente informar às partes contratuais sobre eventuais cláusulas poderiam constituir-se em violações à legislação de defesa da concorrência<sup>267</sup>.

---

<sup>263</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. *In*: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 76

<sup>264</sup> O item 1 do AN 135 assentou que o instituto procederá à averbação desses contratos na forma da LPI (Lei 9.279/96), Lei 4.131/62 (Lei de capitais estrangeiros), Lei 4.506/64 (legislação de imposto de renda), Lei 7.646/87 (antiga lei de software, atualmente Lei 9.609/98), Lei 8.383/91 (alteração da legislação do imposto de renda), Lei n.º 8.884/94 (Lei antitruste), Lei 8.955/94 (Lei de Franquias) e Decreto Legislativo n.º 30/94, associado ao Decreto Presidencial n.º 1355/94 (aprovação do TRIPS).

<sup>265</sup> BRASIL. Lei 8.884/94. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L8884.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8884.htm)>. Acesso em: 07 de fev. de 2019. Foi parcialmente revogada pela Lei 12.529/11.

<sup>266</sup> Ao revés, o artigo 54 da mesma lei atribuiu exclusivamente aos órgãos componentes do então Sistema Brasileiro de Promoção e Defesa da Concorrência – SDE, CADE e SEAE) para reprimir abuso de poder econômico e outras restrições à livre concorrência.

<sup>267</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. *In*: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 78



No que tange à avocação de competência relacionada ao Acordo TRIPS (Decreto Legislativo n.º 30/94, associado ao Decreto Presidencial n.º 1355/94), efetivamente, o artigo 40, item 2 do TRIPS autoriza que os membros especifiquem, em suas legislações domésticas, condições ou práticas que pudessem configurar abusos de direito de propriedade industrial e busquem medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas<sup>268</sup>. Contudo, tal dispositivo carece de legislação nacional específica para que seja integrada, não possuindo aplicabilidade interna direta<sup>269</sup>.

Em conclusão, o artigo 240 da LPI retirou boa parte das competências do INPI quando da análise de contratos de transferência de *know how* submetidos à registro, Entretanto, possui o instituto certas competências delegadas, notadamente quanto às questões fiscais e cambiais referentes às remessas de remunerações ao exterior e dedutibilidades.

Outras competências a si avocadas por meio de atos normativos próprios, por vezes carecedoras de legitimidade, ou deveriam se resumir ao assessoramento das partes quanto à possível infringência às legislações correlatas ou à notificação das autoridades competentes.

---

<sup>268</sup> BRASIL. Decreto Presidencial 1.335/94. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaiana de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/Antigos/D1355.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm)>. Acesso em: 07 de fev. de 2019.

<sup>269</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 81.

## **2. O *LEADING CASE* NO STJ E OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO INPI NA AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

O *leading case* utilizado como base da pesquisa aqui proposta analisou, no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, os limites de atuação do INPI quando da averbação e registro de contratos que versem sobre transferência de tecnologia. O REsp 1200528/RJ<sup>270</sup>, cuja relatoria esteve a cargo do Exmo. Ministro Francisco Falcão, foi julgado<sup>271</sup> pela Segunda Turma do STJ em sessão realizada no dia 16/02/2017.

Visando uma melhor compreensão do tema, no presente capítulo o caso concreto que ensejou o julgamento colegiado no STJ será apresentado desde sua origem, ainda na seara administrativa, quando Univeler Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. protocolaram, junto ao INPI, pedidos de averbação de contratos de transferência de tecnologia firmados com UNILEVER N.V., até a decisão paradigmática do Tribunal da Cidadania.

### **2.1 Apresentação do caso concreto: Os Contratos internacionais de transferência de tecnologia celebrados entre Unilever N.V., Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda.**

Antes de se apresentar os contratos de transferência internacional de tecnologia firmados entre Unilever Brasil Ltda., Unilever Bestfoods Brasil Ltda. e Unilever N.V., importante tecer algumas considerações sobre a multinacional Unilever, tendo em vista sua capilaridade e força econômica.

A Unilever, sediada em Roterdã, é uma multinacional produtora e comercializadora de variados bens de consumo, principalmente produtos de higiene pessoal, limpeza, alimentos e bebidas. Com atuação em mais de cento e noventa países, é titular de mais de quatrocentas marcas ativas no mercado global<sup>272</sup>.

Unilever N.V. e Unilever PLC, companhias *holdings* e de serviços, são as líderes do grupo Unilever e, apesar de possuírem estruturas separadas, compartilham as mesmas práticas contábeis, sendo geridas por uma única diretoria. As duas são signatárias de acordos de

<sup>270</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018.

<sup>271</sup> Na ocasião, à unanimidade, a Corte se manifestou no sentido de que a autarquia possui competência para intervir nos contratos que versem sobre transferência de tecnologia, conforme adiante minudenciado.

<sup>272</sup> HOLANDA. Unilever. Disponível em: <<https://www.unilever.com/about/who-we-are/about-Unilever/>>. Acesso em 10 de ago. de 2018.

cooperação, que guiam a gestão conjunta, e de equalização, que regulam os interesses dos grupos de acionistas<sup>273</sup>. No Brasil, Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. são as empresas responsáveis pelas operações do grupo.

Unilever Brasil Ltda., focada em produtos domésticos, para uso pessoal e alimentícios<sup>274</sup>, possuía, à época da celebração contratual em tela, três sócios, detentores de 100% do capital social: Mavibel Brasil Ltda., com sede e foro no Brasil; Unilever N.V., holandesa, com sede e foro em Roterdã, majoritária; e Brazinvestee B.V., também holandesa, com sede e foro em Roterdã e possuidora de apenas uma quota social<sup>275</sup>.

Por sua vez, Unilever Bestfoods Brasil Ltda., focada em produtos alimentícios<sup>276</sup>, na mesma época, possuía em seu quadro social dois sócios detentores de 100% do capital social: Mavibel Brasil Ltda, com sede e foro em São Paulo/SP, e Mixhold B.V., holandesa com sede e foro em Roterdã e majoritária<sup>277</sup>.

De peculiar, contratantes e contratada possuíam relação acionária de capital entre si<sup>278</sup>. Unilever Brasil Ltda. era controlada pela Unilever NV e por Mavibel Brasil Ltda. Por sua vez, Mavibel era controlada por IGL Industrial Ltda. (Gessy Lever), a qual era controlada pela

<sup>273</sup> BRASIL. Brazilian Securities Companhia de Securitização. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/10999614-Prospecto-definitivo-de-distribuicao-publica-de-certificados-de-recebeveis-imobiliarios-da-168a-serie-da-1a-emissao-da.html>>. Acesso em 10 de ago. de 2018.

<sup>274</sup> É sociedade por quotas de responsabilidade limitada e possui vasto objeto social, podendo-se citar, dentre outros, a fabricação e comercialização de produtos de limpeza, comum e industrial, de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, de embelezamento. Fabricação e comercialização de produtos alimentícios e bebidas, de vestuário, bem como pesquisa, produção e comercio de sementes, produtos, insumos inseticidas e defensivos para uso agrícolas, além de produtos e preparações químicas de uso industrial ou veterinário. BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 34-36. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018.

<sup>275</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 36-38. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018.

<sup>276</sup> Também é constituída sob a forma de sociedade limitada. Seu objeto social igualmente se mostra de amplo espectro. Dentre outros, intenciona comprar, vender, distribuir, importar, exportar ou negociar produtos, subprodutos ou compostos de alimentícios, incluindo-se carnes, aves e peixes, além de produtos químicos de origem animal, mineral ou vegetal destinados ao uso industrial. Importação, exportação e locação de bens moveis, intermediação de negócios mercantis e participação, como acionista, do capital de outras empresas são objetivos. In: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 60. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018.

<sup>277</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 60-62. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018.

<sup>278</sup> Tais informações societárias se mostram relevantes visto que influenciaram diretamente as decisões, tanto administrativas quanto judiciais.

própria Unilever Brasil. Da mesma forma, Unilever BestFoods Brasil era controlada pela Mixhold B.V., a qual era controlada pela Unilever NV<sup>279</sup>.

Após essas considerações, passa-se à apresentação dos contratos celebrados entre subsidiárias brasileiras e matriz estrangeira. Em 16 de dezembro de 2004, Unilever Brasil Ltda., na qualidade de licenciada, e Unilever N.V., na qualidade de licenciadora, firmaram, o Contrato de Licenciamento de Tecnologia nº TLA 2236-001<sup>280</sup>, referente a produtos para uso doméstico e de cuidados pessoais.

O contrato, em sua versão original, contava com onze cláusulas<sup>281</sup> e diversos subitens. No cerne do objeto contratual, a concessão de licença não exclusiva para utilização, pela licenciada, de tecnologia em produtos ou serviços que a incorporassem ou utilizassem, durante a vigência contratual, nos seguintes termos:

“2.1. [...] licença não exclusiva da tecnologia para fabricar, providenciar, usar, manter (quer para alienação ou outra forma), oferecer para venda, vender e importar produtos e serviços que incorporarem ou utilizarem a tecnologia (coberta por qualquer Direito de Propriedade Intelectual ou não) no Território, durante a vigência deste contrato. [...]

2.3. A Licenciada deverá, durante a vigência deste Contrato e posteriormente, se abster de praticar qualquer ato que possa prejudicar a validade de qualquer Direito de Propriedade Intelectual relacionado à Tecnologia

2.4 A Licenciadora concede à Licenciada o direito de exportar ou vender ativamente para fora do Território os Produtos e/ou serviços que incorporarem ou utilizarem a Tecnologia. Durante a vigência deste Contrato e somente na medida necessária para abastecer outras Empresas do Grupo, os direitos e os privilégios da Licenciada de exportar Produtos e serviços que incorporarem ou utilizarem a Tecnologia para qualquer outra sociedade estarão sujeitos à aprovação prévia por escrito da Licenciadora, aprovação que não será negada injustificadamente.

<sup>279</sup> BRASIL. Brazilian Securities Companhia de Securitização. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/10999614-Prospecto-definitivo-de-distribuicao-publica-de-certificados-de-recebeis-imobiliarios-da-168a-serie-da-1a-emissao-da.html>>. Acesso em 10 de ago. de 2018.

<sup>280</sup> Nos termos da cláusula 1.1 do Contrato nº TLA 2236-001, tecnologia deve ser entendida como “...todas as informações, conhecimento e/ou experiência relacionados à composição, formulação, produção, fabricação, especificação, distribuição, padrões de qualidade, venda e/ou uso de Produtos e/ou serviços atualmente à disposição da Licenciadora ou desenvolvidos ou adquiridos pela Licenciadora durante a vigência deste Contrato. A Tecnologia incluirá ainda qualquer invenção, desenho, esquema, método ou aprimoramento correlato, e qualquer informação, conhecimento, prática e/ou experiência oriunda de pesquisa ou desenvolvimento científico, mercadológico, econômico ou outro com relação à Tecnologia.”. In: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 86-100. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018

<sup>281</sup> Algumas cláusulas contratuais foram a seguir reproduzidas. A escolha das cláusulas colacionadas teve como base o nível de interferência do INPI quando das análises realizadas pela Autarquia.

2.5. A Licenciadora colocará à disposição da Licenciada a Tecnologia atualmente em poder da Licenciadora ou posteriormente desenvolvida ou de outra forma adquirida pela Licenciadora, de acordo com este parágrafo 2.5. A Licenciadora colocará essa tecnologia à disposição da Licenciada mediante os mesmos termos comerciais que ela colocar à disposição das Empresas do Grupo, na medida em que a Licenciadora considerar a aplicação dessa Tecnologia no Território como benefício mútuo da Licenciadora e da Licenciada.

2.6. Segundo o parágrafo 2.5, a Licenciadora comunicará e colocará à disposição da Licenciada, da maneira e nas épocas que possam ser acordadas entre as partes, os resultados de pesquisa e desenvolvimento que ela possuir ou aos quais ela tiver direito, conforme a Licenciadora considerar terem aplicação útil dentro do território e serem em benefício mútuo da Licenciada e da Licenciadora, e a Tecnologia que a Licenciadora considerar necessária, a seu critério, para permitir que os Produtos sejam fabricados eficientemente e com os padrões de qualidade e apresentação exigidos pela Licenciadora. [...]

2.9. A licenciada reconhece que ela transferirá e cederá e neste ato irrevogavelmente transfere e cede à Licenciadora todo o direito, titularidade e benefício de qualquer propriedade intelectual (inclusive direitos com relação a qualquer melhoria ou desenvolvimento técnico, patenteável ou não, *know how* ou direitos autorais) ao qual a Licenciada tiver ou passar a ter direito, em qualquer parte e em qualquer medida em que estiver baseada, sobre a Tecnologia ou outra informação colocada à disposição pela Licenciadora, que posteriormente se tornará parte da Tecnologia, conforme acima definido.

2.10. A Licenciada reconhece que a cessão mencionada no parágrafo 2.9 acima está e entrará em vigor no momento em que a invenção for feita e/ou cada propriedade intelectual passar a existir. A licenciada obriga-se a assinar quaisquer documentos pertinentes e prestar ou adquirir (a suas próprias expensas) qualquer outra assistência necessária ou desejável, durante a vigência deste Contrato ou posteriormente, de forma que a Licenciadora ou seus nomeados possam solicitar, obter, explorar e exercer, em nome da própria Licenciadora, patentes e/ou outros direitos de propriedade intelectual em todo o mundo.”<sup>282</sup>

Note-se que a tecnologia objeto do contrato se referiu tanto às já existentes como às posteriormente desenvolvidas ou adquiridas pela licenciadora. Os parâmetros para venda dos produtos ou serviços, pela licenciada, para o exterior também foram estabelecidos. Nas operações intra - grupo, até o limite de abastecimento. Nas extra -grupo, somente mediante autorização expressa do licenciadora.

A licenciadora também restringiu a forma de acesso ao conhecimento. A tecnologia, atual e vindoura, seria disponibilizada para a licenciada mediante o cumprimento de metas. A

---

<sup>282</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 86-88. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018.

licenciadora, ainda, se reservou o direito de repassar somente a tecnologia cuja aplicação, no território da licenciada, pudesse beneficiar as duas partes concomitantemente.

Outro ponto de destaque é a interpretação conjunta das cláusulas 2.9 e 2.10. Pelo que se infere, a licenciada transferiu e cedeu à licenciadora, irrevogavelmente, todos os direitos, titularidade e benefícios de propriedade intelectual que tivesse ou passasse a ter em relação à tecnologia disponibilizada, além de assumir as obrigações necessárias para implementar as eventuais transferência e/ou cessão.

Equivale dizer que toda e qualquer melhoria técnica implementada ou desenvolvida pela licenciada, a partir da tecnologia internalizada, pertenceria à licenciadora (cláusula *grant back*).

Quanto à remuneração, convencionou-se o pagamento de *royalties*, pela licenciada em favor da licenciadora, calculados sobre porcentagem do faturamento líquido auferido com a venda dos produtos fabricados a partir das tecnologias incorporadas (3%), nos seguintes termos:

“3.1. Em contraprestação pela licença da Tecnologia estabelecida neste Contrato, a Licenciada pagará à Licenciadora um royalty igual a uma porcentagem do Faturamento, denominada na moeda da Licenciada, dos Produtos vendidos pela Licenciada, conforme mais detalhadamente descrito nesta Clausula 3. A declaração de faturamento poderá estar sujeita a auditoria dos representantes autorizados que a Licenciadora possa nomear.

3.2. As taxas de royalty estão definidas no Anexo A deste instrumento.

3.3. De acordo com as instruções da Licenciadora, a Licenciada remeterá o royalty para a Licenciadora trimestralmente, após deduzir quaisquer impostos correlatos pagáveis pela Licenciadora ou que tenham de ser retidos pela Licenciada segundo as leis do Território, levando em consideração as disposições de qualquer tratado de bi-tributação que possa existir na Data de Vigência ou que possa passar a vigor posteriormente entre o Território e o país da Licenciadora.

3.4. Os pagamentos de royalty serão efetuados no 15º dia do 2º mês do trimestre, a menos que aquele dia não seja um dia útil e, neste caso, o royalty será remetido no próximo dia útil após o 15º dia daquele mês, ou conforme acordado entre as partes periodicamente. Os pagamentos de royalty serão isentos de IVA.

3.5. O royalty a ser pago em um determinado trimestre estará baseado no Faturamento da Licenciada do trimestre anterior. O valor de royalty final pagável pela Licenciada com relação a cada Exercício Financeiro estará baseado no Faturamento real da Licenciada do Exercício Fiscal. Qualquer pagamento de ajuste exigido com relação à diferença entre o Faturamento real da Licenciada com relação ao Exercício Fiscal e o Faturamento nos cálculos dos pagamentos trimestrais efetuados durante aquele Exercício Fiscal será efetuado dentro de 30 dias após a finalização dessas contas ou conforme de outra forma acordado entre as Partes. A declaração de Faturamento relativo a

cada Exercício Financeiro estará sujeita a auditoria dos representantes autorizados da Licenciadora.

3.6. De acordo com as instruções da Licenciadora, o royalty será pago em euros e será remetido para crédito de uma conta da Licenciadora em um banco designado por ela. Se aplicável, a conversão da moeda local brasileira para Euro será efetuada à taxa média das taxas de compra e venda para valorização na data que cair 2 (dois) dias antes da data em que o royalty for pago pela Licenciada à Licenciadora, ou conforme acordado de outra forma pelas Partes.”<sup>283</sup> [...]

“ANEXO A. 1. Taxas de Royalty. Produtos para Uso Doméstico e de Cuidados Pessoais – 3%.”<sup>284</sup>

No escopo das responsabilidades e garantias contratuais, a licenciadora se absteve de prestá-las, inclusive quanto à comerciabilidade ou adequação da tecnologia transferida para a finalidade almejada pela licenciada, e tampouco quanto a possíveis violações a direitos de propriedade intelectual de terceiros. Veja-se:

“5.1. A Licenciadora não assume qualquer responsabilidade ou obrigação alguma pela forma ou maneira em que a Tecnologia fornecida será aplicada pela Licenciada.

5.2. A Licenciada será exclusivamente responsável pela qualidade e pela condição dos Produtos entregues a clientes ou consumidores e isentará a Licenciadora de quaisquer reivindicações e perdas correlatas de qualquer forma oriundas.

5.3. A Licenciadora não presta nenhuma declaração nem concede nenhum tipo de garantia ou condição, expressa ou tácita, com relação ao objeto ou às informações divulgados segundo este instrumento, e neste ato nega expressamente quaisquer garantias de comerciabilidade ou adequação para um fim específico, de validade de qualquer tecnologia, patenteada ou não patenteada, ou não violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros”<sup>285</sup>. [...]

“8.4. Se qualquer reivindicação estiver sendo feita ou uma ação for instaurada contra a Licenciada por um terceiro, alegando violação dos direitos desse terceiro em decorrência do uso da Tecnologia pela Licenciada, a Licenciada tornará imediatamente essa reivindicação do conhecimento da Licenciadora, sem prejuízo de qualquer defesa possível da Licenciadora, sem assumir

<sup>283</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 90. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018.

<sup>284</sup> Ibid., e-STJ fl. 218.

<sup>285</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 92. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago de 2018.

responsabilidade alguma, dará toda a assistência para a Licenciada contestar essas reivindicações ou ações”<sup>286</sup>

Pode-se verificar, pela inteligência das cláusulas acima destacadas, que a licenciadora assumiu obrigação de meio, sem garantir qualquer tipo de resultado financeiro à licenciada em decorrência da utilização da tecnologia repassada. Ao mesmo tempo, também deixou expressa a inoportunidade de contratação conjunta de assistência técnica.

Em sequência, optaram os contratantes por convencionar, ainda, cláusula de sigilo, pelo prazo de 10 (dez) anos:

“6.1. Durante a vigência deste Contrato e pelo prazo de 10 (dez) anos após a vigência, a Licenciada manterá em sigilo todas as informações e/ou documentos divulgados a ela pela Licenciadora e, em especial: [...]

6.2 Todos os desenhos, relatórios ou outros materiais, inclusive amostras, recebidos pela Licenciada segundo este Contrato serão e permanecerão de propriedade da Licenciadora, com quaisquer direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual correlatos, e serão devolvidos à Licenciadora mediante solicitação (na medida em que não forem consumidos para fins de qualquer teste realizado como parte de uma avaliação acordada). A Licenciada envidará seus melhores esforços para devolver esses materiais dentro de sessenta dias da data dessa solicitação, desde que essa solicitação seja feita por escrito”<sup>287</sup>

Como visto acima, a Licenciadora determinou, mesmo durante a vigência contratual, a devolução dos materiais utilizados na operação, como usual nos contratos de licença de tecnologia.

O instrumento previu, também, a impossibilidade de a licenciada ceder ou licenciar as tecnologias a ela repassadas, conforme cláusula 7:

“7.1. A não ser conforme expressamente estabelecido neste instrumento, a Licenciada não tem o direito de ceder, transferir, onerar, gravar nem de outra forma negociar, total ou parcialmente, este Contrato ou suas obrigações segundo este instrumento.

7.2. Nenhum direito concedido segundo este Contrato poderá ser sublicenciado pela Licenciada, a não ser com a concordância prévia por escrito da Licenciadora.”<sup>288</sup>

---

<sup>286</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 94. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago de 2018.

<sup>287</sup> Ibid., e-STJ fl. 92.

<sup>288</sup> Ibid., e-STJ fl. 94.



Em relação à vigência, firmaram prazo inicial de cinco anos, renováveis automaticamente por iguais períodos, nos termos clausula 9.1 do contrato:

“9.1. Este Contrato entrará em vigor a partir da Data de Vigência e assim permanecerá pelo período de 5 (cinco) anos a partir daquela data [...]

9.2. Este Contrato será considerado renovado por períodos posteriores de 5 (cinco) anos cada, mas de outra forma mediante os mesmos termos, a menos e até que qualquer Parte envie a outra notificação por escrito com no mínimo 3 (três) meses de antecedência da intenção daquela Parte de rescindir este Contrato no final do período de 5 (cinco) anos.”<sup>289</sup>

No que se refere às possibilidades de rescisão contratual, assim prescreveu a clausula 9.3:

“9.3. Não obstante as disposições do parágrafo 9.2, este Contrato poderá ser rescindido pela Licenciadora a qualquer momento e sem nenhum período de notificação quando da ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos:

(i) a Licenciada deixar de ser uma empresa do Grupo;

(ii) a Licenciada fizer qualquer acordo ou composição com seus credores em geral, tiver uma ordem de extinção proferida contra ela ou entrar em liquidação voluntária ou de outra forma, ou mediante a tomada de posse ou nomeação de um síndico para quaisquer ativos da Licenciada;

(iii) a introdução de qualquer legislação, regulamento ou ação executiva no Território, que tenha o efeito ou resulte no indeferimento ou na limitação dos direitos de acionistas da Licenciada ou de qualquer um deles para nomear ou substituir quaisquer conselheiros da Licenciada e/ou os direitos de qualquer conselheiro da Licenciada de participar integralmente da tomada de decisão do conselho de administração da Licenciada;

(iv) qualquer restrição ou limitação ser imposta por qualquer terceiro sobre os poderes essenciais do conselho de administração da Licenciada para gerir ou administrar os negócios da Licenciada;

(v) a introdução de qualquer legislação, regulamento ou ação executiva no Território, que tenha o efeito ou resulte em que todos ou quaisquer sócios da Licenciada sejam privados de qualquer uma de suas ações na Licenciada ou dos direitos de voto a elas inerentes;

(vi) a Licenciada alienar ou ser privada da totalidade ou de qualquer parte substancial de seus negócios ou empreendimento;

(vii) a Licenciada cometer qualquer violação deste Contrato e não saná-la dentro de 1 (um) mês após ser informada por escrito dessa violação.”<sup>290</sup>

<sup>289</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 95-96. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>290</sup> Ibid.

Os efeitos decorrentes de eventual rescisão também restaram previstos, no que ficou assim pactuado:

“10.1. Como consequência da rescisão, todos os direitos conferidos pela Licenciadora à Licenciada segundo este Contrato serão rescindidos com este Contrato.

10.2. As disposições dos parágrafos 2.3 e 2.10 e das cláusulas 5 e 6 subsistirão à rescisão deste contrato. Mediante rescisão deste Contrato ou de parte dele por qualquer motivo, a Licencia obriga-se a não fazer uso posterior da Tecnologia.

10.3. A rescisão deste contrato por qualquer parte, por qualquer motivo, não conferirá à Licenciada nenhum tipo de direito ou indenização por perdas e danos.

10.4. A Licenciada neste ato consente e obriga-se a entregar, mediante solicitação da Licenciadora, confirmação por escrito de seu consentimento ao cancelamento de todos os registros da Licenciada na qualidade de Licenciada da Tecnologia coberta por este contrato segundo rescisão deste instrumento.”<sup>291</sup>

Neste ponto, a partir de análise interpretativa, é de se concluir que as cláusulas de rescisão também se aplicavam ao final da vigência contratual. Como ponto central, em todos os casos a licenciada deixou de possuir o direito de se utilizar da tecnologia licenciada ou de seus aprimoramentos, em casos de rescisão motivada ou atingimento do termo contratual.

Finalmente, convencionou-se que o contrato seria interpretado conforme a legislação holandesa, estando submetido àquela jurisdição:

“11.8. Este Contrato será interpretado e cumprido de acordo com a leis dos Países Baixos e estará sujeito à competência dos tribunais dos Países Baixos.”<sup>292</sup>

Como se percebe, as partes firmaram contrato para disponibilização, pela licenciadora à licenciada, de tecnologia para fabricação e venda de produtos de higiene, cuidados pessoais e alimentação. À título de contraprestação, pagamento de *royalties* calculados sobre percentual de faturamento (3%).

