

**CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO
ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI**
*TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTS AND STATE INTERVENTION: AN ANALYSIS
OF INPI ROLE*

Bruna Gomes Maia

Mestrado em Direito pela University of Bristol (Inglaterra). Especialização em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/SP. Graduada em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa – Unipê. Advogada. Paraíba (Brasil).
E-mail: brunagmaia@gmail.com.
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9679580464123172>.

Clarissa Cecília Ferreira Alves

Doutora em Ciência Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba - PPGCJ/UFPB. Professora efetiva do Instituto Federal da Paraíba - IFPB, Campus Guarabira. Paraíba (Brasil).
E-mail: clarissacecilia@gmail.com.
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6392530451553065>.

Submissão: 12.03.2021.

Aprovação: 30.10.2023.

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente a legalidade da atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no âmbito da averbação dos contratos de transferência de tecnologia. Tais contratos, em especial o contrato de fornecimento de tecnologia, são de suma importância para o desenvolvimento tecnológico nacional, pois permitem que empresas nacionais, em um curto período, adquiram conhecimentos e possam desenvolvê-los sem os altos custos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Para que esses contratos sejam oponíveis perante terceiros e a remuneração atreladas a eles seja remetida para o exterior, a legislação brasileira exige que esses contratos sejam averbados perante o INPI. Acontece que esse Instituto intervém no conteúdo das cláusulas, impondo condições negociais que limitam a autonomia das partes. Face ao exposto, faremos uma análise de toda a legislação pertinente, assim como analisaremos os principais julgados do TRF-2 e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema para verificar a legalidade dessa atuação no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia.

PALAVRAS-CHAVE: Contrato de transferência de tecnologia, INPI, Intervencionismo estatal.

ABSTRACT

The purpose of this work is to critically appraise the role of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) in relation to the registration of the technology transfer contracts with a view to determining its legality or otherwise. These contracts, especially the technical know-how ones, are very important to the technological development of Brazilian companies. These contracts enable companies to acquire knowledge in a short time without incurring the high cost of the Research and Development (R&D). In order to these contracts to be effective

against third parties and guarantee the payment of royalties abroad, Brazilian law requires such contracts be registered at the INPI. However, the INPI imposes some clauses and conditions in the content of these contracts thereby limiting the autonomy of the parties involved. In view of the above, we will analyze all related legislations, the jurisprudence of TRF-2 and the precedents set by the Brazilian higher courts on this subject matter, to discover the legal role of the INPI in relation to technology transfer contracts.

KEYWORDS: *Technology transfer contracts, INPI, state intervention.*

1 INTRODUÇÃO

Os contratos internacionais de transferência de tecnologia têm sido utilizados no Brasil como forma de agilizar o desenvolvimento tecnológico de empresas nacionais, por meio de parcerias com detentores internacionais destas tecnologias. Esses contratos, conforme prevê a Lei de Propriedade Industrial (“LPI”) (Brasil, 1996), devem ser averbados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”).

Ocorre, porém, que o INPI, ao analisar o contrato, impõe determinados conteúdos para as cláusulas, intervindo diretamente nos termos dos acordos. A motivação dessa posição é, segundo o próprio INPI, evitar a dependência tecnológica do país e garantir o equilíbrio contratual.

O presente trabalho versará sobre a legalidade do intervencionismo do INPI sobre as cláusulas dos contratos internacionais de transferência de tecnologia. Tal tema é oportuno, pois o INPI tem limitado a autonomia das partes quando da negociação desses contratos, realizando uma análise do mérito de suas cláusulas, no momento da averbação.

O problema consiste justamente em definir a competência legal do INPI. Seria o INPI competente para limitar a autonomia das partes, impondo condições contratuais com a finalidade de garantir o equilíbrio contratual e evitar a dependência tecnológica nacional? Ou será que o INPI tem uma função meramente registral com relação a esses contratos?

O trabalho buscará identificar, através da análise da legislação e da jurisprudência, os argumentos que embasem tanto a sua legitimidade como intervencionista como a sua competência de órgão meramente registral dos contratos de transferência de tecnologia. Nesse sentido, será realizada uma pesquisa bibliográfica, sendo considerados como principais instrumentos os textos da doutrina, os artigos científicos e a jurisprudência mais recente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e do Supremo Tribunal de Justiça sobre o tema.