A forma de repasse da tecnologia possuía condicionantes e metas, e toda atualização técnica (ou desenvolvimento autônomo a partir da tecnologia internalizada) pertenceria à

<sup>291</sup> Ibid., e-STJ fl. 98.

<sup>292</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 98. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

licenciadora, que não se comprometeu com a obtenção de resultados pela licenciada ou com a prestação de assistência técnica.

As consequências de eventual rescisão contratual (ou fim de vigência) também foram consignadas no documento, acarretando, nesse particular, obrigações apenas à licenciada, principalmente a perda de todos os direitos decorrentes do contrato, incluindo-se a obrigação de não utilizar os conhecimentos internalizados. Clausulas de vigência, sigilo e foro competente foram consignadas.

Igualmente, no mesmo dia 16 de dezembro de 2004, Univeler Bestfoods Brasil Ltda., na qualidade de licenciada, e Unilever N.V., na qualidade de licenciadora, firmaram o Contrato de Licenciamento de Tecnologia nº TLA 9311-001<sup>293</sup>, referente a produtos alimentícios. Este segundo contrato, exceto pelo tipo de tecnologia transferida, destinada exclusivamente a produtos alimentícios, continha as mesmas cláusulas do contrato nº TLA 2236-001, sendo idênticas todas avenças, termos e obrigações.

Após a celebração dos referidos contratos, os documentos foram devidamente protocolizados junto ao INPI para fins de averbação, conforme será verificado no próximo capítulo.

## **2.2 Da seara administrativa: pedidos de averbação no INPI, diligências e decisões – Processos Administrativos nºs 050431 e 050430**

Com a finalidade de dar publicidade<sup>294</sup>, permitir remessa de remuneração ao exterior e possibilitar dedutibilidade fiscal, em 10 de maio 2005, os contratos foram submetidos à averbação perante o INPI. O requerimento de averbação providenciado pela Unilever Brasil, primeiro a ser contextualizado, recebeu o nº 050431<sup>295</sup>.

Na carta de justificativa, a requerente discorreu sobre o objeto da transferência tecnológica, não exclusiva, limitada a exploração ao território brasileiro, mas possibilitada a

<sup>293</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 135-149. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>294</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei nº 9.279/96. “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>295</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 184. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

exportação da produção consequente do uso do *know how*, desde que nos termos contratualmente avençados.

A amplitude do fornecimento tecnológico se mostrou relevante. Englobou, conforme consignado no documento, todos os conhecimentos técnicos, resultado de pesquisas e desenvolvimentos científicos e relacionados à composição, produção, distribuição, padronagem e venda de produtos para uso doméstico, limpeza, cuidados pessoais e sorvetes<sup>296</sup>.

Justificou-se também que, por força da contratação, a receptora poderia obter vantagem competitiva, desenvolvimento industrial e avanço tecnológico, e que, quanto à forma de remuneração, foram avençados pagamentos, pela licenciada à licenciadora, de *royalties* calculados em 3% sobre o preço líquido de venda, com dedutibilidade fiscal de 2% para produtos de uso doméstico e 3% para sorvetes, conforme os limites previstos na Portaria MF nº 436/58<sup>297</sup>. Ao final, requereu-se a averbação do contrato e expedição do respectivo certificado.

Procedida a análise do requerimento pelo INPI, a autarquia encaminhou à Unilever Brasil o ofício C/INPI/DIRTEC/Nº 545/2005<sup>298</sup>, informando sobre a impossibilidade de se proceder ao quanto requisitado. Como argumento norteador, a impossibilidade de averbação de contratos de fornecimento de tecnologia contendo objeto genérico, nos termos do item 3 do Ato Normativo Nº 135/97, vigente à época<sup>299</sup>.

Nos termos do mesmo ofício, para o prosseguimento do feito, a requerente deveria atender a uma série de exigências<sup>300</sup>. A principal delas, identificar, no contrato, precisamente, qual a tecnologia adquirida, por produto, e quais os produtos seriam fabricados com as tecnologias adquiridas.

<sup>296</sup> Produtos de marcas como Axe, Close-up, Dove, Lux, Rexona, Brilhante, Comfort, Minerva e Omo, além de diversos sorvetes, todos de grande consumo no Brasil, foram abarcados pela tecnologia transferida. BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 258-259. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>297</sup> BRASIL. Portaria MF nº 436/58. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transerencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>298</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 341-345. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>299</sup> BRASIL. Ato Normativo nº 135/97. “3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.”. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>300</sup> Não foram tratadas individualmente todas as inconformidades formatadas pelo INPI. O intuito, nesse particular, foi destacar a intromissão do INPI nas avenças privadas. As exigências serão analisadas no próximo tópico.

De peculiar, o INPI, a todo tempo, se referiu às partes contratantes como cedente e cessionária, deixando cristalino o entendimento próprio de inexistir a possibilidade de celebração de contrato de licença de *know how*. A exigência de supressão da cláusula 6.2 do contrato, à frente analisada, que obrigava a cessionária a devolver os suportes materiais utilizados na transferência, corrobora cabalmente essa afirmação.

Em resposta<sup>301</sup>, a Unilever Brasil informou que cumpriu parte das exigências mediante celebração de termo aditivo contratual<sup>302</sup>, conquanto contestou outras que considerava descaracterizar e inviabilizar a própria celebração do contrato<sup>303</sup>.

Em sequência, a Autarquia, em nova comunicação encaminhada através do Ofício C/INPI/DIRTEC/Nº 849/2005<sup>304</sup>, informou novas exigências para o prosseguimento da análise do requerimento de averbação, todas contestadas pela requerente.

Após, o INPI, através do Ofício C/INPI/DIRTEC/Nº 0156/2006,<sup>305</sup> informou à Unilever Brasil sobre a averbação do Contrato de Transferência de Tecnologia (050431). Entretanto, a autarquia, unilateralmente, transformou o contrato de oneroso para gratuito. Atribuiu reciprocidade às cláusulas 7 (impossibilidade de sublicença da tecnologia sem autorização expressa), 9, 10.3 e 10.4 (cláusulas de rescisão e consequências da rescisão) e anulou a cláusula 9.2 (prorrogação automática do prazo de vigência).

No mesmo sentido, o requerimento de averbação aviado por Unilever Bestfoods recebeu o nº 050430<sup>306</sup>. A justificativa repetiu os mesmos termos da carta referente ao pedido nº 050431, inclusive quanto à observância dos limites previstos na citada Portaria MF 436/58.

Procedida a análise do requerimento pelo INPI, a autarquia encaminhou à Unilever Bestfoods os ofícios C/INPI/DIRTEC/Nº 546/2005<sup>307</sup> e C/INPI/DIRTEC/Nº 848/2005<sup>308</sup>,

---

<sup>301</sup> Ibid., e-STJ fls. 359-368.

<sup>302</sup> Ibid., e-STJ fls. 369-373.

<sup>303</sup> As exigências do INPI serão analisadas no tópico seguinte

<sup>304</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 383. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>305</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 435. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>306</sup> Ibid., e-STJ fl. 263.

<sup>307</sup> Ibid., e-STJ fls. 350-352.

<sup>308</sup> Ibid., e-STJ fl. 354.

contendo, basicamente, as mesmas exigências e restrições apontadas no pedido nº 050431 (contrato entre Unilever Brasil e Unilever N.V.).

As justificativas e providências protocoladas pela Unilever Bestfoods também seguiram rigorosamente o padrão anterior<sup>309</sup>. Sequencialmente, através do Ofício C/INPI/DIRTEC/Nº 0157/2006<sup>310</sup>, o INPI averbou o Contrato de Fornecimento de Tecnologia 050430, porém com as mesmas restrições e modificações constantes da decisão anterior, inclusive tornando-o gratuito (NIHIL).

Em conclusão, ao mesmo tempo em que transformou os contratos, antes onerosos, em gratuitos, o INPI anulou ou modificou cláusulas, além de determinar condicionantes para outras, imiscuindo-se, em tese, nos termos contratuais livremente avençados pelas partes.

### **2.3 Da seara administrativa: Análise da amplitude da atuação do INPI quando da averbação dos contratos de transferência de *know how* 050431 e 050430**

Como visto no subtópico anterior, Unilever Brasil e Unilever Bestfoods submeterem, em 16/12/2004, contratos de transferência de *know how*, firmados com Unilever N.V.<sup>311</sup>, à registro, perante o INPI, buscando os efeitos daí decorrentes.

À época da submissão dos contratos para averbação, o INPI pautava sua atuação no então vigente o Ato Normativo 135/97<sup>312</sup>. De redação deveras simplista, O item 1 do AN 135 assentou que o instituto procederia à averbação desses contratos na forma da LPI (Lei 9.279/96), Lei 4.131/62 (Lei de capitais estrangeiros), Lei 4.506/64 (legislação de imposto de renda), Lei 7.646/87 (antiga lei de software, atualmente Lei 9.609/98), Lei 8.383/91 (alteração da legislação do imposto de renda), Lei n.º 8.884/94 (Lei antitruste), Lei 8.955/94 (Lei de Franquias) e Decreto Legislativo n.º 30/94, associado ao Decreto Presidencial n.º 1355/94 (aprovação do TRIPS)<sup>313</sup>.

<sup>309</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fls. 403-426. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>310</sup> Ibid., e-STJ fl. 432.

<sup>311</sup> Estes dois contratos, exceto pelo tipo de tecnologia transferida, continham as mesmas cláusulas, sendo idênticas todas avenças, termos e obrigações.

<sup>312</sup> BRASIL. Ato Normativo nº 135/97. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>>. Acesso em: 11 de ago. de 2018.

<sup>313</sup> As competências que se adequam à presente pesquisa foram devidamente analisadas no tópico 1.4.4.

Durante sua análise, a autarquia solicitou inúmeras alterações referentes às cláusulas contratuais livremente pactuadas, sob pena de indeferimento dos pedidos de averbação<sup>314</sup>. Algumas exigências foram atendidas através da assinatura de termo aditivo<sup>315</sup>, em muito porque as requerentes, apesar da frontal discordância, por não normatizadas, pretendiam acelerar o processo de averbação e consideraram que determinadas intervenções não inviabilizariam a celebração dos contratos.

Outras, apesar de contestadas, foram objeto de alteração unilateral ou anulação por parte do instituto. Ao final, o INPI averbou os contratos nos termos dos ofícios C/INPI/DIRTEC/Nº 0156/2006<sup>316</sup> e C/INPI/DIRTEC/Nº 0157/2006<sup>317</sup>, de igual teor:

“[...] Comunicamos a Vossas Senhorias, que o Contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT) e respectivo Aditivo constantes do processo em referência foram averbados, sem remuneração, tendo em vista a existência de Contrato de Licença de Uso de Marcas remunerado, averbado e em vigor por intermédio dos Certificados de Averbação nº 050579/01, 050579/02 e 050579/03, para os produtos em tela.

Tal decisão leva em conta o disposto no Artigo 50 da Lei nº 8383/91 e a impossibilidade de dedução fiscal, fixada pelo item a – II da Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda, das despesas com royalties pelo uso de marcas quando decorrentes da utilização de processo ou fórmula de fabricação.

Alertamos, na oportunidade, que o teor das cláusulas 6.1, 9 e 10.2 poderão, no futuro, criar dificuldades ao pleno funcionamento e/ou desenvolvimento dessa empresa, sendo que a cláusula 9.2 é nulo de pleno direito, uma vez que este instituto não reconhece prorrogação automática de averbação.

Em acréscimo comunicamos, ainda, que as restrições estabelecidas nas cláusulas 7 e 9 para a Cessionária também se aplicam, no que couber, para a empresa Cedente e que o estabelecido às cláusulas 10.3 e 10.4 do acordo somente deverão ocorrer no caso de motivo(s) comprovadamente atribuído(s) à Cessionária. [...]”<sup>318</sup>

A autarquia transformou os contratos, de onerosos para gratuitos. Além disso, atribuiu reciprocidade às cláusulas 7 (impossibilidade de sublicença da tecnologia sem autorização

<sup>314</sup> Ofício C/INPI/DIRTEC/Nº 545/2005, de 20 de junho de 2005, já apresentado no capítulo anterior.

<sup>315</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fls. 369-373. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 13 de ago. de 2018.

<sup>316</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 435. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 13 de ago. de 2018.

<sup>317</sup> Os dois ofícios tem exatamente o mesmo teor.

<sup>318</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 435. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 13 de ago. de 2018.

expressa), 9, 10.3 e 10.4 (cláusulas de rescisão e consequências da rescisão) e anulou a cláusula 9.2 (prorrogação automática do prazo de vigência).

As intromissões contratuais realizadas pelo INPI que possuam pertinência direta com a presente pesquisa serão individualmente analisadas. Para fins metodológicos, primeiro serão investigadas as que afetaram questões eminentemente negociais. Após, aquelas relacionadas com questões fiscais e cambiais.

### **2.3.1 Das interferências relacionadas aos aspectos negociais**

Inúmeras foram as interferências em cláusulas tipicamente negociais realizadas pelo INPI no escopo dos contratos de fornecimento de *know how* registrados. As mais pertinentes à pesquisa serão abaixo devidamente analisadas.

#### **(i) Exigência de identificação clara, no corpo dos contratos, a tecnologia a ser adquirida por produto e os produtos que serão fabricados com a tecnologia a ser adquirida.**

Pode-se dizer que tais exigências constam no item 3<sup>319</sup> do Ato Normativo 135/97, estabelecendo que, quando do registro de contratos de transferência de *know how*, estes deverão indicar claramente, dentre outros, o seu objeto.

As requerentes, então, protocolaram documento apartado e sigiloso contendo minuciosamente as informações solicitadas, as quais não foram tornadas públicas, sendo o acesso restrito aos técnicos da autarquia e às partes contratuais.

#### **(ii) Exigência de atribuição de reciprocidade quanto às disposições referentes às cláusulas de rescisão em favor das cessionárias e alteração unilateral das cláusulas versando sobre os efeitos daí decorrentes**

A autarquia exigiu a atribuição de reciprocidade quanto às disposições referentes às cláusulas de rescisão, conforme previsto na cláusula 9<sup>320</sup> do contrato, sob o argumento de não haver previsões e condições de rescisão para a cessionária.

<sup>319</sup> BRASIL. Ato Normativo nº 135/97. “3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação”. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>>. Acesso em: 31 de mai. de 2019.

<sup>320</sup> “9.3. Não obstante as disposições do parágrafo 9.2, este Contrato poderá ser rescindido pela Licenciadora a qualquer momento e sem nenhum período de notificação quando da ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos: (i) a Licenciada deixar de ser uma empresa do Grupo; (ii) a Licenciada fizer qualquer acordo ou composição com seus credores em geral, tiver uma ordem de extinção proferida contra ela ou entrar em liquidação



Ainda que as possibilidades de rescisão contratual fossem eminentemente voltadas para que a cedente pudesse exercê-las, a avença resultou de livre acordo entre as partes, sendo que o Ato Normativo 135/97 nada dispõe sobre isso.

Essa medida intervencionista, excepcional e observando-se a autonomia da vontade privada das partes, se presta a elidir infringências à ordem pública que afetem a coletividade, o que não parece ser o caso. A cláusula de rescisão prevista no contrato, diga-se de passagem, empresarial que é, somente poderia ser considerada desproporcional ou abusiva mediante análise do Poder Judiciário, se provocado para tanto.

E, sendo contrato de essência empresarial, o mesmo Poder Judiciário, quando acionado, tende a respeitar os termos das avenças celebradas por empresários, cujas forças se presumem equilibradas para convencionar o quanto pretenderem, desde que não infrinjam normas legais. Exatamente o caso.

Além disso, fazendo-se uma interpretação do contrato, é possível verificar que, nos termos das cláusulas 9.1 e 9.2<sup>321</sup>, o cessionário poderia optar pela não renovação do instrumento contratual, mediante notificação formal enviada à outra parte.

É de se verificar, também, que o artigo 473 da Lei 10.406/02<sup>322</sup> faculta às partes a possibilidade de resilição contratual a qualquer tempo, devendo, contudo, respeitar prazo compatível com eventuais investimentos realizados pela outra parte.

---

voluntária ou de outra forma, ou mediante a tomada de posse ou nomeação de um síndico para quaisquer ativos da Licenciada; (iii) a introdução de qualquer legislação, regulamento ou ação executiva no Território, que tenha o efeito ou resulte no indeferimento ou na limitação dos direitos de acionistas da Licenciada ou de qualquer um deles para nomear ou substituir quaisquer conselheiros da Licenciada e/ou os direitos de qualquer conselheiro da Licenciada de participar integralmente da tomada de decisão do conselho de administração da Licenciada; (iv) qualquer restrição ou limitação ser imposta por qualquer terceiro sobre os poderes essenciais do conselho de administração da Licenciada para gerir ou administrar os negócios da Licenciada; (v) a introdução de qualquer legislação, regulamento ou ação executiva no Território, que tenha o efeito ou resulte em que todos ou quaisquer sócios da Licenciada sejam privados de qualquer uma de suas ações na Licenciada ou dos direitos de voto a elas inerentes; (vi) a Licenciada alienar ou ser privada da totalidade ou de qualquer parte substancial de seus negócios ou empreendimento; (vii) a Licenciada cometer qualquer violação deste Contrato e não saná-la dentro de 1 (um) mês após ser informada por escrito dessa violação.”.

<sup>321</sup> “9.1. Este Contrato entrará em vigor a partir da Data de Vigência e assim permanecerá pelo período de 5 (cinco) anos a partir daquela data [...] 9.2. Este Contrato será considerado renovado por períodos posteriores de 5 (cinco) anos cada, mas de outra forma mediante os mesmos termos, a menos e até que qualquer Parte envie a outra notificação por escrito com no mínimo 3 (três) meses de antecedência da intenção daquela Parte de rescindir este Contrato no final do período de 5 (cinco) anos.”

<sup>322</sup> BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei 10.406/02. “Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos

Ou por outra, contrato previu remuneração em favor da cedente a partir das vendas realizadas, pela cessionária, dos produtos aviados com a tecnologia internalizada. Ao mesmo tempo, não houve previsão de mora por parte a cessionária em caso de não realização de vendas, ou previsão de penalização caso não recebesse a tecnologia a ser repassada.

Internalizada a tecnologia e confeccionados produtos pelo cessionário, do resultado das vendas seriam calculados *royalties* em favor do cedente. Caso não internalizada a tecnologia, não haveria produção e, por consequência, não haveria pagamento de *royalties*.

Para essa segunda hipótese, como dito, não houve previsão de ocorrência de falta contratual, multas ou mora. Assim, indiretamente, bastaria que a cessionária deixasse de receber a tecnologia, para que o contrato fosse esvaziado e resolvido. Derradeiramente, a cláusula 10.3<sup>323</sup> do contrato versava sobre a possibilidade de rescisão contratual a ser operada por quaisquer das partes.

Apesar da resistência das requerentes ao quanto exigido pelo INPI, a reciprocidade foi firmada pelo instituto quando da averbação, claramente no intuito de proteção da empresa nacional. Houve, entretanto, intromissão indevida na avença privada.

**(iii) Exigência de exclusão de trecho da cláusula 2.1 referente à possibilidade de importação, pelas cessionárias, de produtos fabricados com a tecnologia internalizada**

Requeru a autarquia a retirada da expressão “importação de Produtos ou serviços nas indicações de uso da tecnologia adquirida” da cláusula 2.1<sup>324</sup>. No texto original, a cedente, dentre outros, autorizou às cessionárias importar produtos fabricados a partir da tecnologia objeto do contrato.

Verifica-se que, ao que parece, o INPI atuou para proteger as cessionárias visando promover a efetiva capacitação tecnológica. Interpretando-se a exigência, visto que esta não veio acompanhada de maiores explicações, aos olhos do instituto, não faria sentido receber a

---

investimentos.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm)>. Acesso em: 31 de mai. de 2019.

<sup>323</sup> 10.3. A rescisão deste contrato por qualquer parte, por qualquer motivo, não conferirá à Licenciada nenhum tipo de direito ou indenização por perdas e danos”.

<sup>324</sup> “2.1. Sujeito aos termos e condições estabelecidas neste Contrato, a Licenciadora neste ato concede à Licenciada uma licença não exclusiva da tecnologia para fabricar, providenciar, usar, manter (quer para alienação ou outra forma), oferecer para venda, vender e importar produtos e serviços que incorporarem ou utilizarem a tecnologia (coberta por qualquer Direito de Propriedade Intelectual ou não) no Território, durante a vigência deste contrato.”

tecnologia, absorvê-la, produzir produtos e vendê-los, e, ao mesmo tempo, importar produtos que foram fabricados com a mesma tecnologia, já acabados e prontos para comercialização.

É certo não havia, à época (e não há hoje), outorga expressa legislativa que autorizasse ao INPI adotar tal conduta. Novamente, esta ingerência nos remete à premissa de “entendimento próprio” adotado pela autarquia e alicerçado ainda na era da substituição das importações, quando vigorava o contestado Ato Normativo 15/75. A cláusula foi livremente pactuada entre as partes, na esfera privada da liberdade contratual.

Por outro ângulo, a intenção dos contratantes não poderia ter sido relacionada a uma questão temporal? Enquanto a tecnologia repassada fosse gradativamente internalizada e utilizada, as receptoras poderiam, neste tempo, importar produtos já prontos para abastecer o mercado consumidor e defender posições mercadológicas.

Em verdade, o que fez o instituto, a partir de tal exigência, foi enfraquecer a concorrência interna, privando o mercado, temporariamente, de produtos de alta qualidade. De toda sorte, as requerentes, no termo aditivo, suprimiram o quanto solicitado pelo INPI.

**(iv) Exigência de supressão da cláusula 5.3 e alteração da cláusula 8.4 dos contratos**

Sequencialmente, requereu o INPI a supressão das cláusula 5.3<sup>325</sup>, sob o argumento de falta de razoabilidade na ausência de oferta de garantia, pelo cedente, em relação à tecnologia negociada. No ponto fulcral da cláusula citada, a cedente deixou de oferecer garantias quanto à validade, comerciabilidade ou adequação para finalidades específicas da tecnologia repassada, além de não garantir violações de direitos de propriedade de terceiros.

Não oferecer garantias quanto a comerciabilidade ou adequação para finalidades específicas são aceitáveis do ponto de vista negocial, visto que quem conhece o mercado onde a tecnologia incorporada será utilizada são, ao menos em tese, aqueles que atuarão nesse mercado, ou seja, as cessionárias. Igualmente, caso as cessionárias se utilizassem da tecnologia para finalidades outras, deveriam assumir a responsabilidade e o risco.

---

<sup>325</sup> “5.3. A Licenciadora não presta nenhuma declaração nem concede nenhum tipo de garantia ou condição, expressa ou tácita, com relação ao objeto ou às informações divulgados segundo este instrumento, e neste ato nega expressamente quaisquer garantias de comerciabilidade ou adequação para um fim específico, de validade de qualquer tecnologia, patenteada ou não patenteada, ou não violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros”

Porém, deixar de garantir que a tecnologia repassada não viola direitos de propriedade intelectual de terceiros repassa, às cessionárias, responsabilidade exclusiva por eventual utilização ilegal (portanto indenizável) dos conhecimentos adquiridos.

Mas, por ser avença lícita, de âmbito privado entre as partes e de escopo empresarial, até mesmo essa assunção de responsabilidade ilimitada, pelas cessionárias, poderia ter razão de ser. Não se sabe se, ao assumir tal responsabilidade, as cessionárias conseguiram, por outro lado, condições mais favoráveis em outros aspectos durante o processo negocial privado, como minoração de preços, alargamento do objeto, maior prazo de vigência, etc.

A autarquia, mais uma vez, atuou para proteger os receptores nacionais da tecnologia com base em entendimentos próprios, não escritos e não possuía competência para exigir a supressão da cláusula.

Quando muito, a autarquia estaria apta a fornecer serviços às empresas nacionais, na área contratual, de aconselhamento por técnicos habilitados e experientes nas análises desses tipos contratuais, conforme preleciona o item 5, “a”, do Ato Normativo 135/97<sup>326</sup>. E só. As requerentes, contudo, suprimiram a referida cláusula.

O INPI requereu, também, a alteração da cláusula 8.4<sup>327</sup> do contrato, para que a cedente assumisse integralmente a responsabilidade caso a tecnologia contratual fosse, mediante decisão judicial irrecorrível, considerada infringente de direitos de propriedade intelectual de terceiros.

As mesmas justificativas de discordância da atuação do instituto acima expostas aqui se aplicam. As requerentes, também neste caso, aquiesceram e modificaram a cláusula e atribuíram toda a responsabilidade à cedente.

---

<sup>326</sup> BRASIL. Ato Normativo 135/97. “5. A Diretoria de Transferência de Tecnologia prestará o serviço de apoio à aquisição de tecnologia, com objetivo de assessorar as empresas brasileiras interessadas em adquirir tecnologia ou obter licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes áreas entre outras:[...] Na área contratual: a) colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação economia de tecnologia a ser contratada:[...]”. Disponível em:<<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>>. Acesso em: 31 de mai. de 2019.

<sup>327</sup> “8.4. Se qualquer reivindicação estiver sendo feita ou uma ação for instaurada contra a Licenciada por um terceiro, alegando violação dos direitos desse terceiro em decorrência do uso da Tecnologia pela Licenciada, a Licenciada tornará imediatamente essa reivindicação do conhecimento da Licenciadora, sem prejuízo de qualquer defesa possível da Licenciadora, sem assumir responsabilidade alguma, dará toda a assistência para a Licenciada contestar essas reivindicações ou ações”

### (v) Exigência de alteração da cláusula 6.1 e supressão da cláusula 6.2 dos contratos

O INPI fez duas solicitações referentes à cláusula sexta dos contratos. Numa primeira, o instituto requereu a minoração do prazo de sigilo de dez para cinco anos, previsto na cláusula 6.1<sup>328</sup>.

As requerentes contestaram a exigência e não minoraram o prazo, sob o argumento de que as tecnologias repassadas eram extremamente complexas e provenientes de longos processos de pesquisa, sendo o prazo de dez anos razoável. Aduziram, ainda, não haver legislação apta a sustentar o quanto imposto pelo instituto<sup>329</sup>.

Inicialmente, é de se verificar que as informações confidenciais, industriais ou comerciais, são expressamente protegidas pelo artigo 195, XI da LPI<sup>330</sup>, inclusive em relação a terceiros cujo acesso ocorreu mediante relação contratual ou empregatícia. Referido artigo também não condicionou prazo para a manutenção da confidencialidade.

Clausulas de confidencialidade são usuais em contratos de fornecimento de tecnologia, visto que a restritividade de acesso ao conhecimento é que mantém seu valor econômico. O INPI, ao restringir ou minorar os prazos de confidencialidade livremente pactuados, o faz informalmente sob a alegação de que cláusulas *ad eternum*, apesar de não proibidas no ordenamento concernente, poderiam interromper processos de capacitação dos receptores das tecnologias e conhecimentos<sup>331</sup>.

Ocorre que restrições relativas à confidencialidade, para contratos de transferência de *know how*, estavam previstas no revogado Ato Normativo 15/75, mais especificamente no item

<sup>328</sup> “6.1. Durante a vigência deste Contrato e pelo prazo de 10 (dez) anos após a vigência, a Licenciada manterá em sigilo todas as informações e/ou documentos divulgados a ela pela Licenciadora e, em especial[...]”

<sup>329</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fls. 359-368. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&otalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 31 de mai. de 2019.

<sup>330</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei 9.279/96. “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...]XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em 31 de mai. de 2019.

<sup>331</sup> DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 374.

4.5.2 (VI)<sup>332</sup>, o que comprova que a autarquia ainda atua sob a égide de regramentos revogados, a partir de entendimentos próprios não normatizados ou respaldados por lei.

O instituto, quando do registro dos contratos, não excluiu ou modificou a cláusula **6.1**. Apenas fez a ressalva de que esta poderia criar dificuldades futuras às cessionárias, comprovando que a exigência não se baseou em qualquer regramento, mas em entendimento próprio, fora do seu âmbito de competências.

O INPI ainda solicitou a supressão da cláusula **6.2**<sup>333</sup>, que previu que todos os materiais utilizados para o efetivo fornecimento de *know how* permaneceriam sob a propriedade da cedente, e que deveriam ser devolvidos pelas cessionárias quando solicitado.

Esta exigência do INPI, por si só, comprova que a autarquia não admite a possibilidade de contratação de licença de *know how*, mas apenas cessão. Nesta pesquisa já se defendeu a possibilidade de celebração de contrato de licença. Neste momento, o que se pretende demonstrar é que não existe mandamento legal que impossibilite tal modalidade de contratação.

O INPI, no item 2 do Ato Normativo 135/97<sup>334</sup>, listou como registráveis ou averbáveis os seguintes contratos que impliquem transferência de tecnologia: os de licença de direitos (exploração de patentes e uso de marcas); contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica); e contratos de franquia.

Como se verifica, o INPI não listou o contrato de licença de *know how*. Isso porque a autarquia manteve seu entendimento interno (defendido desde a sua criação) de que, por não

---

<sup>332</sup> BRASIL. INPI. Ato Normativo 15/75. “4.5.2 O contrato não poderá [...] conter, implícita ou explicitamente, cláusulas restritivas...principalmente que... (vi) impeça a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas.” Disponível em: <BRASIL. INPI. Ato Normativo 15/75. Disponível em: <[http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia\\_web/](http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia_web/)>. Acesso em 17 de maio de 2019>. Acesso em: 31 de mai. de 2019.

<sup>333</sup> “[...] 6.2 Todos os desenhos, relatórios ou outros materiais, inclusive amostras, recebidos pela Licenciada segundo este Contrato serão e permanecerão de propriedade da Licenciadora, com quaisquer direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual correlatos, e serão devolvidos à Licenciadora mediante solicitação (na medida em que não forem consumidos para fins de qualquer teste realizado como parte de uma avaliação acordada). A Licenciada envidará seus melhores esforços para devolver esses materiais dentro de sessenta dias da data dessa solicitação, desde que essa solicitação seja feita por escrito.”

<sup>334</sup> BRASIL. Ato Normativo nº 135/97. “2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.” Disponível em: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>>. Acesso em: 31 de mai. de 2019.

ser um direito de propriedade, impossível o licenciamento do *know how*. Em outras palavras, não se reconhecendo a propriedade, não se reconhece o direito de licenciar.

Todavia, este entendimento não está previsto em nenhuma legislação aplicável à espécie. O INPI, executor de normas, não possui competência para definir qual tipologia contratual existe no ordenamento jurídico. Ora, nas avenças particulares, o que não é proibido, é permitido. Para a Administração Pública, a recíproca não é verdadeira.

A questão fica ainda mais evidente quando se contrapõe o tratamento dado ao registro dos contratos de franquia empresarial pelo próprio INPI. O artigo 3º da Lei 8.955/94<sup>335</sup> atesta que, sempre que for implantado um sistema de franquia, o franqueador deverá fornecer, ao interessado, Circular de Oferta de Franquia prevendo, dentre outros, como fica a situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação ao *know how* por ele acessado na vigência contratual.

Entretanto, o INPI, ao registrar esses contratos, não restringe ou impõe condição quanto à destinação dada ao *know how* após o fim da vigência contratual<sup>336</sup>. Normalmente, atingido o termo final, o franqueado se obriga a devolver ao franqueador todos os livros e materiais técnicos utilizados por ele durante a operação.

Igualmente, nesses contratos, é comum haver previsão de que, ao fim da vigência contratual, o franqueado se abstenha de utilizar as informações sigilosas disponibilizadas pelo franqueador<sup>337</sup>. O que se observa é que o INPI dispensa tratamentos diversos para situações similares.

E o faz também se embasamento legal. Justamente por isso, eventuais cláusulas contratuais contendo restrições referentes à não utilização, pelo receptor do *know how*

---

<sup>335</sup> BRASIL. Lei 8.955/94. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising). “Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações: [...] XII - indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se refere a: [...] a) *know how* ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia;”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18955.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18955.htm)>. Acesso em: 31 de mai. de 2019.

<sup>336</sup> FILHO, Alberto Esteves Ferreira. Considerações sobre a legalidade do licenciamento de *know-how* no Brasil e sobre os atos relacionados do INPI. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018. p.90

<sup>337</sup> FILHO, Alberto Esteves Ferreira. Considerações sobre a legalidade do licenciamento de *know-how* no Brasil e sobre os atos relacionados do INPI. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018. p. 95

repassado, dos conhecimentos absorvidos após o termo do contrato de fornecimento de tecnologia são plenamente válidas. As requerentes, nesse particular, aquiesceram e retiraram a cláusula 6.2 via celebração de termo aditivo.

**(vi) Exigência de atribuição de reciprocidade à cláusula 7.2 dos contratos**

Quanto à cláusula 7.2<sup>338</sup>, que vedava a possibilidade de as cessionárias sublicenciarem a tecnologia objeto dos contratos sem a autorização expressa da cedente, requereu o INPI que fosse atribuída reciprocidade para as cessionárias.

O que se observa é que esta avença também está no âmbito da esfera privada dos contratantes que assim estabeleceram e convencionaram. Obviamente, são as cessionárias que estão recebendo a tecnologia, e não o inverso. Não há legislação aplicável à averbação de contratos de *know how* que vede o quanto disposto na cláusula.

O que se poderia extrair da atuação do INPI é que, como a autarquia não admite licença de *know how*, mas apenas cessão, a exigência de autorização expressa da então licenciante (cedente) para que as licenciadas (cessionária)<sup>339</sup> pudessem sublicenciar a tecnologia também não poderia prosperar. Fosse esse o caso, nem haveria que se falar em sublicença, já que teria ocorrido cessão definitiva.

Porém, ainda que admitindo-se a impossibilidade de averbação de contratos de licença, o INPI não deveria, então, solicitar a atribuição de reciprocidade, mas a exclusão da cláusula, visto que em cessão definitiva de *know how*, após o fim da vigência, o novo titular, salvo estipulação contratual em contrário, poderia dela dispor ao seu bel-prazer.

Mas mesmo sendo considerado contrato de cessão de *know how*, a cláusula que proíbe seu repasse pelas cessionárias, desautorizado pelo cedente, no prazo contratual, também não é ilegal e não dá azo para que o INPI exija reciprocidade. As requerentes contestaram a exigência, mas, ao averbar os contratos, o INPI, imiscuindo-se nas relações negociais privadas, determinou a reciprocidade à cláusula.

---

<sup>338</sup> “7.2. Nenhum direito concedido segundo este Contrato poderá ser sublicenciado pela Licenciada, a não ser com a concordância prévia por escrito da Licenciadora.”

<sup>339</sup> O INPI sempre se referiu às partes contratuais, apesar da redação contratual constar licenciante e licenciada, como cedente e cessionária.



**(vii) Imposição de condicionantes para aplicação das cláusulas 10.3 e 10.4**

Na mesma direção intervencionista foi a atuação da autarquia quanto à aplicação das cláusulas **10.3** e **10.4**<sup>340</sup> dos contratos, que versavam sobre efeitos decorrentes de eventuais rescisões contratuais. O INPI, sem ao menos ter formulado exigências anteriores ou solicitado explicações prévias, mudou unilateralmente o sentido das cláusulas.

Nas redações originais, os dispositivos previam que, em caso de rescisão dos contratos, motivada ou não, as cessionárias não teriam direito a indenizações por perdas e danos (10.3), e autorizariam expressamente o cancelamento de quaisquer registros e licenças provenientes da celebração dos contratos (10.4).

No sentido atribuído pelo instituto, essas previsões contratuais somente se operariam caso fosse comprovado motivo atribuível às cessionárias. Ou seja, somente se as cessionárias fossem comprovadamente responsáveis pelas eventuais rescisões é que seriam aplicadas as cláusulas referidas. Interferência maior, sem respaldo legal, não há.

**(viii) Anulação da cláusula 9.2 dos contratos**

A cláusula 9.2<sup>341</sup> dos contratos continha a previsão de renovação automática, por iguais e sucessivos períodos de cinco anos, salvo notificação, pelas partes, em sentido contrário. O INPI, ao considerar a cláusula nula de pleno direito, asseverou que instituto não reconhece prorrogação automática de averbação.

Essa restrição imposta pelo instituto também não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, seja na LPI ou em qualquer outra legislação. Como já amplamente discutido, celebrado o contrato por agentes capazes, contendo objeto lícito e na forma prescrita ou não defesa em lei, não há justificativa para tal postura da autarquia.

---

<sup>340</sup> “10.3. A rescisão deste contrato por qualquer parte, por qualquer motivo, não conferirá à Licenciada nenhum tipo de direito ou indenização por perdas e danos.”. 10.4. A Licenciada neste ato consente e obriga-se a entregar, mediante solicitação da Licenciadora, confirmação por escrito de seu consentimento ao cancelamento de todos os registros da Licenciada na qualidade de Licenciada da Tecnologia coberta por este contrato segundo rescisão deste instrumento.”

<sup>341</sup> “9.2. Este Contrato será considerado renovado por períodos posteriores de 5 (cinco) anos cada, mas de outra forma mediante os mesmos termos, a menos e até que qualquer Parte envie a outra notificação por escrito com no mínimo 3 (três) meses de antecedência da intenção daquela Parte de rescindir este Contrato no final do período de 5 (cinco) anos.”

Este entendimento interno do INPI, em verdade, decorre da interpretação análoga do estabelecido no artigo 12, §3º, da Lei 4.131/62<sup>342</sup>. Como já explanado, à época da edição da lei 4.131/62, a política estatal buscava frear a evasão de divisas ao exterior, o que não se justifica nos dias atuais<sup>343</sup>.

O prazo de um contrato de fornecimento de *know how* deveria ser aquele necessário para a completa absorção da tecnologia pelo receptor e o atingimento, pelo fornecedor, da quantidade de remuneração por ele esperada com a celebração do negócio, visto que, majoritariamente, a remuneração é variável e calculada percentualmente sobre as vendas realizadas.

Ao fazer vala comum, em verdade, o INPI não leva em consideração eventuais situações em que empresas brasileiras necessitam, ou queiram, receber tecnologia por períodos mais prolongados, podendo desincentivar, ainda, que fornecedores de *know how* queiram contratar com empresas aqui sediadas<sup>344</sup>.

Em conclusão quanto a esse subtópico, todas essas intromissões realizadas pelo INPI nos contratos de fornecimento de tecnologia levados à averbação tem ao menos um ponto em comum: foram realizadas com base em entendimentos internos, não normatizados e lastreados em atos normativos já revogados.

Neste ponto, é possível concluir que, em questões eminentemente negociais, O INPI, notadamente após a alteração legislativa trazida pelo artigo 240 da LPI, passou a possuir competências meramente cartorárias, podendo analisar aspectos formais dos contratos. Vem

---

<sup>342</sup> BRASIL. Lei 4.131/62. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. “Art. 12. As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. [...]§ 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.”. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm)>. Acesso em: 01 de jun. de 2019.

<sup>343</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Coordenadores: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 182

<sup>344</sup> SENE, Juliana Gebara. Contrato de Licenciamento de tecnologia não patenteável. In: KUJAWSKI, Fábio Ferreira. Atualidades em tecnologia e propriedade intelectual no direito brasileiro. São Paulo: Imprensa Régia, 2014. p. 44.

atuando, nesse aspecto, sem alicerce legal com base em entendimentos internos e em atos normativos já revogados, como o antes intervencionista AN 15/75.

### 2.3.2 Das interferências relacionadas aos aspectos remuneratórios, fiscais e cambiais

Além das intromissões em aspectos meramente negociais, a autarquia ainda interviu em questões remuneratórias e cambiais dos contratos de forma determinante. Já asseverado que o INPI possui competência delegada para verificar (o que difere de modificar), de forma auxiliar, questões relacionadas à remessa de remunerações decorrentes desses contratos ao exterior e de dedutibilidade.

Antes de se adentrar especificamente na questão, importante fazer umas distinções e esclarecimentos que se mostram cruciais. A legislação fiscal e cambial denomina como *royalty* o pagamento por licenças de direitos de propriedade industrial, como marcas, patentes, desenhos industriais ou de direitos de autor. Para os pagamentos decorrentes de fornecimentos de tecnologia não patenteada (know how), assistência técnica, administrativa ou assemelhados, a terminologia utilizada é remuneração<sup>345</sup>.

Até o final do ano de 1.991, a remessa de *royalties* para o exterior, entre empresas com vinculação acionária, era proibida, por força do disposto no artigo 14 da Lei 4.131/62.

Veja-se o que diz o referido artigo:

“Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de **patentes de invenção** e de **marcas de indústria ou de comércio**, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença ao aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro.

Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo não é permitida a dedução prevista no art. 12 (doze).”<sup>346</sup> (Grifos nossos)

A proibição foi revogada, em relação a subsidiárias nacionais e controladoras estrangeiras, com o advento da Lei 8.383/91, conforme artigo 50 e parágrafo único.

Veja-se o teor do citado artigo:

<sup>345</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 164

<sup>346</sup> BRASIL. Artigo 14 da Lei 4.131/62. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm)>. Acesso em: 2 de jun. de 2019.

“Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.

Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.”<sup>347</sup>

Nos termos do parágrafo único do artigo 50, acima, a proibição de pagamentos a título de *royalties* pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou comércio, entre subsidiária nacional e controladora estrangeira, antes contida no artigo 14 da Lei 4.131/62, deixou de ser aplicada aos pagamentos considerados dedutíveis<sup>348</sup>. Esses limites de dedutibilidade, por sua vez, foram estabelecidos pela Portaria MF nº 436/58, mediante escala de essencialidades, que será abordada a seguir.

Eis aqui o ponto nodal: o artigo 14 da Lei 4.131/62, nunca vedou a possibilidade de remessa de remuneração por fornecimento de know how ou assistência técnica entre subsidiárias nacionais e controladoras no exterior. Por consequência lógica, o cancelamento da vedação contida no parágrafo único do artigo 50 não pode ser aplicado ao que não era antes vedado. Em outras palavras, não se pode deixar de proibir o que não era antes proibido.

Em sentido oposto, no que se refere à Lei 8.383/91, entende o INPI que, a partir da alteração trazida pelo artigo 50, *royalties* por transferência de tecnologia e remunerações por fornecimento de *know how*, pagos pela subsidiária brasileira à controladora estrangeira, passaram a ser dedutíveis para a apuração de lucro real, desde que averbados os contratos pelo instituto e registrados pelo BCB após 31/12/1991.

Porém, no entendimento da autarquia, o parágrafo único do mesmo artigo 50, ao estabelecer que a vedação contida no artigo 14 da Lei 4.131/62 não se aplica aos pagamentos dedutíveis, tornou sem efeito a proibição de remessa contida no referido artigo, mas tão somente em relação aos valores dedutíveis.

<sup>347</sup> BRASIL. Artigo 50 da Lei 8.383/91. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L8383.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm)>. Acesso em 2 de jun. de 2019.

<sup>348</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 106-107.

Ou seja, segundo o INPI, a partir da revogação da proibição contida no artigo 14 da Lei 4.131/62 pelo parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91, a remessa de remunerações por *know how* e *royalties* por transferência de tecnologia passaram a ser permitidas, mas estariam limitadas ao montante considerado dedutível (pela Portaria 436/58). Não sendo dedutível, impossibilitada estaria a própria remessa.

Este entendimento não merece guarida. Como visto no preambulo, o artigo 14 da Lei 4.131/62 vedada remessas de *royalties* ao exterior, de subsidiárias brasileiras a controladoras estrangeiras, exclusivamente em relação a licenciamento de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio.

Não mencionava qualquer proibição a remessa de remunerações por transferência de *know how* entre subsidiárias brasileiras e controladoras estrangeiras. Havia, apenas, proibição de dedutibilidade fiscal dessas remessas quando realizadas nessas condições. Nunca vedou remessas à título de remuneração por fornecimento de *know how*, mas apenas a dedução<sup>349</sup>.

O Legislador optou por restringir apenas remessas de *royalties* ao exterior por licenças de marcas e patentes entre empresas com vinculação societária, não havendo espaço para o INPI, discricionariamente, estender o sentido da norma posta a contratos de *know how*<sup>350</sup>.

Pela inteligência do parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91, a vedação que trata o artigo 14 da Lei 4.131/62, que se refere tão somente a *royalties* por licenças de marcas e patentes, continua a aplicar-se a subsidiárias nacionais e controladoras estrangeiras que excedam os limites previstos na Portaria MF nº 436/58. Nesses casos, a remessa está condicionada à dedutibilidade.

Como o artigo 14 da Lei 4.131/62 nunca impossibilitou a remessa de remuneração por fornecimento de *know how* ou assistência técnica, entre subsidiárias nacionais e controladoras estrangeiras, o parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91 não se aplica a esse tipo contratual, visto que, como salientado, não se pode deixar de vedar o que não era vedado.

Eis a premissa que se pretende fixar neste momento: O entendimento do INPI nas situações em que, excedidos os limites de dedutibilidade (art. 50, § único da lei 8.383/91)

---

<sup>349</sup> BARBOSA, Denis Borges. Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p.37.

<sup>350</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 171.

impostos pela legislação (Portaria 436/58), vedada está também a remessa de *royalties* ao exterior, somente se aplica aos contratos envolvendo licenças de marcas e patentes. Tal entendimento não se aplica às remessas de remuneração, ao exterior, decorrentes de contratos de fornecimento de *know how*.

No caso específico de fornecimento de *know how*, remessas de remunerações ao exterior consideradas superiores aos limites de dedutibilidade impostos pela legislação não podem ser inviabilizadas. Quando muito, devem ser taxadas sem que haja dedução como despesas operacionais.

Feitas essas considerações importantes, passa-se à atuação do INPI quanto à alteração das cláusulas remuneratórias previstas nos contratos de *know how* submetidos à averbação. O instituto, no curso dos processos administrativos, havia solicitado informações sobre eventual celebração, anterior, de contratos de licença de uso de marcas entre as requerentes e a mesma Unilever N.V.

As respostas foram afirmativas no sentido de que, entre as partes, vinculadas do ponto de vista societário, havia contrato de licenças de marca, averbado no INPI sob o nº 050579. Contudo, argumentaram as requerentes que tal contrato era independente e sem relação com o objeto dos contratos de transferência de *know how* analisados pela autarquia naquele momento.

Como antecipado, o INPI, então, transformou os contratos, antes onerosos, em gratuitos. Como fundamento, o instituto se baseou na sua própria interpretação do artigo 50 da Lei 8.383/91, e da Portaria MF nº 436/1958 (que estabeleceu coeficientes percentuais máximos para a dedução de *royalties*).

Entendeu a autarquia não ser possível o pagamento de *royalties* por licenças de marcas, quando referidas licenças forem simultâneas a contratos de fornecimento de *know how*. Lastreando-se no item “a”, II, da Portaria 436/58, condicionou a transformação do contrato de licença de marcas (avermado primeiro) em gratuito, para que pudesse averbar os contratos de fornecimento de *know how* como onerosos. Como não foi atendido, averbou os contratos de *know how* como gratuitos (NIHIL).

Como adiantado, a Portaria MF nº 436/58 estabelece máximo de deduções para fins de imposto de renda. Eis o que diz o confuso dispositivo:

“O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 74 e §§ 1º e 2º da Lei n. 3.470, de 28

de novembro de 1958, relativamente à dedução de royalties, pela exploração de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das pessoas jurídicas, resolve: [...]

a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as mencionadas deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo o grau de essencialidade: [...]

I – royalties, pelo uso de patentes de Invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante: [...]

II – royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento); [...]"<sup>351</sup>

A Portaria 436/58 estabeleceu coeficiente máximo de dedução de 1% dos *royalties* pelo uso de marcas, quando tal uso não decorrer da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação. Na visão do INPI, não seria possível deduzir, concomitantemente, *royalties* decorrentes do uso de marcas e remuneração por fornecimento de *know how*.

A Portaria 436 veio para regular o artigo 74 da Lei 3.470/58<sup>352</sup>. Essa legislação, especialmente o artigo 74, sequer menciona a proibição constante do item “a”, II da Portaria 436/58. O ordenamento jurídico pátrio não admite que norma de hierarquia inferior amplie o altere o sentido de norma superior<sup>353</sup>.

Ademais, o entendimento de que há impossibilidade de dedução de pagamentos concomitantes pelo uso de marcas e de *know how* não é tratado no item “a”, II da Portaria. O

<sup>351</sup> BRASIL. Item “a”, II da Portaria MF nº 436/58. <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferecia/arquivos/legislacao-transferecia-de-tecnologia/portaria436.pdf>>. Acesso em: 2 de jun. de 2019.

<sup>352</sup> BRASIL. Artigo 74 da Lei 3.470/58. “Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de " royalties " pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. § 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade. [...] § 3º A comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais serviços.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L3470.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm)>. Acesso em: 2 de jun. de 2019.

<sup>353</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 110.

item I que estabelece os coeficientes para despesas por assistência técnica, científica, administrativa e assemelhados.

Sob outro aspecto, atualmente, a marca tem valor econômico de tal monta que, seu uso (ou licenciamento), não raras as vezes, é o ponto central de determinada negociação envolvendo transferência de tecnologia, e não uma simples decorrência desta última.

A marca é, no fim, o que condiciona a fidelidade do mercado consumidor, e não puramente a tecnologia, que está sujeita a ser tornar obsoleta se não atualizada constantemente. A transferência de tecnologia, nesses casos, se opera justamente para que os produtos que estampam determinadas marcas não sofram perda de qualidade<sup>354</sup>.

A transferência de tecnologia não é, absolutamente, ao menos nos *cases* relevantes, o ativo principal a ser negociado. Tome-se como exemplo o mercado de aparelhos celulares. Alguns produtos chineses, atualmente, contem tecnologia similar ou até superior, em alguns aspectos, do que os aparelhos celulares produzidos pela Apple ou Samsung, líderes nesse nicho mercadológico.

Todavia, ao menos até agora, a liderança dos produtos fabricados por essas empresas tradicionais, permanece inabalável. A disposição e a aceitação das marcas tradicionais pelo mercado consumidor, em muito contribuem para isso. Assim, mesmo se se considerar a legalidade do regramento contido no item II da Portaria 436, o INPI ao aplicá-lo parece fazer vista grossa a este entendimento irrefutável.

A interpretação do item II da Portaria, pela autarquia, deveria ser no sentido de que, caso um contrato de licença de marcas tivesse sido celebrado, por partes coligadas acionariamente, de forma apartada do contrato de fornecimento de *know how* também celebrado por essas mesmas partes, o percentual de dedutibilidade previsto na norma deveria ser aplicado.

Diversamente, tal pagamento deveria ser vedado somente nos casos em que o uso da marca não estivesse independentemente estipulado, sendo mera consequência da transferência de *know how*. Esse conjunto de contratos deveria observar os limites máximos previstos na

---

<sup>354</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 110.



norma<sup>355</sup>. E, no caso analisado, os contratos de licença de marca foram celebrados anteriormente e de forma independente aos contratos de fornecimento de tecnologia.

Utilizando-se da premissa fixa há pouco, a atuação do INPI, também neste particular, foi realizada com base em interpretação errônea da legislação de regência, arbitrária e não amparada pelo arcabouço legal brasileiro. Especificamente no caso de fornecimento de *know how*, remessas de remunerações ao exterior eventualmente superiores aos limites de dedutibilidade impostos pela legislação não podem ser inviabilizadas. No máximo, devem ser objeto de taxaço.