No primeiro tópico serão analisadas, brevemente, as modalidades do contrato de transferência de tecnologia, quais sejam, a licença e a cessão de marcas e patentes, prestação

de serviço de assistência técnica, franquia e, mais detalhadamente, o contrato de fornecimento de tecnologia ou *know-how*.

No segundo tópico, estudar-se-á o INPI e suas competências legais, utilizando uma análise histórica de seus atos normativos, desde sua constituição como autarquia federal com a Lei nº 5.648/1970 até a lei nº 9.279 de 1996, a LPI, e, no âmbito internacional, o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

Na sequência, a terceira parte tratará da análise crítica do papel exercido pelo INPI no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia baseada exclusivamente na legislação atual e na jurisprudência sobre o tema.

Tudo isso para o fim de concluir se o INPI tem legitimidade para exercer um papel intervencionista ou um papel meramente registral no que tange aos contratos de transferência de tecnologia.

2 CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

O estímulo à inovação tecnológica é uma prioridade das políticas industriais dos países em desenvolvimento, os quais geralmente são dependentes da tecnologia dos países desenvolvidos. Isso ocorre porque a inovação está intimamente ligada à noção de desenvolvimento econômico. Por mais que tecnologia e inovação não sejam termos sinônimos, pois pode existir uma tecnologia sem que haja uma inovação, o fato é que os dois conceitos andam de “mãos dadas”.

Os países têm acesso à tecnologia industrial por 3 (três) meios: (i) pesquisa e desenvolvimento (P&D), (ii) aquisição de bens de capital e (iii) contratos de tecnologia. Sabe-se que o processo de P&D é custoso, demorado e imprevisível e que a aquisição de bens de capital, por mais que gere uma vantagem competitiva para as empresas, é limitada no que tange ao desenvolvimento de uma tecnologia. Sendo assim, uma das maneiras mais rápidas e efetivas que os países em desenvolvimento pode ter acesso à tecnologia é com o contrato de transferência de tecnologia. Sobre as vantagens da transferência de tecnologia, Karin Franco explica que:

A vantagem competitiva em receber onerosamente a informação pode estar na velocidade com que será possível aplicar a tecnologia na situação concreta, pois a informação será recebida sistematizada. Isso porque, mesmo sendo uma informação disponível, interessa a um terceiro especificamente aquela tecnologia com aquele conhecimento de aplicação, com aquela experiência prática; assim ela se torna diferenciável das demais (2010, p. 34).

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

Os contratos de transferência de tecnologia consistem em acordos verbais ou escritos, sinalagmáticos, comutativos, geralmente entre partes situadas em países diferentes, com o fim de transferir conhecimentos meramente técnicos ou tecnologia (bem intangível com valor econômico). Essa transmissão tem como objetivo a capacitação tecnológica e o aperfeiçoamento de um processo produtivo ou produto final do adquirente (Assafim, 2005).

De acordo com o Ato Normativo do INPI nº. 135 de 15 de abril de 1997, o contrato de transferência de tecnologia abrange cinco modalidades: (i) o licenciamento de uso de marcas, (ii) o licenciamento de exploração de patentes, (iii) os contratos de tecnologia não patenteada, (iv) os contratos de serviços técnicos, (v) os contratos relativos a projetos de engenharia e (vi) as franquias (Barbosa, 2015).

Segundo Luciano Timm (2008), a doutrina costuma organizar esses contratos em: (i) contratos de propriedade industrial, quais sejam as licenças e cessões de marcas e patentes devidamente registradas no órgão competente e (ii) contratos sem propriedade industrial, como os de franquia, de *know-how*, de engenharia e de prestação de serviços técnicos.

2.1 CARACTERÍSTICAS E NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Os tipos contratuais que fazem parte do gênero contrato de transferência de tecnologia têm várias características em comum, entre elas: necessidade de averbação no INPI para gerar efeitos perante terceiros, permitir a remessa de *royalties* para o exterior e as deduções fiscais para fins de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; e envolver pessoas jurídicas com domicílios em países diferentes e por essa razão são classificados como contratos internacionais (Rosas; Haddad *Apud* Viegas, 2007).