E mais, ainda que o entendimento legal do INPI fosse o correto, em todas as nuances aventadas, a autarquia não tem poderes para, com base na Portaria 135/97 ou nas delegações a ela atribuídas pelo BCB e RFB, a modificar as cláusulas contratuais.

Deveria, quando muito, informar às partes sobre o seu entendimento e, caso não atendido em suas exigências, deveria averbar os contratos e notificar as autoridades competentes para fiscalizar eventuais descumprimentos legais.

Em conclusão, a aplicação do “entendimento INPI” também para as questões remuneratórias não parece adequado para limitar remessas de remuneração por fornecimento de *know how*.

Observando-se atentamente a legislação avocada pelo INPI, é possível concluir que, mesmo entre subsidiárias nacionais e matrizes estrangeiras, para os casos de fornecimento de *know how*, as remessas de remuneração não estão adstritas aos limites de dedutibilidade previstos na Portaria 436/58. O que se pode dizer, em verdade, é que as remunerações que forem superiores a esses limites não poderão ser objeto de dedutibilidade.

#### **2.4 Da seara judicial: 1ª instancia - Mandado de Segurança nº 2006.51.01.511670-0**

Em 12 de maio de 2006, Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. impetraram o Mandado de Segurança nº 2006.51.01.511670-0, distribuído à 39ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, contra atos do Diretor de Tecnologia do INPI, buscando,

---

<sup>355</sup> VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 110

em síntese, retificar os certificados de averbação dos contratos de transferência de tecnologia n°s 050431 e 050430, procedendo-se ao registro nos termos inicialmente propostos.

#### 2.4.1 Da petição inicial e seus fundamentos

Narra a exordial<sup>356</sup> que as impetrantes, com a finalidade de aprimorar a qualidade dos produtos industrializados e comercializados no Brasil, celebraram contratos aquisitivos de tecnologia com a sociedade empresária Unilever N.V. A remuneração contratual foi calculada com base nos percentuais de vendas realizadas. Submetidos à registro perante o INPI, a autarquia formulou exigências com a finalidade de modificar determinadas cláusulas, o que foi atendido em parte. Ao final, os certificados correlatos foram emitidos.

Entretanto, arbitrariamente e “como se parte contratual fosse”<sup>357</sup>, o INPI transformou os contratos de onerosos em gratuitos, impedindo a remessa da renumeração avençada (3%), com alicerce na Lei 8.383/91 e Portaria MF n° 436/58, e declarou nulas outras cláusulas, sem indicar quais seriam os impedimentos legais para a averbação dos contratos nos termos inicialmente propostos.

Em razão disso, concluíram as impetrantes, em flagrante abuso de poder e sem respaldo legal, a autarquia imiscuiu-se em relação privada e lícita, ademais de interpretar erroneamente a legislação fiscal/tributária avocada.

Pois bem. Essas são as duas teses levadas à apreciação do Poder Judiciário: a falta de competência legal para o INPI intervir em termos contratuais livremente pactuados (Tese 1); e interpretação errônea da legislação tributária/fiscal aplicada ao caso concreto (Tese 2)<sup>358</sup>.

Inicialmente, o *writ* se dispôs a discutir a possibilidade ou não de o INPI intervir nos contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos (Tese 1). As impetrantes, nesse escopo, entenderam pela extrapolação de competência por parte do instituto ao adentrar em termos contratuais livremente avençados.

---

<sup>356</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Petição Inicial. e-STJ fls. 3-25. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 13 de ago. de 2018.

<sup>357</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 5. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 13 de ago. de 2018.

<sup>358</sup> De agora em diante, para fins metodológicos e didáticos, os argumentos e contra-argumentos serão agrupados conforme a divisão Tese 1 e Tese 2.

Três argumentos alicerçaram essa tese. Em primeiro lugar, o artigo 211 da LPI<sup>359</sup> apenas atribuiu competência à autarquia para registrar contratos de transferência de tecnologia, devendo verificar a regularidade formal dos documentos e proceder ao registro cartorário. Não lhe deu, pois, poderes para examinar ou aprovar o teor de cláusulas contratuais ou, ainda, intervir na relação privada inter - partes.

Em segundo lugar, as Cartas Circulares 2.816<sup>360</sup> e 2.795<sup>361</sup>, ambas de lavra do Banco Central do Brasil, e o Decreto 3.000/99<sup>362</sup> não alteraram a competência legal do INPI, exercendo o instituto, nesses casos, papel meramente auxiliar do BCB e RFB “para fins de verificação formal de condições de dedutibilidade e remissibilidade de valores pagos a título de *royalties* contidos nos contratos”<sup>363</sup>.

Finalmente, o instituto, ao proceder à análise dos contratos a ele submetidos, deveria, obrigatoriamente, observar os Princípios da Livre Iniciativa<sup>364</sup>, da Legalidade<sup>365</sup>, e do *pacta sunt servanda*, visto que, se “as partes podem comprar tecnologia e pagar por isto, não cabe a ninguém, nem ao INPI, determinar se estão pagando pouco ou muito, pois o quanto avençado é lei entre as partes.”<sup>366</sup>.

<sup>359</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei nº 9.279/96. “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 14 de ago. de 2018.

<sup>360</sup> BRASIL. Carta Circular nº 2816 do Banco Central do Brasil, que instituiu o Registro Declaratório Eletrônico de operações de transferência de tecnologia. Disponível em: <[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment/s/45394/Circ\\_2816\\_v1\\_O.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment/s/45394/Circ_2816_v1_O.pdf)>. Acesso em: 14 de ago. de 2018.

<sup>361</sup> BRASIL. Carta Circular nº 2795 do Banco Central do Brasil, que regulamentou o Registro Declaratório Eletrônico de operações de transferência de tecnologia. Disponível em: <[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment/s/45393/C\\_Circ\\_2795\\_v1\\_O.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment/s/45393/C_Circ_2795_v1_O.pdf)>. Acesso em: 14 de ago. de 2018.

<sup>362</sup> BRASIL. Decreto 3.000/99, que regulamentava a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, atualmente revogado. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/CCIVil\\_03/decreto/D3000.htm](http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/decreto/D3000.htm)>. Acesso em 14 de ago. de 2018.

<sup>363</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 11. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 14 de ago. de 2018

<sup>364</sup> BRASIL. Constituição Federal. “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 14 de ago. de 2018.

<sup>365</sup> BRASIL. Constituição Federal de 1.988. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; [...]” Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 14 de ago. de 2018.

<sup>366</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. e-STJ fl. 13. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 14 de ago de 2018

Quanto à Tese 1, é de se comentar que a discussão sobre a eventual incompetência da autarquia foi fundada exclusivamente no artigo 211 da LPI. O artigo 240 da mesma LPI, que alterou o artigo 2º da Lei 5.648/70 e retirou parte das competências da autarquia, sequer foi citado pelas impetrantes.

Esse aparte se mostra oportuno e necessário. Como se verá, a citada alteração legislativa foi, ao fim e ao cabo, o centro de toda a discussão jurídica nas três instâncias judiciais. Em um esforço interpretativo, pode-se entender que as impetrantes concluíram que a alteração retirou todas as competências do INPI para adentrar no mérito de contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos, permanecendo apenas a de registro.

Quanto à alteração de cláusulas remunerativas pelo instituto (Tese 2), as impetrantes argumentaram que, ao modificá-las e/ou afastá-las, o INPI teria interpretado erroneamente as legislações tributárias aplicáveis.

Algumas premissas foram adotadas como alicerces da fundamentação. A primeira foi que a Lei 4.131/62, que disciplinou a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, não trouxe em seu texto vedação quanto ao pagamento de *royalties* por aquisição de tecnologia. Apenas determinou que, acaso houvesse remuneração acima dos limites legais, seria tributado como lucro não dedutível, nos termos dos artigos 12 e 13.

Veja-se o teor dos referidos artigos:

“Art. 12. As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. [...]”<sup>367</sup>

“Art. 13. Serão consideradas, como lucros distribuídos e tributados, de acordo com os arts. 43 e 44, as quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção e por assistência de patentes de invenção e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos no artigo anterior.”<sup>368</sup>

Ou seja: segundo a exordial, tais dispositivos não vedaram o pagamento de *royalties*, apenas fixaram o limite de 5% para fins de dedutibilidade fiscal. Havendo pagamento superior

---

<sup>367</sup> BRASIL. Lei 4.131/62. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4131.htm)>. Acesso em: 16 de ago. de 2018.

<sup>368</sup> Ibid.

ao limite, este seria tributado como lucro não passível de dedução como despesas operacionais (Premissa 1).

Passaram, então, a avaliar que, mesmo para fins de dedutibilidade fiscal, os contratos levados à averbação cumpriam os limites e condições legais. Inicialmente, argumentaram que o artigo 50 da Lei 8.383/91, ao revogar o artigo 14 da Lei 4.131/62, permitiu a possibilidade de dedução de *royalties* pagos entre subsidiária e matriz, observados os limites estabelecidos pela legislação.

Como se percebe, defenderam as impetrantes que a alteração legislativa acima, além de possibilitar o pagamento de *royalties* entre empresas do mesmo grupo econômico, autorizou também a dedutibilidade fiscal de tais valores, desde que observados os limites e condições estabelecidos pela legislação (Premissa 2).

Em sequência, as impetrantes passaram a discutir justamente os marcos regulatórios<sup>369</sup> utilizados pelo INPI para balizar os limites e condições de dedutibilidade no caso concreto e transformar os contratos em gratuitos (remuneração NIHIL).

Nesse particular, as impetrantes argumentaram que o INPI agiu sem base legal, visto que a referida Portaria teria sido revogada pela Lei 4.131/62, posterior, a qual, além de fixar regras e limites diferentes, não vedou o pagamento de *royalties* pelo uso de marca concomitantemente com o pagamento e dedução de *royalties* por aquisição de tecnologia (Premissa 3).

Considerando-se o já citado artigo 12 da Lei 4.131/62 limitou em 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido as deduções a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção, ou uso das marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, e não estando vigente a vedação constante da Portaria 436/58, concluíram que os contratos de uso de marca (1%) e de transferência de tecnologia (3%), firmados entre impetrantes e Unilever N.V., estariam dentro do limite permitido.

Colacionaram, ao final, casos diversos onde a autarquia averbou contratos nos moldes requeridos.

---

<sup>369</sup> A autarquia utilizou-se do citado artigo 50 da Lei 8.383/91, que permitiu remessa e dedução entre empresas com participação acionária, e da Portaria MF nº 436/58 (item a, II), de onde retirou os limites e condições de dedutibilidade.

Por todos os argumentos, em sede liminar, requereram a suspensão dos efeitos da restrição à averbação dos contratos de transferência de tecnologia nºs 050431 e 050430, com a competente emissão de certificados contendo os valores remuneratórios inicialmente previstos, permitindo a remessa de *royalties* e a dedutibilidade para fins fiscais, até o limite legal. No mérito, a concessão definitiva da segurança, determinando-se a retificação definitiva dos registros quanto à previsão de remuneração e os consectários decorrentes.

Antes da apreciação da liminar requestada, o INPI foi intimado a prestar informações, nos termos do artigo 7º, I da então vigente Lei 1.533/51<sup>370</sup>.

#### **2.4.2 Das informações prestadas pela Autoridade Coatora**

Devidamente notificado<sup>371</sup>, o INPI iniciou sua manifestação firmando sua competência para averbar ou registrar contratos que impliquem licença de direitos de propriedade industrial<sup>372</sup> e contratos de transferência de tecnologia<sup>373</sup>.

Afirmou, também, em relação aos contratos de sua alçada, possuir competência delegada pelo BCB, através das cartas circulares nºs 2816 e 2795, para verificação de cumprimento da legislação cambial e de capital estrangeiro, e da RFB, através do Decreto 3.000/99, para fins de exame, “*ex ante*”, das condições de dedutibilidade fiscal e de atribuição de benefícios fiscais às partes contratantes.

Fez, ainda, menção ao acordo TRIPS, ratificado pelo Brasil, nos termos do Decreto Legislativo nº 30/1994 e Decreto Presidencial nº 1335/1994, para o uso de medidas reguladoras objetivando controlar práticas de concorrência desleal ou condições que impeçam a transferência de tecnologia em contratos de licença.

---

<sup>370</sup> BRASIL. Lei 1.533/51. Lei do Mandado de Segurança, atualmente revogada. “Art. 7º - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo requerente com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de cinco dias, preste as informações que achar necessárias;”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/leis/L1533.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L1533.htm)>. Acesso em: 17 de ago. de 2018.

<sup>371</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Informações prestadas pela Procuradoria – Geral Federal – Procuradoria Federal – INPI/Advocacia Geral da União. e-STJ fls. 496-504. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 21 de ago. de 2018.

<sup>372</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei nº 9.279/96. “Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.” Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em 23 de ago. de 2018.

<sup>373</sup> Ibid. “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.”.

Portanto, quando à Tese 1 arguida na exordial, o INPI procurou alicerce legal para justificar sua interferência nos contratos de transferência de tecnologia visando coibir possível abuso de direito, ao avaliar se a fornecedora da tecnologia busca exercer posição dominante ilegal, aumentar arbitrariamente os lucros ou prejudicar a livre concorrência.

Ao concluir quanto a esse ponto<sup>374</sup>, asseverou que:

“Assim, o abuso do direito pela via da contratação da tecnologia e dos preços praticados no mercado local e internacional, deve ser objeto de análise pelo INPI que é a autoridade de intervenção no domínio econômico especializada na contratação de tecnologia e no licenciamento de direitos de propriedade industrial.

A análise pelo INPI avalia se a fornecedora da tecnologia ou licenciadora, detentora de patentes, busca exercer de forma abusiva posição dominante, aumento arbitrário de lucros ou prejudicar a livre concorrência mediante contratos de licença ou fornecimento de tecnologia, que poderá conter dispositivos que em parte podem impedir a efetiva transferência do conhecimento tecnológico e a possibilidade de introdução de melhoramentos, parâmetros para futuras inovações.”<sup>375</sup>

Lado outro, no que toca à questão da gratuidade contratual (Tese 2), defendeu que, até 1991, a contratação remunerada de tecnologia entre matriz estrangeira e subsidiária brasileira era vedada pela legislação pátria.

Com o advento da Lei 8.383/91, nos termos do *caput* do seu artigo 50, os *royalties* pelo uso de direitos de propriedade industrial e a remuneração por assistência técnica, científica e/ou administrativa, pagos pela filial brasileira à matriz estrangeira, passaram a ser dedutíveis para a apuração de lucro real, desde que os respectivos contratos tenham sido averbados pelo INPI e registrados pelo Banco Central após 31/12/1991.

Porém, defendeu a autarquia que o parágrafo único do mesmo artigo 50, ao estabelecer que a vedação contida no artigo 14 da Lei 4.131/62 (remessa de *royalties* ao exterior entre subsidiária brasileira e sua matriz estrangeira) não se aplicava aos pagamentos dedutíveis, tornou sem efeito a proibição de remessa contida no aludido artigo, mas tão somente em relação aos valores dedutíveis.

---

<sup>374</sup> Vale salientar que o instituto também não trouxe à baila discussão sobre o artigo 240 da LPI e a alteração legislativa por ele implementada.

<sup>375</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Informações prestadas pela Autoridade Coatora. e-STJ fl. 499. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em 5 de set. de 2018.

Apartir da revogação da proibição contida no artigo 14 da Lei 4.131/62 pelo parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91, a remessa de *royalties* e remunerações passou a ser permitida, limitada ao montante considerado dedutível. Não sendo dedutível, impossibilitada está a própria remessa<sup>376</sup>.

Nesse escopo, concluiu que, a partir da inteligência do artigo 50, *caput* e parágrafo único, da Lei 8.383/91, somente foram permitidas “remessas até o limite quantitativo da dedutibilidade concedida aos pagamentos pela transferência de tecnologia”<sup>377</sup>. E tal limite foi fixado, no caso dos autos, pela Portaria MF nº 436/58.

Sobre a citada Portaria, após defender sua vigência, argumentou o INPI que o item II do documento legal só permite a dedução de *royalties* pelo uso de marcas quando tal uso não decorrer da utilização de patentes, processos ou fórmulas de fabricação, sob pena de se configurar venda casada.

Como as impetrantes e a mesma Unilever B.V. firmaram anteriormente contratos onerosos de uso de marca, devidamente registrados no INPI com a aprovação de remessa de *royalties* (1%), nos exatos limites fixados pelo item II, “a” da Portaria MF nº 436/58<sup>378</sup>, a cumulação de remessa de *royalties* decorrentes dos contratos de transferência de tecnologia estaria obstada pela legislação em referência.

Em síntese: ou as impetrantes se beneficiariam pelo uso da marca (1% a título de *royalties*), ou se enquadrariam no item I da mesma Portaria (*royalties* por transferência de tecnologia), não podendo se beneficiar das duas categorias ao mesmo tempo, por vedação da própria norma.

Como os contratos de uso de marca foram aprovados primeiro, a aprovação remunerada dos contratos de transferência de tecnologia dependeria da alteração dos termos da averbação

---

<sup>376</sup> Em aparte, válido salientar que nesta ação judicial o INPI usou do seu “entendimento INPI” acerca da legislação fiscal, tributária e cambial aplicada aos contratos de transferência de tecnologia, devidamente rebatida no tópico 2.3.2.

<sup>377</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Informações prestadas pela Autoridade Coatora. e-STJ fl. 500. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em 5 de set. de 2018.

<sup>378</sup> BRASIL. Portaria MF nº 436/58. “[...] II – royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento);”. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>>. Acesso em: 5 de set. de 2018.



dos contratos de uso de marcas, que deveriam passar a ser gratuitos, evitando-se a remuneração casada e respeitando-se os limites de dedutibilidade previstos.

Finalizando sua manifestação, a autarquia afirmou que somente procedeu ao registro de contratos semelhantes em situações que não eram as partes contratuais controladora e subsidiárias, com vínculo acionário de capital, conforme preleciona o mesmo art. 50 da Lei 8.383/91. Requereu a improcedência dos pedidos.

A liminar foi indeferida pelo i. Juízo, com o simplório argumento de que “em uma análise superficial, verifica-se que o INPI atuou dentro de suas atribuições e respaldado por normas que regem a matéria”<sup>379</sup>. Sobreveio, então, sentença de mérito denegando a segurança pretendida.

#### 2.4.3 Da sentença denegatória

A sentença<sup>380</sup> inicialmente se dedicou a analisar a competência do INPI para promover as alterações nos contratos objeto da lide (Tese 1), trazendo ao bojo da decisão meritória histórico das alterações legislativas atinentes à matéria.

Asseverou a magistrada que, desde a sua criação, o INPI já atuava incisivamente na análise dos contratos debatidos nos autos, em especial sob a permissividade da redação original do artigo 2º da Lei 5.648/70, *caput* e parágrafo único, e do artigo 126 do CPI/71<sup>381</sup>, sendo que tais dispositivos legais conferiam ao instituto o poder de intervenção contratual.

Argumentou que a autarquia era competente, inclusive, para verificar quais tecnologias seriam mais interessantes ao desenvolvimento econômico pátrio, determinar mudanças nas cláusulas contratuais e fixar limites para a remessa de *royalties* para o exterior.

---

<sup>379</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Decisão interlocutória. e-STJ fl. 505. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em 5 de set. de 2018.

<sup>380</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Sentença. e-STJ fls. 617-626. Acesso em: 6 de set. de 2018.

<sup>381</sup> BRASIL. Lei nº 5.772/71. “Art. 126. Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm)>. Acesso em: 6 de set. de 2018.

Cabia-lhe, pois, verificar, além das formalidades, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, eis que a própria CF/88, em seu artigo 5º, XXIX<sup>382</sup>, expressamente vinculou a proteção dos direitos de propriedade industrial ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país<sup>383</sup>.

Agora sob a ótica da Lei 9.279/96, inferiu que, atualmente, a competência do INPI para examinar e aprovar contratos de transferência de tecnologia está disposta nos artigos 211 e 240 da referida lei.

Especificamente quanto ao artigo 240 da LPI, argumentou que a alteração do *caput* do artigo 2º da Lei 5648/70 e a supressão total do seu parágrafo único, apesar de limitar o poder de intervenção da autarquia, não afastou o “parâmetro principiológico de interpretação do direito de propriedade intelectual pátrio”<sup>384</sup>, mantendo autorização expressa para o instituto intervir nos contratos visando acelerar e regular a transferência de tecnologia e executar, no âmbito nacional, as norma reguladoras de propriedade industrial, observando-se sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Por isso, caberia ao INPI avaliar se determinada titular de tecnologia estaria atuando abusivamente de sua posição dominante para maximizar seus lucros em detrimento do desenvolvimento tecnológico nacional.

Assim, a alteração legislativa trazida pela lei 9.279/96 apenas teria retirado do INPI o juízo de conveniência e oportunidade da contratação tecnológica, permanecendo inalterada, também, sua legitimidade, por delegação, para aferir as condições de dedutibilidade fiscal, tributárias, cambiais e de capital estrangeiro, nos termos da legislação aplicável à matéria.

---

<sup>382</sup> BRASIL. Constituição Federal de 1.988. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 6 de set de 2018.

<sup>383</sup> Para exemplificar a possibilidade de ingerência do INPI nessa espécie contratual, se referiu ao Ato Normativo 15/75, já revogado, que dificultou sobremaneira a aprovação e registro dos contratos de transferência de tecnologia, com a possibilidade de delimitação de objeto, limitação de remessa de royalties ao exterior, critérios para remuneração, prazo contratual, obrigatoriedade de determinadas cláusulas consideradas essenciais e vedação de outras.

<sup>384</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Sentença. e-STJ fl. 620. Acesso em 6 de set. de 2018.

Finalmente, firmou que o acordo TRIPS, ratificado e internalizado pelo Brasil, previu o uso de medidas reguladoras com vistas a controlar as práticas de concorrência desleal ou as condições que impeçam a transferência de tecnologia<sup>385</sup>, o que justificaria cabalmente a legitimidade do INPI para intervir nos contratos a ele submetidos.

Como se percebe, o Juízo sentenciante entendeu que a autarquia possui competência para intervir nos termos contratuais a ele submetidos, principalmente para verificar se a detentora abusa de sua posição dominante ou dificulta a absorção do conhecimento tecnológico, e para aferir as questões tributárias, fiscais e de dedutibilidade.

Cabe salientar que, pela primeira vez o artigo 240 da LPI foi analisado no processo judicial para fins de se delimitar os limites de intervenção do INPI nos contratos de fornecimento de tecnologia averbados.

Em relação à Tese 2 da exordial, afirmou que o capital investido por empresas estrangeiras no país somente era remunerado através dos lucros, sem a remessa de *royalties* ao exterior. Não havia, por consequência lógica, a possibilidade de deduzi-los do imposto de renda.

Essa situação foi alterada com a edição da Lei 3.470/58, especificamente em seu artigo 74<sup>386</sup>, que dispôs sobre a possibilidade de dedução de *royalties* do lucro bruto, até o limite de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido, percentual que poderia ser revisto periodicamente pelo órgão regulador.

Posteriormente, a Lei 4.131/62 manteve, em seu artigo 12 e parágrafo primeiro, a mesma disposição contida no artigo 74 da Lei 3.470/58, além de inovar em seu artigo 14, o qual vedou a possibilidade de remessa de *royalties* e dedução no imposto de renda em situações envolvendo filiais ou subsidiárias de empresas estabelecidas no país em relação às suas matrizes no exterior.

A situação foi modificada pela edição da Lei 8.383/91, em seu artigo 50, que passou a permitir a remessa e a dedução entre subsidiárias e matrizes localizadas no exterior, até então

---

<sup>385</sup> BRASIL. DECRETO nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. “Artigo 40. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.”. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 6 de set. de 2018.

<sup>386</sup> BRASIL. Lei 3.470/58. Altera a legislação do Imposto de Renda. “Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do impôsto de renda, sòmente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de " royalties " pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L3470.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3470.htm)>. Acesso em: 7 de set. de 2018.

proibidas pela legislação, desde que observados e respeitados os limites previstos na Portaria MF nº 436/58.

Nesse particular, ao contrário do alegado pelas impetrantes, firmou a vigência da aludida portaria, que foi objeto de inúmeras alterações posteriores à publicação da Lei 4.131/62, com a inclusão de vários setores produtivos, como o de informática. Todo o histórico legislativo acima replicado foi utilizado para fixar as premissas de que a remessa de *royalties* e a dedutibilidade correlata estão sujeitas a limitações legais.

Ao passar para a efetiva análise dos contratos objeto da lide, assentou que a referida Portaria 436/58 estabeleceu coeficientes de 1% até o limite máximo de 5% para fins de dedução de *royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, segundo o grau de especialidade.

Como as impetrantes já haviam registrado contratos de uso de marca (remunerados) averbados perante o INPI relativos aos mesmos produtos que foram objeto dos contratos de transferência de tecnologia, a vedação contida no item II da Portaria MF nº 436/58 impossibilitaria o registro dos contratos de licença tecnológica nos termos pactuados.

Por todos os argumentos lançados, a segurança foi denegada, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73<sup>387</sup>.

## **2.5 Da seara judicial: 2ª instância - Recurso de Apelação 2007.7162.0606433**

Irresignadas, as impetrantes interpuseram Recurso de Apelação<sup>388</sup>, buscando rediscutir a incompetência do INPI para analisar cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos e a interpretação incorreta da legislação cambiária/fiscal no caso concreto.

### **2.5.1 Das razões de Apelação**

Em sede recursal, quanto aos limites de atuação do INPI (Tese 1), argumentaram as recorrentes que na sentença ficou consignado, a partir do histórico legislativo realizado, que os

---

<sup>387</sup> BRASIL. Lei 5.869/73. Código de Processo Civil. “Art. 269. Haverá resolução de mérito: I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; [...]”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5869/impresao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869/impresao.htm)>. Acesso em: 13 de set de 2018.

<sup>388</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Recurso de Apelação. e-STJ fls. 648-674. Acesso em: 13 de set. de 2018.

poderes da autarquia, antes intervencionistas, foram sobremaneira limitados<sup>389</sup>, principalmente pela Lei 9.279/96.

No entanto, para justificar a legalidade da atuação da autarquia no caso concreto, a decisão final de mérito, de forma contraditória, deu interpretação inadmissível ao artigo 240 da LPI. Isso porque, segundo a julgadora, o referido artigo 240:

“... manteve o parâmetro principiológico de interpretação do direito de propriedade industrial brasileiro, ao dispor que compete à autarquia executar, no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”<sup>390</sup>.

Argumentam as Apelantes que o 240 da LPI, que alterou o artigo 2º da Lei nº 5.648/70, suprimiu a competência do instituto de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e de utilização de patentes.

Nessa linha, afirmaram que o artigo 211 da LPI atribuiu competência à autarquia somente para registrar os contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares, e não para examinar o mérito de cláusulas contratuais.

Em atenção ao argumento da sentença de que o INPI é competente para avaliar o possível abuso de posição dominante na relação contratual, alegaram o descabimento de exercício abusivo de posição dominante em empresas do mesmo grupo econômico, e que apenas os órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Promoção e Defesa da Concorrência possuem tais prerrogativas, (artigo 54 da Lei 8.884/94<sup>391</sup>, vigente à época), sem qualquer previsão de delegação de competência à autarquia.

No que toca ao artigo 40 do TRIPS, também utilizado como razão de decidir, a Apelação infirmou que referido dispositivo apenas prescreveu que os Estados Membros detém a obrigação de especificar nas legislações internas as condições ou práticas que possam

---

<sup>389</sup> Na sentença, a Magistrada admite que as alterações legislativas limitaram os poderes de intervenção do INPI ressaltando, inclusive, que ao não cabendo mais ao instituto verificar a conveniência e oportunidade da contratação de determinada tecnologia.

<sup>390</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Recurso de Apelação. e-STJ Fl. 652. Acesso em: 13 de set. de 2018.

<sup>391</sup> BRASIL. Lei 8.884/94. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. “Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L8884.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8884.htm)>. Acesso em: 13 de set. de 2018.

configurar abuso de direitos de propriedade intelectual, o que não ocorreu na legislação brasileira, afora as competência do CADE e da SDE.

Verifica-se que a apelação se propôs a debater o alcance do disposto no artigo 240 da LPI, já que concluíram que as supressões legislativas reduziram os poderes de intervenção do instituto, permanecendo apenas poderes cartorários e registrais.

Com relação às questões de remuneração e dedutibilidade, a Apelação argumentou que, ao fixar “a premissa de que tanto a remessa quanto a dedução estão sujeitas a limites”<sup>392</sup>, a sentença interpretou equivocadamente os conceitos, distintos, de remessa de remuneração e dedução de despesas.

Conforme a linha argumentativa desposada, a legislação tributária<sup>393</sup> invocada para a denegação da segurança se referiu exclusivamente à dedutibilidade de despesas e seus limites, mas nunca à remuneração por licença de tecnologia.

Não vedou, pois, o pagamento estipulado nos contratos objeto da lide, ou seja, a remessa de remuneração. Previu apenas se a quantia paga a esse título era ou não dedutível e em quais limites. Ao tornar os contratos gratuitos, a sentença, erroneamente, entendeu que os pagamentos de *royalties* estariam atrelados aos limites legais de dedutibilidade, contudo, sem previsão legal nesse sentido.

Acrescentaram que o próprio artigo 13 da Lei 4.131/62 foi clarividente ao determinar que, havendo pagamentos acima dos limites fixados na legislação, esses seriam tributados como lucros não passíveis de dedução como despesa operacional.

No mesmo contexto, permaneceram defendendo a revogação, ainda que parcial, da Portaria 436/58, já que esta fixou regras e limites diferentes da lei 4.131/62, posterior e de hierarquia superior. E mais, ainda que não se considerasse revogada a Portaria, esta estabeleceu coeficientes percentuais exclusivamente para fins de dedutibilidade de *royalties* em matéria de propriedade intelectual, mas nunca tratou de remessa de pagamentos, como consignado na sentença, não podendo, portanto, servir alicerce para impedi-los.

---

<sup>392</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Recurso de Apelação. e-STJ fl. 658. Acesso em: 14 de set. de 2018.

<sup>393</sup> Art. 12 da Lei 4131/62; Art. 50 da Lei 8.383/91; Portaria MF nº 436/58.

Alinhavaram, por fim, que o próprio INPI, em situações análogas, teria permitido o pagamento de *royalties* por uso de marcas conjuntamente com remuneração decorrente de licença de tecnologia, e remessa ao exterior de montante superior aos fixados pela Portaria 436/58.

Ao final, requereram o recebimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença de piso, retificando-se os registros dos contratos de transferência de tecnologia 050430 e 050431 nos termos inicialmente propostos.

### **2.5.2 Das contrarrazões ao Recurso de Apelação**

Instado, o INPI apresentou suas contrarrazões<sup>394</sup> pleiteando a manutenção de todos os termos da sentença. Inicialmente, alegou que o instituto é competente para proceder à análise dos contratos em testilha, devendo observar, no cumprimento de seu desiderato, o disposto nos artigos 62, 121 e 140 da LPI, na Lei 4.131/62 (Lei de Capitais Estrangeiros), na Lei de Software, no Regulamento de Imposto de Renda e outras normas tributárias (Leis 4.506/64 e 8.383/91), na Lei Antitruste (8.884/94) e nos Decretos que ratificaram o tratado OMC/TRIPS.

Sequencialmente, argumentou que *caput* do artigo 14 da Lei 4.131/62 continha regra proibitiva quanto à possibilidade de “remessas para pagamento de royalties a filial ou subsidiária de empresa instalada no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil pertencesse aos titulares do recebimento dos royalties no estrangeiro”<sup>395</sup>. Por sua vez, parágrafo único do mesmo artigo 14 impedia a dedução prevista no artigo 12 da citada Lei.

Somente a partir da edição da Lei 8.383/91, é que se tornaram dedutíveis, os royalties decorrentes do uso de patentes e marcas e a remuneração por assistência técnica, pagos pela subsidiária brasileira à empresa controladora estrangeira, conforme preleciona seu artigo 50, observados os limites legais balizados pela Portaria MF 436/58.

---

<sup>394</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Contrarrazões ao Recurso de Apelação. e-STJ fls. 686-692. Acesso em: 14 de set. de 2018.

<sup>395</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Contrarrazões ao Recurso de Apelação. e-STJ fl. 688. Acesso em: 14 de set. de 2018.

Neste ponto, combatendo o quanto afirmado pelas Apelantes, defenderam que a referida Portaria 436/58 não foi revogada pelo artigo 12 da Lei 4.131/62, visto que este apenas fixou limite máximo de dedução (5%), além de ter sido atualizada e complementada diversas vezes, principalmente em 1994, com a inclusão do setor de informática.

De forma central, na mesma linha da sentença, afirmou o instituto que a Portaria 436/58 impediu a dedução de *royalties* pelo uso de marcas, quando tal uso decorrer da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação, exatamente o caso dos autos. E mais, tratando-se de subsidiária e matriz, vedada também a remessa, por força do disposto no artigo parágrafo único do 50 da Lei 8.383/91.

Ao final, requereram o desprovemento do Recurso de Apelação, mantendo-se incólume os termos da sentença que denegou a segurança.

### **2.5.3 Do julgamento colegiado pelo TRF da 2ª Região**

Em sessão de julgamento realizada no dia 21/10/2008, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negou provimento à Apelação, nos termos do voto condutor, de lavra da Exma. Senhora Desembargadora Federal Liliane Roriz.

Eis a Ementa do Acórdão:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. 1. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país. 2. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. 3. Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as consequentes deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e



máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em seu item II, atinente aos royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de remessa de 1%, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e fabricação. Em outras palavras, a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia. 4. Apelação desprovida.”<sup>396</sup>

Em seu voto, a Relatora, após delimitar a controvérsia<sup>397</sup>, iniciou análise sobre os aspectos que envolvem uma contratação internacional de tecnologia. Argumentou que, sobre a relação econômica entre detentores e receptores, geralmente há dominância dos primeiros, que buscam maximizar sua remuneração e acessar novos mercados, sobre os segundos, que visam obter inovações e capacitações tecnológicas.

Assim, dada a possibilidade de desequilíbrio contratual em favor daquele que ocupa posição dominante (detentor), o Estado do receptor, por razões políticas, econômicas e de proteção do particular nacional, pode adotar medidas para intervir nos negócios entabulados.

Asseverou que o INPI possui poderes para avaliar as condições em que os contratos de sua competência foram firmados. Argumentou que a alteração legislativa trazida pelo artigo 240 da LPI, que modificou o artigo 2º da Lei 5.648/70, não retirou do instituto o dever imiscuir-se nos contratos a ele afetos.

Veja-se:

“Ainda assim, todavia, persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e de intervir nas condições contratuais estabelecidas para a transferência de tecnologia, visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua função social e econômica.”<sup>398</sup>

<sup>396</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Ementa Acórdão Apelação. e-STJ fl. 817. Acesso em: 14 de set. de 2018.

<sup>397</sup> “Cuida do presente feito de avaliar os limites de atuação do INPI, relativamente ao registro ou averbação dos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia, analisando-se se o órgão agiu abusivamente quando, no caso concreto, tornou isentos de remuneração contratos aquisitivos de tecnologia, em outras palavras, se lhe é dado imiscuir-se no mérito do contrato firmado entre duas empresas privadas, a fim de alterar impositivamente os termos do que fora acordado.”. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Voto Relatora. Apelação em Mandado de Segurança Proc. Nº 2006.51.01.511670-0. e-STJ Fl. 817. Acesso em: 14 de set. de 2018.

<sup>398</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl. 809. Acesso em: 15 de set. de 2018.

Em seu entendimento, a alteração legislativa tão somente suprimiu, do INPI, a competência para promover o juízo de oportunidade e conveniência de determinada contratação tecnológica, persistindo-se, porém, o poder de reprimir cláusulas abusivas.

No mérito, destacou que as empresas contratantes possuíam relação societária entre si, fato não impeditivo de se promover remessas e consequentes deduções, desde a edição da Lei 8.383/91 (artigo 50), que modificou o artigo 14 da Lei 4.131/62. Todavia, tais remessas e deduções deveriam, obrigatoriamente, observar as limitações contidas na Portaria MF nº 436/58.

Nesse sentido, apontou que a mesma Portaria 436 (item II) vedou expressamente a “imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia”<sup>399</sup>, caso tratado nos autos, já que as mesmas partes já haviam celebrado contratos de uso de marca, com averbação perante o INPI.

Por fim, quanto ao argumento utilizado pelas apelantes de que o INPI, em decisões administrativas anteriores, averbou contratos sem a imposição de limites, a Relatora o refutou aduzindo que tais decisões abarcaram situações em que os contratantes não possuíam vínculo acionário de capital.

Em conclusão, conheceu do recurso de Apelação, por tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença, sendo acompanhada integralmente pelos vogais.

## **2.6 Da seara Judicial: 3ª instância – Recurso Especial 1.200.528/RJ**

Do Acórdão do TRF2, com fundamento nos artigos 105, III, “a”, e 102, III, “a”, ambos da Constituição Federal, as Recorrentes interpuseram Recurso Especial (REsp)<sup>400</sup> ao STJ e

---

<sup>399</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl. 815. Acesso em: 15 de set. de 2018.

<sup>400</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Petição Recurso Especial. e-STJ fls. 849-874. Acesso em: 20 de set. de 2018.

Recurso Extraordinário<sup>401</sup> (RE) ao STF. Para a presente pesquisa, será analisado, tão somente, o REsp, visto que o RE, em sede de juízo de admissibilidade, não foi admitido<sup>402</sup>.

### 2.6.1 Das razões de Recurso Especial

O REsp aviado foi fundamentado na violação aos artigos 211 e 240 da Lei 9.279/96 (LPI), bem como aos artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62 e artigo 50 da Lei 8.383/91, nos seguintes termos:

“a) O acórdão impugnado chancela o evidente desvio da função legal do INPI na averbação de contratos, que é meramente registral, nos exatos termos do art. 211 c/c art. 240 da Lei nº 9.279/96;

b) O acórdão impugnado contraria as normas tributárias aplicáveis à espécie, pois:

- a legislação tributária versa sobre **dedutibilidade** fiscal e não sobre o **pagamento**, isto é, o pagamento é legal, a dedutibilidade é que é limitada;

- a Lei nº 8.383/91 **não veda** o pagamento de *royalties* por aquisição de tecnologia, nem trata de cumulação com licença de marca;

- a Lei nº 4.131/62 não impõe limite ao pagamento de *royalties* - ao contrário, até prevê, no artigo 13, o pagamento acima dos limites fiscais;

- a Lei nº 4.131/62 unicamente fixa o limite geral de 5% para **dedutibilidade** fiscal;

- a Portaria 436/58 está **revogada** pela Lei 4.131/62;

- ainda que não estivesse revogada, a Portaria 436/58 não veda o pagamento de *royalties* por aquisição de tecnologia, caso já haja um contrato remunerado de licença de uso de marcas.”<sup>403</sup>

No que se refere à violação aos artigos 211 c/c 240 da LPI, afirmaram as Recorrentes que o acórdão recorrido interpretou extensivamente (por isso mesmo ilegalmente) o disposto

<sup>401</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Petição Recurso Extraordinário. e-STJ fls. 912-930. Acesso em: 20 de set. de 2018.

<sup>402</sup> O RE interposto não foi admitido já que “...o acórdão recorrido não tratou de matéria concernente aos dispositivos constitucionais apontados como violados, faltando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento viabilizador da instância extraordinária, incidindo os enunciados das Sumulas 282/STF e 356/STF...”. Além disso, decidiu-se que “...eventual violação da Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta ou reflexa, o que não autoriza o cabimento de recurso extraordinário, devendo incidir, na espécie, mutatis mutandis, o enunciado da Sumula 636/STF...”. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Decisão inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. e-STJ Fls. 1064-1066. Acesso em: 20 de set. de 2018.

<sup>403</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Petição Recurso Especial. e-STJ fl. 855. Acesso em: 20 de set. de 2018.

no artigo 240, ao aduzir que “tem o INPI legitimidade para imiscuir-se nos termos do contrato de transferência de tecnologia, antes de averba-lo ou de registra-lo”<sup>404</sup>.

Isso porque a alteração legislativa expressamente teria retirado a competência da autarquia para intervir nos contratos de transferência tecnológica, limitando-o, atualmente, à função meramente registral para torna-lo público (oponível) e permitir remessas de pagamentos e dedutibilidades correlatas.

*In casu*, o INPI não poderia atuar nem mesmo como agente delegado da autoridade fiscal, visto que, conforme concluíram, “não há nenhuma **lei** em vigor que legitime dita delegação de poderes”<sup>405</sup> e que as prerrogativas para verificar eventual abuso de posição dominante são dos órgãos do Sistema Brasileiro de Promoção e Defesa da Concorrência, que não as delegaram à autarquia.

Consequentemente, concluíram que somente o Poder Judiciário, a partir da análise de casos concretos e sob a ótica do direito material é que teria competência para verificar a validade ou existência de determinado contrato, e que o acórdão recorrido ignorou a extrapolação da competência pela autarquia ao alterar as remunerações previstas nas avenças celebradas entre as partes contratuais, sob o argumento de suposta proteção da indústria nacional.

Quanto à violação aos artigos 12 da Lei 4.131/62 e 50 da Lei 8.383/91, argumentaram que o acórdão adotou premissa equivocada quando interpretou extensivamente as restrições contidas nas legislações fiscais e tributárias destacadas, pois os dispositivos fixaram regras para dedutibilidade, mas não para remessa de valores pagos a título de transferência de tecnologia.

O acórdão, na linha argumentativa, aplicou as normas também em relação às remessas de valores, contudo, sem previsão normativa que o amparasse e sem justificativa para atrelar os conceitos de remissibilidade e dedutibilidade.

Ainda em relação à dedutibilidade, o REsp argumentou que a Portaria 436/58 estaria tacitamente revogada pela Lei 4.131/62, posterior, pois a referida lei fixaria regras e limites de

---

<sup>404</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Recurso Especial. e-STJ fl. 857. Acesso em: 20 de set. de 2018.

<sup>405</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Recurso Especial. e-STJ fl. 861. Acesso em: 20 de set. de 2018.

dedutibilidade diferentes. Além disso, referida lei não contém previsão que impeça pagamento e dedução de royalties por aquisição tecnológica por empresa que já os paga a título de uso de marca.

Por fim, a vedação contida no item II da Portaria, ainda que considerado vigente, não se aplicaria ao caso concreto, pois tal regramento não se refere a transferência de tecnologia, mas somente quando da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação.

Ao final requereram fosse o recurso conhecido e, no mérito, provido para reformar integralmente o acórdão para retificar os registros dos contratos de transferência de tecnologia 050430 e 050431 nos termos inicialmente requeridos.

### **2.6.2 Das contrarrazões ao Recurso Especial**

Ao apresentar suas contrarrazões ao REsp<sup>406</sup>, a Procuradoria Federal/INPI iniciou sua manifestação afirmando que a autarquia, ao analisar os contratos em debate, atuou conforme suas competências legais, originárias e delegadas, e não de forma discricionária, eis que a alteração trazida pelo artigo 240 da LPI não reduziu o rol de competências da autarquia.

Nesse toar, afirmaram que o artigo 14 da Lei 4.131/62 proibia remessas para pagamento de royalties a filial ou subsidiária de empresa instalada no Brasil e sua matriz sediada no exterior, situação modificada com o advento da Lei 8.383/91, observados os limites previstos na legislação pertinente (Portaria MF nº 436/58).

Referida Portaria, prosseguiram, impediu a dedução de *royalties* pelo uso de marcas quando referido uso decorrer da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação (transferência de tecnologia). E, em se tratando de remessas entre matriz e subsidiária, se vedada a dedução, vedada está também a remessa, exatamente como se configurou o caso concreto em debate.

Ao final, requereram o desprovimento do recurso em sua integralidade.

---

<sup>406</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Contrarrazões ao Recurso Especial. e-STJ fls. 1016-1036. Acesso em: 20 de set. de 2018.

### 2.6.3 Do julgamento colegiado pelo STJ

Em sessão de julgamento realizada no dia 16/02/2017, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu em parte o Recurso Especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto condutor, de lavra do Ministro Francisco Falcão.

Eis a Ementa do Acórdão:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA. DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N. 8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI. ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAL, ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA. FINALIDADES PÚBLICAS PRESERVADAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I – Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos. II – Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ. III – A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte. IV – A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica. V – Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições. VI – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.<sup>407</sup>

Em seu voto, o Relator, inicialmente, fixou competência da 1ª Seção da Corte para julgar a causa. Apontou que, apesar de a controvérsia de fundo se referir à transferência de tecnologia e propriedade industrial, tema eminentemente privado, o que atrairia a competência da 2ª Seção

<sup>407</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Ementa. e-STJ fl. 1.143. Acesso em: 20 de set. de 2018.

da Corte, o *mandamus* originário objetivou, precipuamente, anular ato administrativo praticado pelo INPI, autarquia federal, atraindo a competência especializada da 1ª Seção.

Consignou-se, em sequência, que o acórdão recorrido, como matéria argumentativa central, adotou entendimento acerca da possibilidade de o INPI, ao proceder ao registro dos contratos a ele submetidos, adentrar nos termos contratuais avençados entre particulares, modificando cláusulas com o mote de afastar abusividades, notadamente em questões fiscais, sobre o qual insurgiram-se, pela via especial, os recorrentes.

Veja-se:

“[...] o acórdão recorrido analisou a questão centrado na possibilidade de o INPI imiscuir-se no mérito do contrato firmado entre empresas, alterando os termos acordados e, assim, manteve a decisão denegatória da ordem, entendendo, segundo análise da legislação de regência, que a autarquia teria o poder de reprimir cláusulas abusivas, funcionando como agente delegado da autoridade fiscal, especialmente quando o que se está em discussão é a remessa de valores ao exterior. [...]”<sup>408</sup>

Por isso, prosseguiu o Relator, os recorrentes, para cumprir requisito de admissibilidade, individualizaram os artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62, 50 da Lei 8.383/91, 211 e 240 da LPI, como sendo os dispositivos de lei federal apontados como violados pelo acórdão.

Em relação aos artigos da Lei 4.131/62 (e matérias neles tratadas), asseverou que, como estes não foram alvo de deliberação na instância ordinária, se limitando os recorrentes a rechaçar as interpretações dadas a dispositivos legais constantes da Portaria 436/58 e da Lei 3.470/58, o conhecimento do recurso, nesse particular, estaria obstado pelo teor das Súmulas 282/STF<sup>409</sup> e 211/STJ<sup>410</sup>. Considerou, ainda, assessória a questão ventilada no recurso acerca da possível afronta ao artigo 50 da Lei 8.383/91, relacionada unicamente às possibilidades de dedução de despesas decorrentes dos contratos averbados no INPI.

---

<sup>408</sup> Ibid., e-STJ fl. 1.148.

<sup>409</sup> SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sumula 282/STF. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”. Disponível: <<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2496>>. Acesso em: 21 de set. de 2018.

<sup>410</sup> SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sumula 211/STJ. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”. Disponível em: <[http://www.stj.jus.br/docs\\_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010\\_15\\_capSumula211.pdf](http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_15_capSumula211.pdf)>. Acesso em 21 de set. de 2018.

Quanto ao artigo 211<sup>411</sup>, verificou o Relator que o dispositivo apenas menciona que o INPI registrará os tipos contratuais concernentes, sem alusão a eventual possibilidade de intervenção contratual, sendo norma de caráter geral. Desta forma, a análise da Corte centrou-se nos “os limites de atuação da referida autarquia ao averbar os respectivos registros”<sup>412</sup>, ao verificar a interpretação dada ao artigos 240 da LPI, pelo acórdão recorrido.

Neste ponto, para melhor elucidação da tese desposada pelo voto condutor, necessário demonstrar, novamente, tanto a alteração legislativa trazida pelo artigo 240 da Lei 9.279/96, quanto a interpretação do TRF2 em relação ao referido artigo. Veja-se:

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."<sup>413</sup>

Por sua vez, o 2º da Lei 5.648/70, antes da alteração legislativa acima, continha a seguinte redação:

“Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.”<sup>414</sup>

---

<sup>411</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei 9.279/96. “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.” Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em 20 de set. de 2018.

<sup>412</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Voto condutor. e-STJ fl. 1.150. Acesso em: 20 de set. de 2018

<sup>413</sup> BRASIL. Artigo 240 da Lei 9.279/96. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em 20 de set. de 2018.

<sup>414</sup> BRASIL. Artigo 2º da Lei 5.648/70. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm)>. Acesso em 20 de set. de 2018.



Como se percebe, a alteração trazida pelo artigo 240 da LPI aglutinou os termos do *caput* original do artigo 2º com parte do parágrafo único, suprimindo a previsão que possibilitava ao instituto adotar “medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes.”.

E assim se manifestou o TRF2:

“[...] Como se pode observar, a meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país. Na redação original, o referido dispositivo legal vinha acompanhado de um parágrafo único que impunha ao INPI o dever de adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes. Resta claro, todavia, que o parágrafo único foi implicitamente revogado pela LPI, cujo art. 240, como já visto, deu nova redação ao artigo 2º como um todo, não tendo repetido o parágrafo único da redação original. Ainda assim, todavia, persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e de intervir nas condições contratuais estabelecidas para a transferência de tecnologia, visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua função social e econômica. [...] A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal [...]”<sup>415</sup>

Em sua análise, afirmou o Relator no STJ que o acórdão interpretou corretamente o artigo 240 da LPI ao atribuir competência ao INPI para imiscuir-se nos contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos.

Asseverou que a supressão de atribuições realizada pela alteração legislativa não significou que o instituto deixou de possuir tais competências suprimidas, visto que, a cláusula

---

<sup>415</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Voto condutor TRF2. e-STJ Fls. 809-811. Acesso em: 20 de set. de 2018

geral contida no dispositivo (atendimento às funções social, econômica jurídica e técnica) permaneceu inalterada.

Desta forma, sua interpretação evolutiva deve ocorrer de forma a preservar seu significado ao longo do tempo, e o não reconhecimento da possibilidade de o INPI intervir nos contratos tecnológicos significaria inobservar seu núcleo normativo.

Veja-se:

“Em que pese tenha ocorrido a reformulação do preceito normativo supra, com a supressão de parcela de competência do INPI, precisamente relativa às medidas de aceleração e regulação de transferência tecnológica, bem como de fixação de melhores condições de negociação e utilização de patentes, a conclusão de que tais atribuições não mais estariam no círculo de competências da mencionada autarquia federal não prospera.” Na parte inicial do preceito normativo, identifica-se uma cláusula geral, de atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica. A função de uma cláusula geral de direito é de servir de elemento jurídico conformador atemporal e, portanto, aberto, de modo a favorecer atividades interpretativas evolutivas que preservem a sua dimensão significativa. [...] Diante dessa baliza normativa, representativa da missão infraconstitucional do INPI, e porque não constitucional, de defesa das ordens jurídica e socioeconômica, uma interpretação que se nutra puramente da técnica legislativa supressiva, como a propugnada pelo ora recorrente, não se sustenta juridicamente. Em um tom pragmático, não reconhecer ao INPI competência para levar a efeito intervenções no âmbito da atividade industrial internacional, a exemplo de intervenções contratuais na órbita tecnológica, desatende a regra inserta no art. 240 da Lei 9.279/96, por inobservância do seu núcleo normativo.”<sup>416</sup>

Concluiu o Relator que uma interpretação restritiva do artigo 240 da LPI, retirando competências da autarquia para analisar os contratos tecnológicos, significaria desconsiderar a existência de poderes implícitos, concedidos ao ente público, para que este possa cumprir suas funções regulatórias e fiscalizatórias a contento.