Outras características desses contratos são a sua forma de remuneração por meio de *royalties*, com a única exceção do contrato de fornecimento de tecnologia, e a limitação do prazo de vigência, que dependendo da modalidade, pode ser estabelecida pela lei, como no caso de licença de patente que não poderá ultrapassar o prazo de vigência da própria patente, pois, uma vez expirado, a tecnologia torna-se de domínio público. No caso específico do *know-how* a lei não estabelece nenhuma limitação, mas existe uma prática do INPI de que esses contratos tenham prazo de vigência de 5 (cinco) anos, renováveis por mais 5 (cinco) anos (Timm, 2008).

Os contratos de transferência de tecnologia têm natureza jurídica de negócio jurídico bilateral ou multilateral que envolve uma negociação entre partes ligadas a sistemas jurídicos

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

diferentes sobre um bem intangível de valor econômico, seja um serviço ou uma tecnologia propriamente dita. Tal negócio será formado por uma concedente ou licenciante e o adquirente ou licenciado, sendo a remuneração realizada por *royalties* e o prazo de duração específico da modalidade escolhida.

2.2 MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

2.2.1. Contrato de exploração de patente

A exploração de patente ocorre através da licença ou da cessão. Na licença de patente, o licenciante é o titular de uma invenção ou modelo de utilidade protegido por uma patente devidamente registrada no INPI, ou qualquer outro órgão registrário com as mesmas atribuições em outro país. O licenciante concede o direito de uso da invenção para o licenciado, que poderá usá-la de acordo com as condições estabelecidas no contrato.

De acordo com Denis Barbosa (2015), a licença é uma autorização concedida pelo licenciante em que o titular se compromete a não utilizar os meios legais para proibir o uso da invenção patenteada. O mesmo autor ainda afirma que alguns autores entendem que o contrato de licença é similar a um contrato de locação de bens materiais, e, sendo assim, os *royalties* funcionariam como o pagamento do aluguel pelo uso da invenção.

Outros autores entendem que a licença é similar a uma sociedade, nos casos em que o licenciante compromete-se a não disputar mercado com o licenciado, numa relação em que há benefícios para ambas as partes (licenciante e licenciado) (Barbosa, 2015).

É importante lembrar que cada Estado possui o seu órgão de registro de propriedade intelectual e a patente só será válida se registrada nesse órgão. Isso significa que se uma empresa possui uma determinada patente registrada na Holanda e ela queira licenciá-la para uma empresa no Brasil, a empresa terá que primeiro registrar a patente no INPI, pois não existe um sistema internacional de registro de patentes (Barbosa, 2015).

Uma das peculiaridades da patente é o fato de que a invenção ou modelo de utilidade só estarão protegidos pelo prazo máximo de 20 (vinte) e 15 (quinze) anos, respectivamente, contados da data de depósito (artigo 40) (Brasil, 1996). Sendo assim, o contrato de licença deve vigorar até a data da expiração da patente, visto que, após essa data, a invenção poderá explorada por qualquer pessoa, independente de autorização.

Outra forma de exploração da patente é a cessão da invenção com a transferência de sua titularidade. Nesse caso, o cedente não poderá impor nenhuma forma de restrição ao uso

do cessionário, visto que ele deixa de ser o titular da patente.

2.2.2 Contrato de exploração de marca

A pessoa jurídica que tenha registrado sua marca perante o INPI poderá usá-la com exclusividade em todo território nacional, assim como terá, nos termos do artigo 129, “[...] o direito de cedê-la, licenciá-la e zelar pela sua integridade e reputação” (Brasil, 1996). A remuneração pelo uso da marca, na maioria das vezes, será calculada com base no percentual sobre as vendas dos produtos licenciados ou com base em um valor fixo por unidade de produto vendida (Viegas, 2007) e o prazo do registro da marca será de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos (artigo 133) (Brasil, 1996).