Veja-se:

“Sob perspectiva distinta, conferir uma interpretação restritiva ao mencionado preceito legal implicaria na total desconsideração da existência implícita de poderes. Ao se outorgar competência a determinado órgão, deve-se assegurar os instrumentais necessários à perfeita realização do seu escopo, ainda mais quando de inegável relevância pública. Como restou, inclusive, assentado no acórdão recorrido: “Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no

---

<sup>416</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Voto condutor STJ. e-STJ fls.1.155-1.157. Acesso em: 20 de set. de 2018.

mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.” A própria Constituição Federal de 1988, ao tratar dos direitos fundamentais, condicionou, expressamente, a tutela dos inventos industriais, e, conseqüentemente, os eventuais atos negociais deles decorrentes, ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal), não raras vezes, incondicionalmente defendidos pelo INPI. Desse modo, a fim de que o INPI possa desenvolver suas atividades regulatórias e fiscalizatórias em plenitude, em estrita consonância com suas finalidades de abrangência constitucional e infraconstitucional, devem lhe ser assegurados mecanismos efetivos de ação.”<sup>417</sup>

Assim, a 2ª Turma do STJ, à unanimidade, conheceu parcialmente o REsp e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto condutor.

---

<sup>417</sup> Ibid., e-STJ fl. 1.159

### **3. OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO INPI NA AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE *KNOW HOW*: ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO STJ NO REsp 1.200.528/RJ**

O presente capítulo se dedica, de forma central, a analisar a interpretação dada pelo STJ ao artigo 240 da LPI. No tópico 3.1, serão analisadas, primeiramente, a fixação de competência, pela 2ª Turma do STJ, para julgar o REsp analisado. Após, será verificada a pertinência do conhecimento apenas parcial do referido recurso, no tópico 3.2. No tópico 3.3, os argumentos utilizados pelo STJ para interpretar o art. 240 da LPI, serão devidamente analisados.

#### **3.1 Da fixação de competência pela 2ª Turma do STJ**

A primeira questão analisada pelo Relator, em seu voto condutor, foi a questão da fixação da competência da 1ª Seção do STJ para julgar a causa.

Após juízo de admissibilidade realizado pela Vice Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região<sup>418</sup>, o Recurso Especial foi remetido ao STJ<sup>419</sup> e inicialmente distribuído à 2ª Seção da Corte, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi<sup>420</sup>. Entretanto, a então Relatora determinou, sob o argumento de incompetência, a redistribuição do processo à 1ª Seção, ficando a relatoria a cargo do Ministro Francisco Falcão.

O STJ, segundo as formas de organização e composição previstas em seu Regimento Interno, funciona, dentre outros, em seções e turmas especializadas<sup>421</sup>, cujas competências são fixadas conforme a natureza dos feitos a serem apreciados.

---

<sup>418</sup> BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. Regimento interno. “Art. 23. [...] § 2º. Ao Vice-Presidente incumbe ainda: I – decidir sobre a admissibilidade de recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário de habeas corpus e recurso ordinário em mandado de segurança, com respectivos agravos, e resolver os incidentes suscitados; [...]”. Disponível em: <<https://www10.trf2.jus.br/institucional/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/regimento-interno.pdf>>. Acesso em: 25 de jun. de 2019.

<sup>419</sup> BRASIL. Constituição Federal de 1.988. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:[...]”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 25 de jun. de 2019.

<sup>420</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.1.105. Acesso em: 25 de jun. de 2019.

<sup>421</sup> BRASIL. Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. “Art. 2º O Tribunal funciona: [...] II - em Seções especializadas; III - em Turmas especializadas.”. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc>>. Acesso em: 22 de jun. de 2019.

A 1ª Seção é competente para processar e julgar matérias de Direito Público. Dentre elas, os feitos relativos a nulidade ou anulabilidade de atos administrativos<sup>422</sup>. Já à 2ª Seção compete julgar matérias de direito privado, incluindo-se os feitos relativos à propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro<sup>423</sup>.

A distribuição inicial do recurso à 2ª Seção da Corte ocorreu justamente porque, na primeira análise da Coordenadoria de Classificação de Processos Recursais do STJ, o feito foi classificado no assunto “DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual/industrial”<sup>424</sup>, matérias de direito privado de competência da 2ª Seção.

É verdade que questões atinentes à propriedade industrial foram debatidas nos autos desde a origem, com base nos contratos de fornecimento de *know how* firmados pelas recorrentes. Contudo, a ação mandamental, na qual figurou como autoridade coatora o Diretor de contratos de tecnologia e outros registros do INPI, primordialmente, objetivou a anulação de ato administrativo, exarado por autarquia federal, considerado abusivo e ilegal, e a retificação dos registros.

Confira-se o pedido aviado no *mandamus*:

“Ao final, requerem seja concedida, em definitivo, a segurança, para que seja anulado o ato ilegal e praticado com abuso de poder, pelo Impetrado, determinando-se a retificação definitiva dos registros dos contratos de transferência de tecnologia ns. 050431 e 050430 para que conste como remuneração o valor de 3% (três por cento) calculado sobre as vendas líquidas dos produtos objeto dos aludidos contratos.”<sup>425</sup>

Assim, por absoluta pertinência ao art. 9º, §1º, II, do Regimento Interno do STJ, o relator, acertadamente, aceitou a competência para proceder ao julgamento do REsp conforme a redistribuição determinada nos autos.

<sup>422</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. “Art. 9º [...] § 1º À Primeira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: [...] II - nulidade ou anulabilidade de atos administrativos;” Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc>>. Acesso em: 22 de jun. de 2019.

<sup>423</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. “Art. 9º [...] “§ 2º À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: [...]VI - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade do registro;” Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc>>. Acesso em: 22 de jun. de 2019.

<sup>424</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.1.106. Acesso em: 25 de jun. de 2019.

<sup>425</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.25. Acesso em: 25 de jun. de 2019.

Imagine-se, por outro lado, a seguinte situação hipotética: uma determinada empresa solicitou registro de marca junto ao INPI que, após o tramite administrativo, efetuou o registro conforme requerido.

Contudo, uma segunda empresa, ao tomar conhecimento do fato, ajuizou ação ordinária objetivando a nulidade de registro (em face da primeira empresa e do INPI), com base no artigo 173 da LPI<sup>426</sup>, afirmando que a referida marca, em verdade, lhe pertencia. Fundamentou e comprovou documentalmente que a primeira empresa, infringindo disposições da Lei 9.279/96, agiu maliciosamente e induziu a erro o INPI. Liminarmente, requereu a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca e, no mérito, a nulidade do registro.

A ação foi julgada procedente em primeiro grau e confirmada em sede de Recurso de Apelação. Acaso o desenrolar processual deste caso hipotético desaguasse no STJ por força de interposição de Recurso Especial, esse seria, obrigatoriamente, processado e julgado pela 2ª Seção da Corte.

Isso porque o que se arguiu foi a nulidade do registro concedido em desacordo com a Lei 9.279/96, questão inerente à propriedade industrial, que, por sua vez, foi declarada por sentença judicial, e não a anulação de ato administrativo pela via mandamental, atraindo forçosamente a competência da 2ª Seção prevista no art. 9º, §2º, VI do Regimento Interno do STJ.

### **3.2 Do conhecimento parcial do REsp 1.200.528/RJ**

Após a fixação de competência da 1ª Seção para julgar o REsp 1.200.528/RJ, passou o Relator a analisar os requisitos de admissibilidade do recurso<sup>427</sup>. Para cumpri-los<sup>428</sup>, as

---

<sup>426</sup> BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei 9.279/96. “Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 22 de junho de 2019.

<sup>427</sup> Importante frisar que a verificação dos requisitos de admissibilidade são regidos pela lei processual vigente a época da interposição do recurso, conforme o Enunciado Administrativo n. 2 do STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”. BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Enunciado Administrativo nº 2. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Enunciados-administrativos>> Acesso em: em 27 de jun. de 2019.

<sup>428</sup> Portanto, tais requisitos foram verificados conforme tratado na Lei 5.869/73. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5869impresao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impresao.htm)>. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

recorrentes individualizaram os artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62, 50 da Lei 8.383/91, 211 e 240 da LPI, como sendo os dispositivos de lei federal violados pelo acórdão.

Todavia, assim argumentou o Relator:

“De início, verifica-se que os artigos da Lei n. 4.131/62, bem como as matérias neles tratadas, não foram alvo de deliberação na instância ordinária. A propósito, nem mesmo ao opor embargos declaratórios tais questões foram aventadas pelas recorrentes, que limitaram aquele inconformismo à interpretação de disposições contidas na Portaria n. 436/58 e na Lei n. 3.470/58. Dessa forma, incide, no ponto, o óbice contido nas Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ. Por outro lado, a possível afronta ao art. 50 da Lei n. 8.383/91 não se mostra essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que se acha propriamente relacionado à questão de fundo, no tocante à dedução das despesas decorrentes de contratos averbados pelo INPI.”<sup>429</sup>

Quanto aos artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62, decidiu o Relator que o conhecimento do recurso, nesse espectro, estaria obstado pelo teor das Súmulas 282/STF<sup>430</sup> e 211/STJ<sup>431</sup>, por ausência de prequestionamento.

Considerou, ainda, assessória a questão ventilada no recurso acerca da possível afronta ao artigo 50 da Lei 8.383/91, relacionado unicamente às possibilidades de dedução de despesas decorrentes dos contratos de fornecimento de *know how* averbados, matéria, como visto acima, não conhecida<sup>432</sup>.

O prequestionamento é um dos requisitos de admissibilidade dos Recursos endereçados aos Tribunais Superiores. Apesar de não haver previsão legal, sua exigência se extrai do próprio texto constitucional, ao fixar a competência dos Tribunais Superiores em seus artigos 102 e

---

<sup>429</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.1.149-1.150. Acesso em: 25 de jun. de 2019.

<sup>430</sup> BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sumula 282/STF. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”. Disponível em: <[http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula\\_201\\_300](http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_201_300)>. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

<sup>431</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sumula 211/STJ. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”. Disponível em <[http://www.stj.jus.br/docs\\_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010\\_15\\_capSumula211.pdf](http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_15_capSumula211.pdf)>. Acesso em 27 de jun. de 2019.

<sup>432</sup> Desta forma, a análise do REsp 1.200.528/RJ centrou-se exclusivamente nos limites de atuação da autarquia ao averbar contratos de fornecimento de know how, com base na interpretação dos artigos 211 e 240 da Lei 9.279/96, tema tratado no tópico 3.3, à frente.

105, III, para o julgamento das questões decididas em única ou última instância, sendo requisito essencial de admissibilidade em instância superior<sup>433</sup>.

No caso dos autos, doutrina e jurisprudência tem assentado o entendimento de que o prequestionamento se trata da exigência de que o objeto do REsp tenha sido decidido anteriormente pelos tribunais inferiores, impedindo-se, desta forma, análise de matérias, de forma originária, pelo STJ<sup>434</sup>.

Necessário esclarecer, então, de que forma determinada manifestação na decisão recorrida pode ser considerada prequestionada para fins de interposição de Recurso Especial. Prequestionamento explícito ou numérico ocorre quando no julgado recorrido há expressa menção ao artigo de lei tido como violado<sup>435</sup>. Não é o caso.

Prequestionamento implícito, por sua vez, não requer a exata menção ao dispositivo legal tido como violado, bastando que a questão tenha sido posta na instância ordinária<sup>436</sup>. A discussão sobre a tese que sustenta a suposta violação a artigo de lei, mesmo sem expressa menção a este, basta para que a matéria tratada pelo dispositivo se encontre prequestionada.

A questão fulcral, portanto, é que tenha havido um pronunciamento, complexo ou simples, relacionado a uma questão federal, citando-se ou não um artigo de lei (explícito ou implícito) para provocar-se um pronunciamento do Tribunal Superior competente<sup>437</sup>. Inclusive, o STJ possui jurisprudência remansosa sobre a aceitação de prequestionamento implícito<sup>438</sup>.

---

<sup>433</sup> GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013. Paginação irregular. Versão EPUB.

<sup>434</sup> NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. Paginação irregular. Versão EPUB.

<sup>435</sup> MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial, 8. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 235.

<sup>436</sup> THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I. 54 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 714.

<sup>437</sup> SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. O prequestionamento na doutrina e na jurisprudência. In: Doutrina do STJ: Edição Comemorativa: 15 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2005. p. 358.

<sup>438</sup> “Para que a matéria tenha-se como pré-questionada, não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles regulada, tenha sido versada”. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp. 1.871-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 17.04.90, DJU de 23.04.90. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num\\_registro=199000000246&dt\\_publicacao=23-04-1990&cod\\_tipo\\_documento=1&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199000000246&dt_publicacao=23-04-1990&cod_tipo_documento=1&formato=PDF)>. Acesso em: 27 de jun. de 2019;

“[...] 5. O STJ possui compreensão de que se configura o prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais invocados, o Tribunal a quo emite juízo de valor acerca questão jurídica deduzida no Recurso Especial. Precedentes: AgInt no AREsp 267.732/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 2.10.2018; AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1.6.2017; AgRg no REsp 1.503.023/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2015; AgRg no REsp 1.159.310/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20.2.2015. [...] 7.



Feitas essas considerações preliminares, passa-se a verificar, pois, se ocorreu prequestionamento implícito, quanto aos citados artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62, no caso concreto.

A argumentação aviada na petição inicial do Mandado de Segurança, no que toca às questões fiscais e cambiais, defendeu que a Lei 8.383/91, a Lei 4.131/62 e a Portaria 436/58 versaram apenas sobre regras de dedutibilidade fiscal de quantias pagas por direitos de propriedade industrial e tecnologia, e não sobre remessas dessas quantias ao exterior. Não vedaram pagamento. Apenas definiram limites do quanto pago será dedutível ou não<sup>439</sup>.

Nessa linha, argumentaram os impetrantes que o artigo 13 da Lei 4.131/62, prescreve que, havendo pagamentos acima dos limites dedutíveis, estes seriam tributados como lucros não passíveis de dedução. Defendeu-se que não há limite para remessas, mas sim para deduções.

Quanto a esses limites dedutíveis, defendeu a ação mandamental que o artigo 12 da Lei 4.131/62<sup>440</sup>, posterior, revogou a Portaria 436/58, anterior, ao fixar limites diferentes de dedução, de quantias pagas por *royalties* pela exploração de patentes, uso de marcas e por assistência técnica, científica administrativa ou semelhante.

Instado a prestar informações, o INPI enfrentou o quanto argumentado pelas impetrantes. Defendeu que, com o advento da Lei 8.383/91, passaram a ser permitidas tanto remessas e dedutibilidades de pagamentos por tecnologia entre controladas nacionais e controladoras estrangeiras, mas as remessas estariam limitadas ao *quantum* dedutível. Em suma: se for dedutível, pode ser remetido. Se não for dedutível, não pode ser remetido. E os limites, segundo a autarquia, foram definidos na Portaria 436/58<sup>441</sup>.

---

Agravo Interno provido, para dar parcial provimento ao Recurso Especial. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt nos EDcl no REsp 1733179/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1792773&num\\_registro=201800750661&data=20190311&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1792773&num_registro=201800750661&data=20190311&formato=PDF)>. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

<sup>439</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.12-18. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

<sup>440</sup> BRASIL. Lei 4.131/62. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. “Art. 12. As somas das quantias devidas a título de “royalties” pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4131.htm)>. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

<sup>441</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

Por outro lado, em contraponto, afirmou o INPI que o referido artigo 12 da Lei 4.131/62, que apenas estabelece limite máximo de dedução, não revogou, sequer parcialmente, a Portaria 436/58, a qual, inclusive, foi várias vezes ampliada.

Essa justaposição de argumentos se mostra importante e tem razão de ser.

Quanto à Lei 8.383/91 e o artigo 13 da Lei 4.131/62, os impetrantes disseram **(A)** que versam apenas sobre regras de dedutibilidade fiscal de quantias pagas por direitos de propriedade industrial e tecnologia, e não sobre remessas dessas quantias ao exterior, ou seja, não há limite para remessas, mas sim para deduções.

O INPI defendeu **(B)** com o advento da Lei 8.383/91, passaram a ser permitidas tanto remessas e dedutibilidades de pagamentos por tecnologia entre controladas nacionais e controladoras estrangeiras, mas as remessas estariam limitadas ao valor dedutível.

Os impetrantes defenderam **(A)** que artigo 12 da Lei 4.131/62 revogou a Portaria 436/58, anterior, ao fixar limites diferentes de dedução. O INPI defendeu **(B)** que a Portaria 436/58 está vigente, foi acrescida e, inclusive, regulamenta os §§ 1º e 2º do referido artigo 12.

Na sentença de primeiro grau, especificamente quanto a esses temas, a Magistrada *a quo* decidiu **(B)** que, por força da Lei 8.383/91, as remessas de *royalties* estavam atreladas aos limites relativos às deduções daí decorrentes; e **(B)** que a Portaria MF nº 436/58 encontra-se em plena vigência, sendo objeto de acréscimos posteriores à edição da Lei 4.131/62<sup>442</sup>.

Observe-se que a sentença, apesar de não citar especificamente os artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62, adentrou no mérito das argumentações aviadas pelas partes e decidiu conforme seu convencimento.

Em sede de Recurso ao TRF2, novamente as Apelantes defenderam que **(A)** a legislação tributária versa sobre dedutibilidade fiscal e não sobre pagamento, sendo que a Lei 8.383/91 também não o veda, e que o artigo 13 da Lei 4.131/62 também não impõe limites ao pagamento, apenas prevê que remunerações acima dos limites não serão tributadas.

---

registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF>. e-STJ fl.499-502. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

<sup>442</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.624. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

O INPI defendeu **(B)** que a Lei 8.383/91 atrelou as definições de dedutibilidade e remissibilidade, permitindo apenas remessas, entre controladas nacionais e controladoras estrangeiras, caso observados os limites dedutíveis.

O Recurso de Apelação defendeu que **(A)** o artigo 12 da Lei 4.131/62 fixa limite geral de 5% para dedutibilidade fiscal, estando a Portaria 436/58 revogada. O INPI defendeu **(B)** que os limites de dedução de *royalties* pela exploração de marcas, patentes e de despesas de assistência técnica continuam sujeitas aos limites da Portaria 436/58, que permanece em vigor.

No Acórdão, estritamente ao quanto aqui discutido, decidiu-se que, com o advento da Lei 8.383/91, as remessas de *royalties* por aquisição de tecnologia entre empresas subsidiárias nacional e matriz no exterior, com as consequentes deduções, passaram a ser admitidas, desde que observados os limites previstos na Portaria MF nº 436/58.

Veja-se:

“Nesse sentido, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as consequentes deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item I, que trata dos *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%)”<sup>443</sup>.

Interpretando-se o entendimento acima exposto, pode-se concluir que o Acórdão decidiu **(B)** que remessas e dedutibilidades foram atreladas, ademais que a análise da questão perpassou pela Lei 8.383/91, a qual, por sua vez, alterou a Lei 4.131/62; e **(B)** que a Portaria MF nº 436/58 encontra-se vigente, não tendo sido revogada, total ou parcialmente, pela Lei 4.131/62.

Desde a origem, as recorrentes argumentam que as legislações fiscais e cambiais apenas instituíram regramentos acerca de dedutibilidade fiscal de quantias pagas por direitos de propriedade industrial e tecnologia, e não sobre as remessas dessas quantias ao exterior. Priorizaram, em todo o processo, a separação entre remessa e dedução.

Para tanto, utilizaram-se, em todas as searas judiciais, além da Lei 8.383/91, do quanto contido no artigo 13 da Lei 4.131/62, que se dedica, na visão das recorrentes, a tratar de

---

<sup>443</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.814. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

pagamentos realizados em montante acima dos limites dedutíveis, devendo estes, não passíveis de dedução, serem tributados, mas nunca impedidos de serem realizados.

Ao tratar de remessas e dedutibilidades relativos a pagamentos de *royalties* e remunerações por aquisição tecnológica de forma única e indissociável, o Acórdão, como já havia sido consignado em Sentença, afastou o entendimento das recorrentes sobre a Lei 8.383/91 (artigo 50) e artigo 13 da Lei 4.131/62, estando a matéria prequestionada para fins de admissibilidade do Recurso Especial.

Da mesma forma, também argumentaram as recorrentes, em todas as instancias, que o artigo 12 da Lei 4.131/62 revogou a Portaria 436/58, ao fixar limites diferentes de dedução de quantias pagas por *royalties* decorrentes da aquisição tecnológica. O Acórdão, ao condicionar remessas e deduções às condições e limites impostos pela Portaria 436/58, atestou a vigência da Portaria 436/58, restando prequestionado também o artigo 12 da Lei 4.131/62.

E nesse sentido foi a decisão exarada pela Vice Presidente do TRF2, quando da análise de admissibilidade do Recurso Especial aviado.

Veja-se:

“O exame dos autos revela o preenchimento dos pressupostos genéricos, tais como cabimento, legitimidade, interesse para recorrer, tempestividade e regularidade formal, em conformidade com o art. 541 do Código de Processo Civil. De igual sorte, verifica-se que a matéria encontra-se devidamente prequestionada e a fundamentação permite a exata compreensão da controvérsia, com indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados, autorizando a admissão do recurso, na forma do aludido artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Carta Política. Por tais fundamentos, ADMITO o recurso especial.”<sup>444</sup>

Assim, é de se discordar da decisão do Relator de não conhecer parcialmente o Recurso Especial, por ausência de prequestionamento, no que se refere aos artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62. Apesar de não haver menção expressa dos artigos, no Acórdão recorrido a matéria regulada por tais dispositivos (juntamente com outras legislações aventadas) foi enfrentada, permitindo-se a exata compreensão da controvérsia, caracterizando-se prequestionamento implícito.

---

<sup>444</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.1063. Acesso em: 28 de jun. de 2019.

Contudo, importante fazer uma reflexão. Na vigência do Código de Processo Civil de 1.973, a análise do requisito de admissibilidade do prequestionamento, na modalidade implícita, não encontrava balizamento suficientemente claro e objetivo, dando azo a interpretações subjetivas por parte dos julgadores. Justamente por serem subjetivas, não podem ser consideradas certas ou erradas. Pode-se, contudo, com elas concordar ou não.

Em outro aspecto, o debate, pela Corte Cidadã, da interpretação dada ao artigo 50 da Lei 8.383/91 e seu parágrafo único pelas instâncias inferiores era imprescindível. Em todas as análises judiciais, realizadas no caso concreto objeto desta pesquisa, acerca do referido artigo 50, remessas e dedutibilidades de *royalties* por licenças de marcas e patentes e remunerações por fornecimento de tecnologia foram tratadas indistintamente.

Entretanto, como visto no tópico 2.3.2, em relação aos *royalties* por marcas e patentes, concorda-se que, não sendo possível deduzi-los, também não seria possível remete-los ao exterior, mas em relação à remuneração por fornecimento de *know how*, o mesmo não se aplica<sup>445</sup>.

Reconhecendo-se o prequestionamento implícito dos artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62, ou ao menos de algum deles, seria uma excelente oportunidade para que a Corte pudesse se debruçar sobre a questão, já que todas essas matérias estão intimamente atreladas.

### **3.3 Da interpretação dada ao artigo 240 da LPI pelo STJ**

Já sedimentado que a análise da Corte centrou-se nos “limites de atuação da referida autarquia ao averbar os respectivos registros”<sup>446</sup>, ao verificar a interpretação dada ao artigos 240 da LPI, pelo acórdão recorrido, considerada correta ao atribuir competência ao INPI para imiscuir-se nos contratos de transferência de tecnologia a ele submetidos.

O item 1.4.4, supra, ao analisar a alteração acima de forma dissociada do *leading case* objeto desta pesquisa, concluiu que o artigo 240 da LPI retirou grande parte das competências do INPI quando da análise de contratos de transferência de *know how* submetidos a registro.

---

<sup>445</sup> Posição contrária defende Gabriel Leonardos, para quem a alteração contida no parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91, revogou, em todos os casos, a remessa de royalties contida no caput do artigo 14 da Lei 4.131/62, desde que tal remessa seja limitada ao montante deduzível. In: LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 162

<sup>446</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. Voto condutor. e-STJ fl. 1.150. Acesso em: 28 de jun. de 2019.

Concluiu, também, que permaneceram certas competências delegadas, pelo BCB e RFB, para verificar questões fiscais e cambiais referentes às remessas de remunerações ao exterior e dedutibilidades. Mas, até mesmo essas competências delegadas não atribuíram poderes para o INPI modificar cláusulas unilateralmente.

Outras competências decorrentes de atos normativos próprios, sem base legal justificadora, em verdade, deveriam se resumir ao assessoramento das partes ou à notificação das autoridades competentes para providências.

Em sentido diametralmente oposto entendeu o STJ, para quem a supressão de atribuições decorrente da alteração legislativa<sup>447</sup> não significou que o instituto deixou de possuir tais competências. Ao revés, mantiveram-se incólumes as competências originárias do INPI, já que, no preceito normativo, permaneceu cláusula geral de atendimento às funções social, econômica jurídica e técnica, consideradas missões infraconstitucional e constitucional do instituto.