2.2.3 Contratos de serviços de assistência técnica e científica

Os contratos de prestação de serviço que estipulem condições de obtenção de técnicas, métodos, programação, pesquisas, estudos e projetos para a execução de uma prestação de serviço especializado, são considerados transferência de tecnologia e deverão ser registrados no INPI, caso estejam relacionados à atividade fim da pessoa jurídica. De acordo com o entendimento do INPI, também serão passíveis de registro “[...] os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório” (Viegas, 2007, p. 192-193).

Para alguns serviços técnicos especializados o INPI dispensa a obrigatoriedade de registro, a lista de tais serviços consta na Resolução nº. 156/2015, a qual sofre constantes atualizações. Alguns dos serviços dispensados da averbação são consultorias financeiras, comerciais e jurídicas.

Quanto ao prazo, conforme explica Juliana Viegas (2007), não existe nenhuma menção na LPI ou nas normas do INPI ou do Banco Central sobre limitação de prazo desses contratos.

2.2.4 Franquia

A franquia é a única modalidade regulada por lei própria, a Lei nº 8.955 de 1994.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

Sendo assim, o contrato é “[...] típico, complexo e apresenta características diversas dos contratos de transferência de tecnologia” (Dias, 2010, p. 361).

A franquia consiste em um conjunto de autorizações do franqueador, incluindo direito de uso de marcas ou patentes, licença de software, serviços de assistência em arquitetura e engenharia, direito de distribuição de produtos e serviços, assim como direito ao *know-how* do negócio mediante pagamento de remuneração.

De acordo com o Art. 211 da Lei de Propriedade Industrial, para produzir efeitos em relação a terceiros, o contrato de franquia deverá ser registrado perante o INPI.

2.2.5 Contrato de *Know-How* (fornecimento de tecnologia)

O contrato de fornecimento de tecnologia formaliza a transferência de conhecimentos técnicos, dados ou informações que não são amparadas por patentes ou pela proteção ao desenho industrial.

Muitos empresários optam por não patentear suas invenções, pois no ato de concessão da titularidade da patente ocorre a publicação técnica do processo inventivo na revista do INPI e isso pode gerar uma futura concorrência indesejada. Em outros casos, opta-se por utilizar esse tipo de contrato quando existe um conhecimento que não preenche todos os requisitos de uma patente, mas consiste em um processo complexo e específico que, uma vez absorvido, implicará em uma vantagem competitiva para a parte receptora da tecnologia.

A desvantagem do *know-how*, comparado a outros direitos de propriedade industrial como a patente e o desenho industrial, reside no fato de que essa transferência não implica em um direito de uso exclusivo. Isso significa que se um terceiro desenvolver o *know-how* e este for comercializado por outrem, de forma independente, a pessoa jurídica nada poderá fazer para impedi-lo. Como consequência, o *know-how* tem uma proteção bastante limitada no direito brasileiro (Franco, 2010).

A natureza jurídica dessa modalidade contratual não é pacífica na doutrina e, portanto, esse assunto será tratado em um tópico específico.

2.3 A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE *KNOW HOW* E O ENTENDIMENTO DO INPI

Não existe um consenso na doutrina sobre a natureza jurídica do contrato de *know-how*. Alguns autores, como Assafim (2005), entendem que o *know-how* pode ser objeto de

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

posse e ser explorado por meio de licença temporária, desde que exista um segredo industrial associado ao conhecimento. Neste caso, o contrato teria natureza jurídica similar a uma locação, assim como ocorre com as licenças de patente. José Antônio Faria Correia (*Apud* Viegas, 2007) também compartilham o mesmo entendimento no sentido de que não há óbice do conhecimento não patentado ser objeto de licença ou cessão temporária.

Entretanto, há um entendimento defendido por outros autores e respaldado pelo INPI no sentido de que o contrato de *know-how* tem uma natureza jurídica mista, sendo uma compra e venda associada a uma locação de serviços. Carlos Henrique de Carvalho Froés (*Apud* Viegas, 2007) justifica esse posicionamento pelo fato do *know how* não ser uma tecnologia protegida por direito de propriedade industrial, o que faz com que o seu detentor esteja impedido de pleitear exclusividade de uso ou impor restrições a quem quiser usar (como acontece nas licenças). Como consequência, o contrato funcionaria como uma cessão definitiva de conhecimento, em que existiria a compra da tecnologia associada a uma prestação de serviço.