Nessa linha, entendeu a Corte que “não reconhecer ao INPI competência para levar a efeito intervenções no âmbito da atividade industrial internacional, a exemplo das intervenções contratuais na órbita tecnológica, desatende a regra inserta no art. 240 da Lei 9.279/96, por inobservância de seu núcleo normativo”<sup>448</sup>.

Portanto, segundo o STJ, os deveres da autarquia suprimidos pela alteração legislativa permaneceram contidos em um dever maior, de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, as funções anteriormente elencadas, devendo possuir instrumentais adequados para realizar seu desiderato, de inegável relevância pública<sup>449</sup>.

Eis, em suma, o entendimento adotado pelo STJ quanto aos limites de atuação do INPI nos contratos de fornecimento de *know how* a ele submetidos à registro.

Observando-se sob outra perspectiva, tem-se que o ato administrativo que impõe ou posiciona uma norma regulatória, certamente uma função basilar das agências reguladoras, não

---

<sup>447</sup> Rememore-se o trecho excluído: “Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotarà, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.

<sup>448</sup> BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1200528/RJ. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num\\_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66927876&num_registro=201001220891&data=20170308&tipo=5&formato=PDF)>. e-STJ fl.1157. Acesso em: 28 de jun. de 2019

<sup>449</sup> Ibid., e-STJ fl. 1.159

escapa à hierarquia das normas. Esse ato deve, obrigatoriamente, ser uma especificação autorizada por uma norma superior.

A hierarquia das normas pressupõe que existem momentos diferentes no processo jurídico: *(i)* o momento de criação das normas e; *(ii)* o momento de aplicação das normas:

“Como a Constituição regula, no essencial, a elaboração das leis, a legislação é, com respeito a ela, aplicação do direito. Com relação ao decreto e a outros atos subordinados à lei, ela é, ao contrário, criação do direito; o decreto é, também, aplicação do direito com respeito à lei e criação do direito com respeito à sentença e ao ato administrativo que o aplicam. Estes, por sua vez, são aplicação do direito, se olharmos para cima, e criação do direito, se olharmos para baixo, isto é, no que concerne aos atos pelos quais são executados.”<sup>450</sup>

Equivale dizer que a norma inferior é uma reprodução, a menor, de um todo maior, que é a norma superior, conjunto da qual a norma inferior é subconjunto. Nesse aspecto, a norma inferior reproduz uma parte menor da norma superior porque necessariamente está contida nela, ainda que não especificada de maneira expressa.

O conjunto de possibilidades da norma superior se manifesta em um conjunto menor, por exemplo, na lei em sentido lato, que é norma jurídica geral, ou em um único caso concreto, acabando com a pluralidade de possibilidades, como ocorre quando da sentença judicial ou ato administrativo. Trata-se de verdadeiro processo de afunilamento, onde a Constituição é o conjunto mais largo de possibilidades e a norma jurídica individual é a parte mais estreita.

Como consequência desse processo de afunilamento, uma lei, em sentido estrito, pode ser considerada inconstitucional por um erro formal no procedimento da sua criação, como pode ser considerada inconstitucional “em decorrência da contrariedade de seu conteúdo aos princípios ou diretivas formulados na Constituição, quando exceder os limites estabelecidos por esta”<sup>451</sup>.

Ou seja, um subconjunto de possibilidades não pode extrapolar as fronteiras de seu conjunto. A inconstitucionalidade material das leis<sup>452</sup> é uma extrapolação de limites pré-estabelecidos pela norma superior.

---

<sup>450</sup> KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p.125.

<sup>451</sup> Ibid. p.132.

<sup>452</sup> Ibid.

Para realizar a análise aqui proposta, deve-se utilizar o mesmo raciocínio exposto acima entre criação e aplicação do direito. O ato administrativo do INPI, em relação ao artigo 240 da LPI, é aplicação do direito. Da mesma forma que a LPI é aplicação do direito em relação à Constituição.

A partir do momento que o ato administrativo aplica a lei, ele é aplicação do direito que deve respeitar esses limites legais. Para verificar sua regularidade de acordo com a lei, deve-se analisar a abertura da norma em relação ao ato administrativo. Isso porque o Direito que será aplicado ao caso concreto forma:

“[U]ma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível. (...) Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que (...) têm igual valor, se bem que apenas uma delas se torne Direito positivo no ato do órgão aplicador do Direito – no ato do tribunal, especialmente.”<sup>453</sup>

A moldura Kelseniana pode ser criticada a partir da sua abrangência e pluralidade de respostas possíveis. Mas mesmo nessa abrangência, há um limite claro que deve ser imposto ao aplicador do Direito. Isso se reforça ainda mais quando se afirma que:

“Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei, não significa, na verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa – não significa que ela é *a* norma individual, mas apenas que é *uma* das normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura da norma geral.”<sup>454</sup>

Como visto, o ato administrativo é limitado pela moldura que abarca, na maioria dos casos, uma série de resultados possíveis. O ato não expressa a norma possível e cabível ao caso concreto.

Nesse espeque, quando se analisa a regra do artigo 240 da LPI, observa-se que a finalidade principal do INPI é executar as normas que regulam a propriedade industrial. Tem-se, pois, um leque de possibilidades igualmente válidas de decisões possíveis a serem enquadradas na moldura do Direito.

---

<sup>453</sup> KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015, p. 390-1.

<sup>454</sup> Ibid. p. 391.



A moldura é posta pelo artigo 240 da LPI e a sua parte mais abrangente diz respeito a executar as normas que regulam a propriedade industrial. Esse é o maior quadro possível contido no texto da regra.

O STJ, ao analisar a questão e ratificar ao instituto todas as suas competências originárias, entendeu que a existência de cláusula geral de atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica<sup>455</sup>, de caráter deveras genérico, é suficiente para que o INPI possa atuar como sempre atuou.

Entretanto, justamente por sua genericidade, e levando-se em consideração o quanto acima exposto (moldura Kelseniana), pode-se perfeitamente entender que a regra criou, em verdade, uma limitação, que diminuiu ainda mais o tamanho do quadro de decisões possíveis.

Essa limitação estaria explicitada exatamente no trecho “tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”.

Veja-se, novamente:

“Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”<sup>456</sup>

Por conseguinte, além de não incumbir mais ao INPI regular as transferências tecnológicas tendo em vista a “função social, econômica, jurídica e técnica”, já que as suas funções reguladoras foram expressamente retiradas de seu espectro de competências quando da alteração legislativa, em verdade, “função social, econômica, jurídica e técnica” passaram a limitar a execução, pela autarquia, das normas que regulam a propriedade industrial.

O conjunto maior é: executar as normas propriedade industrial. Contudo, a LPI diz como o INPI deve fazer isso, estabelecendo limites à sua conduta. Em consequência, o quadro de atos jurídicos possíveis fica reduzido.

---

<sup>455</sup> Nem o STJ, nem as instâncias inferiores analisaram o que seriam ou a que se refeririam estas funções. Em um dos julgados utilizados pela Corte para corroborar seu entendimento, tais funções foram atribuídas às legislações aplicáveis à propriedade industrial. Em outra, foram atribuídas aos próprios bens imateriais.

<sup>456</sup> BRASIL. art. 240 da Lei nº 9.279/96. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em 03 de jul. de 2018.

Equivale dizer que, não fosse a segunda parte do 240 da LPI, o instituto teria um *pool* maior de decisões possíveis. Com a segunda parte, que estabelece a forma de execução das normas de propriedade industrial, o campo de decisões jurídicas possíveis, disponíveis ao INPI, é reduzido.

Como se vê, a genericidade também pode levar a conclusão diversa, que essa segunda parte restringe, e não abrange, o comportamento da Administração, porque define como o INPI deve atuar, em um conjunto já restrito de possibilidades.

O poder de regulação da transferência de tecnologia no país foi expressamente retirado da autarquia. A execução, agora limitada pela “função social, econômica, jurídica e técnica”, deve manter simetria com o resto do ordenamento jurídico pátrio, de acordo com as novas competências do instituto.

Em verdade, a atuação da autarquia de forma mais abrangente do que lhe confere a lei encontra limitação no Princípio da Legalidade. O binômio limitação do poder de atuação do Estado (especialmente da Administração) – liberdade de ação do indivíduo, representa um avanço historicamente conquistado e está insculpido na Constituição de 1988, nos artigos 37 e 5º, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; [...]<sup>457</sup>

Nesses termos, é a lei que determina a abrangência da atuação da Administração e os limites da liberdade do particular. É o momento político-jurídico que determina até onde alcança a atuação da Administração e até onde o Estado pode restringir a liberdade do administrado.

---

<sup>457</sup> BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigos 5º, II, e 37. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 04 de jul. de 2019.

Ainda, é de competência privativa do Presidente da República “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”<sup>458</sup>. Os decretos e regulamentos, pois, servem para garantir a fiel execução das leis, não para criar novas obrigações ou novas categorias de obrigações, caso se entenda que todo ato normativo é gerador de obrigações.

A partir desse binômio, a limitação traçada pelo princípio da legalidade toma a forma pela qual “a Administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza”<sup>459</sup>. Na outra via, a autonomia das partes é “o espaço deixando às vontades, sem se repelirem do jurídico tais vontades”<sup>460</sup>.

A autonomia privada, nesse exato sentido, deve funcionar como uma espécie de liberdade dentro de um espaço delimitado. Fora desse espaço, há a incidência de outras normas que balizam as condutas dos particulares. Não estando expressamente dentro do que a lei permite, nulo é o ato administrativo.

É a Constituição Federal a norma que garante a forma de organização do Estado e os direitos dos cidadãos brasileiros, mas outros incontestáveis documentos historicamente relevantes também reproduzem a importância desse binômio limitação pública x liberdade privada. Talvez o principal seja a Declaração de direitos do homem e do cidadão, de 1.789<sup>461</sup>.

Nesse mesmo sentido se alinha a doutrina brasileira. Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do princípio da legalidade, afirma que ele é o princípio capital do regime jurídico-administrativo<sup>462</sup>. É um princípio específico do Estado de Direito e o que permite a própria existência do Direito Administrativo como atualmente se concebe<sup>463</sup>.

---

<sup>458</sup> BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigo 84, inciso IV. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 04 de jul. de 2019.

<sup>459</sup> JUST, Gustavo. O Princípio Da Legalidade Administrativa: O Problema Da Interpretação E Os Ideais Do Direito Público *in* BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício (coord.) Princípio da Legalidade - Da Dogmática Jurídica à Teoria do Direito, p. 236. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5600-4/>>. Acesso em 04 de jul. de 2019.

<sup>460</sup> MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Geral, Tomo IV. Campinas: Bookseller, 1999, p. 81.

<sup>461</sup> FRANÇA. Declaração de direitos do homem e do cidadão, 1789. “Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei” Disponível em: <<https://bit.ly/1h6Elwi>>. Acesso em 06 de jul. de 2019.

<sup>462</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 100.

<sup>463</sup> *Ibid.*

É o princípio sobre o qual se consagra a “ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei”<sup>464</sup>.

O objetivo do princípio da legalidade é criar “um quadro normativo que embargue favoritismos, perseguições ou desmandos”, garantindo que a atuação do Executivo seja apenas a concretização da vontade geral posta pelo legislativo<sup>465</sup>. É uma forma clara de oposição ao autoritarismo, às oligarquias e à personificação do poder, colocando em destaque a soberania popular<sup>466</sup>.

É por derivar sua atuação do poder posto pelos representantes da população que a Administração só pode atuar segundo a lei, não lhe sendo permitido atuar em todos os casos que não afrontem nenhuma lei, como ao administrado<sup>467</sup>.

Carvalho Filho, percorrendo o mesmo caminho, afirma que “o princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração”<sup>468</sup>, sendo que “toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita”<sup>469</sup>. E prossegue:

“É extremamente importante o *efeito* do princípio da legalidade no que diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se reflete na consequência de que a própria garantia desses direitos depende de sua existência, autorizando-se então os indivíduos à verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude.”<sup>470</sup>

É essa comparação entre a conduta do agente que atua em nome da Administração e o direito posto o que permite aos indivíduos verificar a licitude da ação do Estado. Sem esse balizador, não seria possível saber, *ex ante* ou *ex post*, qual conduta é lícita ao administrado e quando a Administração estaria invadindo sua esfera de liberdade, diminuindo seu espectro de movimentos livres de forma arbitrária.

<sup>464</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 100.

<sup>465</sup> Ibid.

<sup>466</sup> Ibid.

<sup>467</sup> Ibid.

<sup>468</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 31ª edição, p. 19. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009996/>>. Acesso em 07 de jul. de 2019.

<sup>469</sup> Ibid.

<sup>470</sup> Ibid.

Como a conduta da Administração restringe a liberdade do administrado, a atuação daquela só pode e deve ocorrer quando uma vontade legítima pretender restringir a vida das pessoas. Nesse sentido:

“Não custa lembrar, por último, que, na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei (administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de modo que só se pode conceber a atividade administrativa diante dos parâmetros já instituídos pela atividade legisferante. Por isso é que administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade do administrador público se estiver condizente com o disposto na lei.”<sup>471</sup>.

Di Pietro também reconhece a importância da limitação do poder de atuação do Estado, reafirmando a dependência da Administração frente as leis postas, por meio do binômio limitação pública - liberdade privada:

“Este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. É aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe.”<sup>472</sup>

Por esse motivo, pode-se dizer que as forças normativas a serem exercidas à conduta do administrador são tanto externas quando internas. Externas porque a lei determina previamente os limites da sua atuação. Internas porque a pessoa do administrado, objeto da conduta da Administração, possui garantias próprias que criam uma proteção maior contra as restrições do Estado.

É pelo princípio da legalidade que o Estado se autolimita, dando origem ao Estado de Direito, ao império da lei, opondo-se ao Estado Absolutista, que era definido e determinado pela vontade do soberano<sup>473</sup>. Uma vez que o Estado declarar o Direito, positivando-o, ele

<sup>471</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 31ª edição, p. 19. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009996/>>. Acesso em 17 de jul. de 2019.

<sup>472</sup> DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31.ed. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979577/cfi/6/26!/4/78/2/2@0:0>>. Acesso em 17 de jul. de 2019. Paginação irregular. Versão EPUB.

<sup>473</sup> MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5372-0/cfi/6/44!/4/200/10@0:84.0>>. Acesso em 18 de jul. de 2019. Paginação irregular. Versão EPUB.

“exerce sua autocontenção, assegurando à sociedade, que o criou e o mantém para organizá-la e dirigi-la, a preciosa dádiva da certeza jurídica”<sup>474</sup>.

Assim, o princípio da legalidade obriga o Estado e o Administrador a agirem sempre *secundum legem*, jamais *contra legem* ou mesmo *praeter legem*<sup>475</sup>. Acima de tudo, protege os administrados através da reserva legal absoluta, que obriga todo o Estado, entes, órgãos e agentes, mesmo que delegados, a agir somente quando uma lei assim determine. Apenas a determinação legal causa o movimento do administrador e condiciona o seu resultado, que só existe dentro dos limites legais<sup>476</sup>.

A partir da constatação de que a legalidade é princípio limitador das atividades administrativas, é necessário entender como e quando a Administração pode escolher entre alternativas possíveis, não previamente individualizadas pela lei.

Verdadeiramente, há um espectro espacial onde a atividade administrativa encontra guarida para desenvolver-se e agir segundo seu próprio entendimento. Entretanto, a discricionariedade é, no escopo do Estado de Direito, subserviente à Constituição, às leis e aos outros atos normativos inferiores expedidos pelo Poder Público<sup>477</sup>.

Essa atuação discricionária estaria clarificada na liberdade, se conferida por lei, de a Administração avaliar a oportunidade e conveniência de se exarar determinado ato administrativo, dentre duas ou mais soluções válidas<sup>478</sup>.

Mas, tal poder discricionário não pode decorrer, em nenhuma hipótese, da ausência de disposição legal sobre determinado assunto, pois inadmissível atuação da administração despida de autorização legal<sup>479</sup>, e no âmbito da análise de competências<sup>480</sup>.

---

<sup>474</sup> MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5372-0/cfi/6/44!/4/200/10@0:84.0>>. Acesso em 18 de jul. de 2019. Paginação irregular. Versão EPUB.

<sup>475</sup> Ibid.

<sup>476</sup> Ibid.

<sup>477</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 13.

<sup>478</sup> DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na constituição de 1988. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 233.

<sup>479</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 13.

<sup>480</sup> DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na constituição de 1988. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 76.

E, como amplamente discutido no tópico 1.4.4, cujas conclusões permanecem incólumes, a alteração legislativa trazida pelo artigo 240 da LPI expressamente retirou do INPI as competências para adotar medidas aptas a acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação.

Os juízos de conveniência e oportunidade para se determinar quais tecnologias são adequadas ao desenvolvimento econômico nacional também não mais lhe cabem. O mesmo se pode dizer quanto à possibilidade de adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia no país. Não lhe é mais facultado, tampouco, imiscuir-se no teor dos contratos de transferência de *know how* submetidos a registro.

A profunda alteração legislativa manteve, tão somente, competência para a autarquia executar, no país, as normas que regulam a propriedade industrial, limitada à sua função social, econômica, jurídica e técnica, justamente porque o instituto não mais possui as competências outrora concedidas.

Por isso, nos mesmos termos das conclusões atingidas no tópico 1.4.4, à autarquia cabe analisar os aspectos de validade e eficácia dos direitos de propriedade industrial, averbar os contratos para fins de publicidade e permitir a remessa de pagamentos ao exterior e a dedutibilidade fiscal correlata surtir os efeitos.

Não se pode esquecer, contudo, ainda que, conforme debatido no tópico 2.3.2, a interpretação do INPI sobre remessas e dedutibilidades, ao menos no que se refere a contratos de fornecimento de *know how*, seja discutível, as Cartas Circulares 2.816 e 2.795 e o Decreto 3.000/99, conferiram competência ao instituto para auxiliar o BCB e a RFB no controle cambial relativo à saída de divisas através de pagamentos de *royalties*, e nas questões relativas às dedutibilidades, respectivamente.

Mas, mesmo neste aspecto, a postura atual do INPI se mostra pouco intervencionista. Meses após a análise realizada pelo STJ aqui referenciada, a autarquia formatou a Instrução Normativa nº 70/2017. Observe-se o teor do artigo 13, XI, da referida IN:

“Art. 13. O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações: [...] XI - Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: "O INPI não examinou o contrato à luz da

legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior; [...]”<sup>481</sup>

Como se verifica, o INPI não mais examinará as questões referentes à remessas e dedutibilidades de remunerações e *royalties* relacionados pagamentos provenientes de aquisições tecnológicas, em claríssima demonstração que não fará de ingerências contratuais neste aspecto.

Outra questão a não se perder de vista foi a edição da Medida Provisória n° 881, de 2019. Veja-se o disposto nos artigos 2º, I e III; 4º, V; e 7º da MP:

“Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Medida Provisória: I - a presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas; [...]; III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas.” [...]

“Art. 4º É dever da administração pública e dos demais entes que se vinculam ao disposto nesta Medida Provisória, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Medida Provisória versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente: [...] V - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco;” [...]

“Art. 7º A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações: [...] “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.””<sup>482</sup>

Ainda que se trate de Medida Provisória ainda carecedora de conversão em lei, não se pode negar o caráter liberalizante de seu conteúdo, podendo-se, inclusive, relacioná-lo ao norte das políticas públicas adotadas pelo Estado atualmente.

A previsão de intervenção mínima estatal nas relações contratuais privadas, certamente, vinculará, ou ao menos influenciará, a atuação do INPI na análise dos contratos de fornecimento de *know how* levados a registro.

<sup>481</sup> BRASIL. Instrução Normativa 70/2017. Disponível em: <[http://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173](http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173)>. Acesso em: 19 de jul. de 2019.

<sup>482</sup> BRASIL. Medida Provisória n° 881/2019. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm)>. Acesso em: 19 de jul. de 2019.



Rememore-se que o instituto é autarquia atualmente vinculada ao Ministério da Economia, e, conforme o artigo 2º da Lei 5.648<sup>483</sup>, cabe ao Poder Executivo dispor sobre sua estruturação, atribuições, funcionamento e orçamento. Não é, pois, dotada de prerrogativas próprias e nem de autonomia em relação ao Poder Público<sup>484</sup>.

Desta forma, o atendimento às funções social, econômica jurídica e técnica na execução das normas de propriedade industrial deve ser analisada restritiva e limitadamente, de modo a não permitir intromissões alargadas em outras esferas de competências, sob pena de ofensa direta ao princípio da legalidade.

Os instrumentos hábeis ao cumprimento do desiderato do INPI são as competências a ele atribuídas expressamente pela redação dada ao artigo 2º da Lei 5.648/70, pelo artigo 240 da LPI, além das eventuais competências delegadas.

---

<sup>483</sup> BRASIL. Lei 5.648/70. Lei de criação do INPI. “Art 6º O Poder Executivo disporá sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos diversos órgãos do Instituto, bem como sobre regime de pessoal e contratação de serviços”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm)>. Acesso em: 21 de jul. de 2019.

<sup>484</sup> BARROSO. Luís Roberto. Agências Reguladoras. Constituição, Transformações do Estado e Legitimidade Democrática. p. 295/295. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46445/45191>>. Acesso em: 21 de jul. de 2019.

## CONCLUSÃO

A partir da concatenação dos capítulos e tópicos abordados ao longo da presente pesquisa, pôde-se compreender como a inovação tecnológica está intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico. O conhecimento, dotado de valoração econômica, se tornou o epicentro do mundo globalizado, onde a concorrência, agora global, anseia por consumir novidades ininterruptamente.

Países que historicamente investiram, e continuam investindo, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico atingiram altos patamares de industrialização. Como resultado, seguramente figuram entre as principais nações do mundo, não só pela alta capacidade econômica e bem estar social daí decorrente, mas também pela grande influência política e capacidade de negociação no âmbito das relações internacionais.

Obviamente que estes países percorreram longos caminhos para atingir os patamares hoje ocupados. Adotaram, de forma competente, amplos programas de desenvolvimento industrial lastreados por políticas públicas vocacionadas e protetivas, além dos já citados vultuosos e constantes investimentos.

Por outro lado, países em desenvolvimento, em regra, não conseguiram trilhar os mesmos caminhos, pelos mais variados motivos. O ponto comum, pode-se dizer, é justamente a falta de uma política institucional voltada para a produção pulverizada e autônoma do conhecimento e sua aplicação econômica, alicerçada nos investimentos e incentivos necessários para tanto.

Nesse contexto se insere a transferência internacional de tecnologia, mais especificamente de *know how*, como alternativa viável para que esses países, conjuntamente com a formatação de programas desenvolvimentistas, possam acelerar seus processos de industrialização tardia.

A escolha dessa modalidade se mostrou conveniente. Por serem, em regra, conhecimentos não protegidos por propriedade industrial, atualmente a transferência de *know how* é importante vetor de modernização das atividades produtivas, em detrimento dos sistemas de concessão de patentes, geralmente morosos, complexos, custosos e incapazes de acompanhar a velocidade das transformações de métodos, processos e produtos.

Operacionalizada através da celebração de contratos de fornecimento de *know how*, como visto, a instrumentalização é complexa. A formatação das cláusulas e condições contratuais, nesse aspecto, assume importância ainda maior, em virtude da “colisão” de interesses de detentores e receptores.

Por isso mesmo, países em desenvolvimento tendem a controlar essas transferências tecnológicas, principalmente em questões relacionadas a remessas de remunerações e *royalties* ao exterior, qualidade da tecnologia internalizada, e possibilidades de submissão econômica.

No Brasil, ao INPI, criado pela Lei 5.648/70, compete executar as normas de propriedade industrial e registrar esses contratos, para efeitos de publicização, remessas de remunerações e *royalties* ao exterior e possibilitar dedutibilidades. Como se viu, essa atuação foi mais ou menos intervencionista, a depender do momento político-econômico vivido pelo país.

Em verdade, o instituto, nunca deixou de intervir nos contratos de transferência de tecnologia submetidos a averbação ou registro. Isso porque a redação original do artigo 2º da Lei 5.648/70, editada durante o regime militar, voltado ao amplo intervencionismo estatal, lhe deu poderes quase absolutos para regular a propriedade industrial no país.

Com a edição da Lei 9.279/96, em um ambiente político claramente mais liberalizante, as competências do INPI foram radicalmente tolhidas. Entretanto, permaneceu a autarquia imiscuindo-se indistintamente no teor das cláusulas e condições livremente pactuadas pelos particulares, ainda que sem alicerce legal.

Esse foi o escopo central da pesquisa: analisar os limites de atuação do INPI quando do registro de contratos de fornecimento de *know how*, a partir da análise de caso concreto que desaguou no STJ, instado a se manifestar pela primeira vez sobre o tema.

Ao proceder ao registro de dois contratos de transferência de *know how* celebrados entre Unilever Brasil, Unilever Bestfoods Brasil e Unilever N.V., subsidiárias nacionais e controladora estrangeira, o INPI alterou cláusulas negociais e, principalmente, remuneratórias, transformando os contratos, antes onerosos, em gratuitos.

Inconformadas, as então contratantes impetraram Mandado de Segurança contra os atos administrativos do INPI. Duas foram as teses aventadas: incompetência do instituto para

promover as alterações referidas, notadamente após o advento da LPI e interpretação errônea da autarquia das legislações cambiais, fiscais e tributárias.

Em juízo, o INPI justificou sua atuação intervencionista, principalmente, na LPI, na então vigente Lei 8.884/94, no acordo TRIPS e nas delegações de competências aviadas pelo Banco Central e Receita Federal para fiscalizar remessas de remunerações e *royalties* ao exterior e dedutibilidades correlatas.

Em relação à interpretação dessas legislações, defendeu que as remessas de remunerações decorrentes de contratos de fornecimento de *know how* devem observar os limites de dedutibilidade, atrelando remessa e dedução.

No que se refere aos limites de atuação do INPI, sentença e acórdão do TRF2 seguiram basicamente a mesma linha para justificar os poderes de intervenção do instituto nos contratos. A sentença consignou poderes, principalmente, para a autarquia verificar se há abuso de posição dominante, condutas aptas a dificultar a absorção do conhecimento tecnológico, e para aferir as questões tributárias, fiscais e de dedutibilidade.

O acórdão do TRF2, promovendo reflexão mais extensa, verificou que a alteração legislativa suprimiu da autarquia competência para promover o juízo de oportunidade e conveniência de determinada contratação tecnológica, persistindo-se, entretanto, o poder de reprimir cláusulas abusivas.

As razões de decidir utilizadas nas duas decisões não alteraram as conclusões obtidas no tópico 1.4.4 do estudo. Ao instituto compete, no que se refere a contratos de fornecimento de *know how* submetidos, apenas proceder ao registro e analisar questões formais. Todavia, concluiu-se as competências delegadas, de caráter auxiliar e informativo, nunca intervencionista, permaneceram.

A atuação da autarquia com base em entendimentos próprios, utilizando-se extraoficialmente de instruções e atos normativos revogados e inerentes a épocas outrora intervencionistas, encontra óbice intransponível no princípio da legalidade. A regulação da propriedade industrial não mais lhe compete. Apenas a execução, nos exatos limites que a lei permite.

Quanto às questões de remessas e dedutibilidades, sentença e acórdão do TRF2 seguiram o entendimento do INPI, dando o mesmo tratamento a remessas de remunerações e

royalties, atrelando-os aos limites dedutíveis. Entretanto, a leitura dos tópicos 2.3.1 e 2.3.2, quando todas as exigências, interferências e restrições impostas pelo instituto no caso concreto foram analisadas e, quase em sua totalidade, rechaçadas, permitem concluir que os resultados desta pesquisa vão de encontro ao quanto decidido judicialmente também neste particular.

Mas os argumentos e entendimentos jurídicos utilizados nas análises acima referidas também se mostram distantes dos defendidos pelos impetrantes na seara judicial. Neste estudo, nunca se defendeu a revogação da Portaria MF nº 436/58, tão somente sua aplicação incorreta.

A conclusão, quanto a esse tema, foi que, analisando-se a legislação de regência, as remessas de remuneração, no que se refere a contratos de fornecimento de *know how*, não estão adstritas aos limites de dedutibilidade previstos na Portaria 436/58, mesmo entre subsidiárias nacionais e matrizes estrangeiras. Remunerações superiores aos limites previstos na referida Portaria não poderão ser objeto de dedutibilidade, mas não podem ser inviabilizadas.

Após a interposição de REsp, tombado sob o nº 1200528/RJ, após juízo de admissibilidade, a Corte conheceu apenas parcialmente do recurso, sob o argumento de falta de prequestionamento relativo aos artigos 12 e 13 da Lei 4.131/62 e considerou, ainda, assessória a possível afronta ao artigo 50 da Lei 8.383/91, deixando também de analisá-lo.

Em relação a este aspecto, o tópico 3.2 do estudo concluiu que houve prequestionamento implícito de ambos os artigos da Lei 4.131/62, mas também deixou consignado que, na vigência do CPC/73, a análise do requisito de admissibilidade do prequestionamento, na modalidade implícita, era tarefa árdua, interpretativa, do julgador, não podendo se considerar tal decisão errada do ponto de vista técnico-jurídico.

A falta de análise do artigo 50 da Lei 8.383/91 pelo STJ também se mostrou lastimosa. Como demonstrado, nas decisões judiciais anteriores, remessas e dedutibilidades de *royalties* por licenças de marcas e patentes e remunerações por fornecimento de tecnologia foram tratadas indistintamente, conclusão oposta ao quanto encontrado no tópico 2.3.2. da pesquisa.

Na interpretação do artigo 240 da LPI pelo STJ, inovando em relação às instâncias inferiores, entendeu a Corte que a manutenção da clausula geral de atendimento às funções social, econômica jurídica e técnica, fez com que os deveres suprimidos permanecessem contidos em um dever maior.

Esse dever, de executar as normas reguladoras da propriedade industrial atendendo, de forma concomitante, às funções enumeradas, deve, ademais, possuir instrumentais adequados para realização de suas funções. Para o STJ, apesar da alteração legislativa, o INPI manteve incólume todas as suas competências originárias.

Neste ponto, necessário um comentário pertinente. Como se viu, o tópico 1.4.4 da pesquisa tratou de analisar a alteração legislativa trazida pelo artigo 240 da LPI, e as conclusões lá atingidas foram acima expostas. O item 3.3 se debruçou novamente sobre o tema, agora para analisar sob as perspectivas da Corte. A intenção, proposital, foi verificar se se chegaria a um novo entendimento com base nas razões de decidir adotadas pelo STJ.

Não foi o caso. Como as funções regulatórias do instituto foram expressamente revogadas, “função social, econômica, jurídica e técnica” passaram verdadeiramente a limitar a execução, pelo INPI, das normas que regulam a propriedade industrial, porque definem o “como” da atuação do instituto, em um conjunto já restrito de possibilidades.

Tal execução das normas de propriedade industrial deve manter simetria com o resto do ordenamento jurídico pátrio, não comportando intromissões em outras esferas de competência, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, balizador da atuação estatal.

A lei delimita a abrangência da atuação administrativa e os limites da liberdade individual do particular. A discricionariedade estatal, consubstanciada na avaliação de oportunidade e conveniência para escolher determinado caminho possível e válido, deve deferência ao ordenamento jurídico posto, e deve ser conferida por lei para ser exercitada.

Mas não há que se falar em discricionariedade sobretudo quando há ausência de competência, justamente o que falta ao INPI em relação à regulação da transferência de tecnologia pós alteração legislativa. Definição de competência não comporta discricionariedade.

Finalmente, sendo o momento político-jurídico que determina o alcance da atuação estatal em contraponto à liberdade do administrado, a Instrução Normativa nº 70/2017, que já indicava, de forma clarividente, a intenção não intervencionista do instituto, foi reforçada pela edição da Medida Provisória nº 881/2019, dado o caráter liberalizante de seu conteúdo.

A atuação do INPI pós alteração legislativa, por conclusão derradeira, deve se dar de forma restritiva e limitada, respeitando-se outras órbitas de competências em festejo ao

princípio da legalidade, sendo que os instrumentos conferidos à autarquia para cumprir sua missão decorrem das competências a ele expressamente atribuídas pela lei ou por delegação.

O que se pretendeu nessa pesquisa foi demonstrar que, sob o manto de proteção da indústria nacional, o INPI vem atuando de forma desencontrada, haja vista a ausência de uma política desenvolvimentista sólida que o alicerce e apta a fazer com que o país atinja níveis adequados de desenvolvimento.

Não se pretendeu, de forma alguma, retirar a importância que o instituto ocupa, ou deveria ocupar nesse processo, mas sua atuação, ao contrário do esperado, vem dificultando ainda mais a já escassa introdução de tecnologias importantes para o país.

Nos dias atuais, a intervenção estatal aguda, a nível global, ao menos no que se refere aos principais atores mundiais, se mostra cada vez mais secundária e desprestigiada, em detrimento da autonomia da vontade privada.

A importação de tecnologia sem entraves que remontam a épocas longínquas de políticas protecionistas, pode significar o diferencial entre sucesso e fracasso para que o país possa desestagnar do atual estágio de desenvolvimento em que se encontra.

## REFERENCIAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais. São Paulo: Lex Editora, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. Contratos em propriedade intelectual. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos\\_propriedade\\_intelectual.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf)>. Acesso em: 16 de out. de 2018.

BARROSO. Luís Roberto. Agências Reguladoras. Constituição, Transformações do Estado e Legitimidade Democrática. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46445/45191>>. Acesso em: 21 de jul. de 2019.

BRASIL. Alvará de 15 de janeiro de 1819. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html>>. Acesso em: 26 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Alvará de 28 de abril de 1809. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em: 26 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Ato Normativo nº 135/97. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>>. Acesso em: 11 de ago de 2018.

\_\_\_\_\_. Brazilian Securities Companhia de Securitização. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/10999614-Prospecto-definitivo-de-distribuicao-publica-de-certificados-de-recebeveis-imobiliarios-da-168a-serie-da-1a-emissao-da.html>>. Acesso em 10 de ago de 2018.

\_\_\_\_\_. Carta Circular nº 2795 do Banco Central do Brasil, que regulamentou o Registro Declaratório Eletrônico de operações de transferência de tecnologia. Disponível em: <[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/45393/C\\_Circ\\_2795\\_v1\\_O.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/45393/C_Circ_2795_v1_O.pdf)>. Acesso em: 02 de fev. de 2019.

\_\_\_\_\_. Carta Circular nº 2816 do Banco Central do Brasil, que instituiu o Registro Declaratório Eletrônico de operações de transferência de tecnologia. Disponível em: <[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/45394/Circ\\_2816\\_v1\\_O.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/45394/Circ_2816_v1_O.pdf)>. Acesso em: 02 de fev. de 2019.

\_\_\_\_\_. Código Civil Brasileiro. Lei 10.406/02. “Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm)>. Acesso em: 06 de mar de 2019.

\_\_\_\_\_. Código de Propriedade Industrial. Lei 5.772/71. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm)>. Acesso em: 17 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1.891. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao91.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm)>. Acesso em: 27 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1.934. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao34.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm)>. Disponível em: Acesso em: 28 de out. de 2018.



\_\_\_\_\_. Constituição da República Federativa do Brasil de 1.967. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao67.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em: 03 de nov. de 2018.

\_\_\_\_\_. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1.946. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao46.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm)>. Acesso em: 28 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Constituição Política do Império do Brasil de 1.824. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao24.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm)>. Acesso em: 26 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Decreto 16.164/1923. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 27 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Decreto 3.000. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/D3000.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3000.htm)>. Acesso em: 23 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. Decreto 9.233/1884. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>. Acesso em 27 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Decreto Lei nº 7.903/45. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm)>. Acesso em: 28 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Decreto nº 9.580/2018. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4)>. Acesso em: 23 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. Decreto nº 9.660/2019. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/decreto/D9660.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9660.htm)>. Acesso em: 22 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Decreto-Lei 1.005/69. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1005.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1005.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Decreto-Lei 254/67. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0254.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0254.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Decreto-Lei 37/66. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del0037.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0037.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Indicadores de Propriedade Industrial, 2017. JORGE, Marina Filgueiras; LOPES, Felipe Veiga; BARCELOS, Vívian Íris; ASSIS, Fernando Linhares de; TRAVASSOS, Gustavo; FREITAS, Vicente; NONATO, Ana Cláudia, ORIND, Vitória; CARVALHO, Sergio Paulino de. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro: 2017, p. 14. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores\\_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017\\_versao\\_portal.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf)>. Acesso em 13 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. INPI. Ato Normativo 120/1993. Disponível em: <[http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/outros\\_atos/atos\\_normativos/Ato\\_Normativo\\_INPI\\_n\\_120\\_de\\_17121993.html?searchRef=inpa&tipoBusca=expressaoExata](http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/outros_atos/atos_normativos/Ato_Normativo_INPI_n_120_de_17121993.html?searchRef=inpa&tipoBusca=expressaoExata)>. Acesso em: 20 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. INPI. Ato Normativo 15/75. Disponível em: <[http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia\\_web/](http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia_web/)>. Acesso em 17 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. INPI. Ato Normativo nº 135/97. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>>. Acesso em 21 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. INPI. Instrução Normativa 16/2013. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao\\_normativa\\_16-2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_16-2013.pdf)>. Acesso em 16 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. INPI. Instrução Normativa nº 16/2013. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao\\_normativa\\_16-2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_16-2013.pdf)>. Acesso em 22 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. INPI. Patentes: história e futuro. p. 11. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente\\_historia\\_e\\_futuro.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf)>. Acesso em: 23 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. INPI. Resolução 22/91. Disponível em: <[http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia\\_web/](http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia_web/)>. Acesso em 20 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. Instrução Normativa 70/2017. Disponível em: <[http://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173](http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173)>. Acesso em: 21 de jul. de 2019.

\_\_\_\_\_. Lei 1.533/51. Lei do Mandado de Segurança. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/leis/L1533.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L1533.htm)>. Acesso em: 17 de ago de 2018.

\_\_\_\_\_. Lei 3.470/58. Altera o imposto de renda e dá outras providencias. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L3470.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm)>. Acesso em 28 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Lei 4.131/62. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm)>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Lei 5.648/70. Lei de criação do INPI. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm)>. Acesso em: 02 de nov. de 2018.

\_\_\_\_\_. Lei 5.869/73. Código de Processo Civil. “Art. 269. Haverá resolução de mérito: I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; [...]”. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5869impresao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impresao.htm)>. Acesso em: 13 de set de 2018.

\_\_\_\_\_. Lei 8.383/91. Institui a Unidade Fiscal de Referência e altera a legislação do imposto de renda. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L8383.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm)>. Acesso em 2 de junho de 2019.

\_\_\_\_\_. Lei 8.955/94. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising). Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18955.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18955.htm)>. Acesso em: 31 de maio de 2019.

\_\_\_\_\_. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. DECRETO-LEI nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del4657compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm)>. Acesso em: 17 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Lei de Propriedade Industrial. Lei nº 9.279/96. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 19 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Medida Provisória nº 881/2019. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm)>. Acesso em: 21 de jul. de 2019.

\_\_\_\_\_. Portaria MF nº 436/58. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>>. Acesso em: 29 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Portaria MF nº 436/58. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>>. Acesso em: 5 de set de 2018.

\_\_\_\_\_. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Enunciado Administrativo nº 2. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Enunciados-administrativos>> Acesso em: em 27 de jun. de 2019.

\_\_\_\_\_. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em:<<https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToC>>. Acesso em: 22 de jun. de 2019.

\_\_\_\_\_. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.200.528/RJ. Disponível em:<<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001220891&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>>. Acesso em: 10 de ago. de 2018.

\_\_\_\_\_. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. Regimento interno. Disponível em: <<https://www10.trf2.jus.br/institucional/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/regimento-interno.pdf>>. Acesso em: 25 de jun. de 2019.

CALLE, Guillermo Antonio Dávila; SILVA, Edna Lúcia da. Inovação no contexto da sociedade do conhecimento. Revista Textos de la Cibersociedad, Espanha, 2008. n.8, p. 1-20. Disponível em:<[https://www.researchgate.net/profile/Guillermo\\_Antonio\\_Davila/publication/28217078\\_Inovacao\\_no\\_contexto\\_da\\_sociedade\\_do\\_conhecimento/links/00b7d5272fad607616000000/Iinovacao-no-contexto-da-sociedade-do-conhecimento.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Guillermo_Antonio_Davila/publication/28217078_Inovacao_no_contexto_da_sociedade_do_conhecimento/links/00b7d5272fad607616000000/Iinovacao-no-contexto-da-sociedade-do-conhecimento.pdf)>. Acesso em 15 de set. de 2018.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 31ª edição. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009996/>>. Acesso em 16 de jul. de 2019.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v.1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CHANG, Ha-Joon. Retirar la escalera: La estratégia del desarrollo em perspectiva histórica. trad. Mónica Salomón. Editora Catarata, 2004.

CHINEN, Akira. Know-how e propriedade industrial. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997.

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

COMPARATO, Fábio Konder. “Obrigações de meio, resultado e de garantia”. Revista dos Tribunais, nº 386, 1968.

\_\_\_\_\_, Fabio Konder. A Transferência empresarial de Tecnologia Para Países Subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. São Paulo: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Vol. 77. Jan./Dez 1982.

CNI. Desempenho do Brasil no Índice Global de Inovação 2011-2018. Brasília: CNI, 2018. Disponível em [https://www.assespropr.org.br/index.php?pre\\_dir\\_acc\\_61co625547=5c1bfeaa190e9&custom\\_181191=>](https://www.assespropr.org.br/index.php?pre_dir_acc_61co625547=5c1bfeaa190e9&custom_181191=>)Acesso em: 14 de out. de 2018.

CORÉIA DO SUL: informações comerciais. Disponível em: [http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl\\_1196773036.pdf](http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1196773036.pdf). Acesso em: 7 de out. de 2018.

CYSNE, Fátima Portela. Transferência de tecnologia e desenvolvimento. Revista Ciência da Informação - Vol 25, número 1, 1996. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/672>. Acesso em 7 de out. de 2018.

DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DATHEIN, Ricardo. Inovação e Revoluções Industriais: uma apresentação das mudanças tecnológicas determinantes nos séculos XVIII e XIX. Publicações DECON, Textos Didáticos 02/2003. DECON/UFRGS, Porto Alegre, Fevereiro 2003. Disponível em: <https://lume-re-demonstracao.ufrgs.br/artnoveau/docs/revolucao.pdf>. Acesso em: 5 de out de 2018.

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31.ed. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979577/cfi/6/26!/4/78/2/2@0:0>. Acesso em 17 de jul. de 2019. Paginação irregular. Versão EPUB.

\_\_\_\_\_, María Sylvia Zanella. Discricionarietà administrativa na constituição de 1988. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2001.

DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. A Assistência técnica nos contratos de know how. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995.

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos, v. 4. 5. ed. Ver., ampl. e atual. De acordo com o Novo Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002). São Paulo: Saraiva, 2003.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial: patentes. Rio de Janeiro, Forense, 1980.

ECHARRI, Alberto; PENDÁS, Angel. La transferencia de tecnología. Madrid: Fundación Confemetal, 1999.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comercio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

FERRAZ, Daniel Amin. Da qualificação jurídica das distintas formas de prestação tecnológica: breve análise do marco regulatório internacional. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 12, n. 2, 2015.

\_\_\_\_\_, Daniel Amin. Joint venture e contratos internacionais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001.

\_\_\_\_\_, Daniel Amin; COELHO, Henrique Luiz Ferreira. O Contrato de Joint Venture no processo de catching up: sua adoção como política pública para os países em desenvolvimento.

Revista do Programa de Pós-Graduação em direito da Universidade Federal do Ceará (Nomos), Fortaleza, v. 38, n. 1, p. 291-317, jan./jun. 2018.

FILHO, Alberto Esteves Ferreira. Considerações sobre a legalidade do licenciamento de know-how no Brasil e sobre os atos relacionados do INPI. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018.

FLORES, Cesar. Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia Influencia Econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

FRANÇA. Declaração de direitos do homem e do cidadão, Disponível em: <<https://bit.ly/1h6Elwi>>. Acesso em 16 de jul. de 2019.

FRANCO, Karin Klemp. A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: a perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial. 2010. Tese (Doutorado em Direito Comercial - Faculdade de Direito), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

FURTADO, Gustavo Guedes. Transferência de tecnologia no Brasil: uma análise de condições contratuais restritivas. 2012. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento – PPEd, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2012.

GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013. Paginação irregular. Versão EPUB.

INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/historia-da-averbacao-de-contratos-no-inpi>>. Acesso em: 22 de jan. de 2019.

\_\_\_\_\_. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores\\_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017\\_versao\\_portal.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf)> Acesso em: 13 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acesso em: 22 de out. de 2018.

JUST, Gustavo. O Princípio Da Legalidade Administrativa: O Problema Da Interpretação E Os Ideais Do Direito Público in BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício (coord.) Princípio da Legalidade - Da Dogmática Jurídica à Teoria do Direito. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5600-4/>>. Acesso em 16 de jul. de 2019.

KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

KIM, Linsu. Da imitação à inovação: a dinâmica do aprendizado tecnológico da Coreia. Campinas: Editora da Unicamp, 2005.

LABRUNIE, Jacques. A proteção ao segredo de negócio. In: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de (Coords.). Direito empresarial contemporâneo. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LEONARDOS, Luiz. Tratamento do fluxo de tecnologia frente à Nova Lei da Propriedade Industrial e ao TRIPS. Revista ABPI, Rio de Janeiro, n. 47, jul/ago. 2000.

LIMA, Elaine Carvalho de; OLIVEIRA NETO, Calisto Rocha de. Revolução Industrial: considerações sobre o pioneirismo industrial inglês. Revista Espaço Acadêmico, n. 194, 2017. Disponível em: <<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/32912/19746>>. Acesso em: 5 de out. de 2018.

MALAVOTA, Leandro Miranda. Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970- 1984). 2006. 344 f. 2009. Dissertação (mestrado em história) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp057281.pdf>>. Acesso em: 22 de out. de 2018.

\_\_\_\_\_, Leandro Miranda. O INPI e a transferência de tecnologia: uma análise das políticas de controle sobre as contratações tecnológicas durante o regime militar brasileiro. In: XXIII Simpósio Nacional de História – ANPUH, Londrina, 2005. p. 210. Disponível em: <[https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206370\\_bd06d54871bca5f998625668c5f1f01b.pdf](https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206370_bd06d54871bca5f998625668c5f1f01b.pdf)>. Acesso em: 02 de nov. de 2018.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial, 8. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

MATOS, Camila. O Contrato de know how e a transferência de tecnologia. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito – Universidade Federal de Santa Catarina), Santa Catarina, 2017.

MAZZUCATO, Mariana. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público x setor privado. Tradução Elvira Serapicos. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.

MEDEIROS, Rodrigo Loureiro. Inovações tecnológicas e o processo de desenvolvimento econômico. Revista Análise, v. 18, n. 1, jan./jun. 2007. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/view/358>>. Acesso em: 4 de out de 2018.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

\_\_\_\_\_, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

MELLO, Celso Dias de Albuquerque. Direito internacional econômico. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Tomo XVI, Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial. Atualizado por Marcos Alberto Sant`Anna Bitelli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

\_\_\_\_\_, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Geral, Tomo IV. Campinas: Bookseller, 1999.

MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5372-0/cfi/6/44!4/200/10@0:84.0>>. Acesso em 18 de jul. de 2019. Versão EPUB.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. Versão EPUB.

OCDE, EUROSTAT, Manual de Oslo – Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica, 3 ed. Brasília: FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, 2005.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito industrial: aspectos introdutórios. Chapecó: Unoesc, 1994.

PIRRÓ, Vanessa. Contratos de fornecimento de know-kow e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2016. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%C3%B3.pdf>>. Acesso em: 18 de jun. 2018.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; BARROS, Marcelle Franco Espíndola. Contratos de transferência de tecnologia - Custos de transação versus desenvolvimento. Revista de Informação Legislativa. Ano 51, Número 204, out./dez. 2014. Disponível em: <[https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/204/ril\\_v51\\_n204\\_p43.pdf](https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/204/ril_v51_n204_p43.pdf)>. Acesso em: 15 de set. de 2018.

ROCHA, T.G.P. Proteção da propriedade intelectual pelo TRIPS e transferência de tecnologia. In: BARRAL, Welber. PIMENTEL, Luiz Otávio (Orgs.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, p. 149-173, 2006.

RODRIGUES, Mara Eliane Fonseca; SILVA, Edna Lúcia da; ALMEIDA, Helena Moreira de. Terceiro Mundo Tecnologia X Transferência De Informação. Ci. Inf., Brasília, 14 (2):149-61, jul./dez. 1985. Disponível em:<[revista.ibict.br/ciinf/article/download/219/219](http://revista.ibict.br/ciinf/article/download/219/219)>. Acesso em: 5 de out. de 2018.

SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. O prequestionamento na doutrina e na jurisprudência. In: Doutrina do STJ: Edição Comemorativa: 15 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2005.

SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Trad. Maria Sílvia Possas. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

SENE, Juliana Gebara. Contrato de Licenciamento de tecnologia não patenteável. In: KUJAWSKI, Fábio Ferreira. Atualidades em tecnologia e propriedade intelectual no direito brasileiro. São Paulo: Imprensa Régia, 2014.

SOARES, Jose Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt nos EDcl no REsp 1733179/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019. Disponível em:<[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1792773&num\\_registro=201800750661&data=20190311&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1792773&num_registro=201800750661&data=20190311&formato=PDF)>. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

\_\_\_\_\_. REsp. 1.871-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 17.04.90, DJU de 23.04.90. Disponível em:<[https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num\\_registro=199000000246&](https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199000000246&)

dt\_publicacao=23-04-1990&cod\_tipo\_documento=1&formato=PDF>. Acesso em: 27 de jun. de 2019.

\_\_\_\_\_. Sumula 211/STJ. Disponível em: <[http://www.stj.jus.br/docs\\_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010\\_15\\_capSumula211.pdf](http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_15_capSumula211.pdf)>. Acesso em 21 de set. de 2018.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sumula 282/STF. Disponível: <<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2496>>. Acesso em: 21 de set de 2018.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I. 54 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos Atípicos. Coimbra: Almedina, 1995.

VAZ E DIAS, José Carlos. Os contratos de transferência de tecnologia e as controvérsias da convivência entre regramentos antigos e a liberdade contratual: os serviços técnicos profissionais em perspectiva. In; CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI – UFMG/DOM HELDER CÂMARA. 2015, Belo Horizonte. Disponível em: <[www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/3wD1c3Vtbp4P3T5e.pdf](http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/3wD1c3Vtbp4P3T5e.pdf)>. Acesso em: 02 de fev. de 2019.

VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007.

WENDLER, Pedro Gabriel. Políticas públicas de inovação comparadas: Brasil e China (1990-2010). 2013. Dissertação de Mestrado - Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM, Universidade de Brasília – UnB, 2013. Disponível em: <<http://repositorio.unb.br/handle/10482/14537>>. Acesso em: 6 out. 2018.