De fato, se permitirmos que o *know-how* seja objeto de licença (cessão temporária), ele adquirirá direitos de propriedade industrial, análogos aos direitos da tecnologia patenteada. Contudo, na prática, os efeitos seriam diversos, visto que a proteção à tecnologia não patenteada não se estenderia aos terceiros não vinculados contratualmente (Barbosa, 2015). Isso significa que caso surgisse um terceiro utilizando o *know-how* licenciado, o licenciante nada poderia fazer para impedir tal uso.

Discussões doutrinárias à parte, para fins de registro desses contratos, o INPI entende que a transmissão de tecnologia não patenteada sempre consistirá em uma cessão definitiva, similar a uma compra e venda. Nas palavras de Viegas:

No processo de registro de contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada, o INPI tem adotado desde o início da sua atuação no exame desses contratos, em 1971, a posição de que não existe licença ou cessão temporária de tecnologia, mas somente cessão definitiva (equivalente a uma compra e venda) do conhecimento técnico envolvido no contrato (cessão essa que não impede, evidentemente, e pela própria natureza da tecnologia, a continuação de seu uso pelo cedente) (2007, p. 155).

Em decorrência do entendimento do INPI sobre a natureza desses contratos, a autonomia das partes, quando da sua averbação, torna-se limitada, visto que mesmo que elas decidam contratar por meio de uma licença de *know-how*, o INPI modifica as cláusulas, transformando-as em cessão de tecnologia, e as impõe como condição de registro.

Entendimentos como esses, levam-nos a questionar a competência legal do INPI e o seu papel como guardião do desenvolvimento tecnológico na atualidade.

3 INPI

O INPI é uma autarquia federal, criada pela Lei nº 5.648 de 1970, vinculada ao Ministério da Economia, a partir do Decreto nº 9.660 de 2019, e que surgiu para substituir antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial.

De acordo com o parágrafo único do art. 2º da aludida lei, quando da sua criação, o INPI tinha competência para adotar:

[...] 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 das assinaturas ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial (Brasil, 1970).

Portanto, o INPI foi criado com o objetivo de intervir, no âmbito doméstico, nos termos das negociações entre os particulares e, internacionalmente, no conteúdo dos tratados sobre propriedade intelectual, para garantir as melhores condições para o desenvolvimento tecnológico para o país.

O INPI surgiu como um instrumento do governo em sua estratégia nacional-desenvolvimentista na década de 1970. Sua atuação no âmbito interno deu-se principalmente através dos seguintes mecanismos: (i) análise de contratos de transferência de tecnologia pela Diretoria de Contratos; (ii) criação de mecanismos de controle e seleção de tecnologias para o país; e (iii) controle de remessas de divisas para o exterior à título de transferência de tecnologia (Cruz *Apud* Barbosa, 2015).

Quanto aos contratos, caso a empresa precise (i) realizar pagamentos para o exterior, (ii) aplicar a dedutibilidade fiscal do Imposto de Renda (Portaria MF n. 436 de 30 de dezembro de 1958) para a empresa brasileira no pagamento de *royalties*, e (iii) tornar o contrato oponível contra terceiros, deve apresentar o contrato para averbação no INPI. Além desses efeitos para o particular, a averbação permite ao INPI gere um banco de dados com o objetivo de influenciar na formulação de políticas industriais (Ferraro; Conselvan, 2009).

No âmbito externo, o INPI participou das discussões da revisão da Convenção de Paris e do Código Internacional de Transferência de Tecnologia, além de ter influenciado no teor

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

das cláusulas do *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Conforme explica Murillo Cruz:

O INPI passou a atuar, assim, internacionalmente em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, coerente com os propósitos estratégicos maiores desta ampla etapa desenvolvimentista-revisionista e nacionalista, e no apoio das propostas e ações que pudesse favorecer às empresas dos países importadores de tecnologia (*Apud* Barbosa, 2015, p. 431).

Ainda na década de 1970, o INPI instituiu o Ato Normativo n. 15/75 que regulamentou as licenças de uso de marca, de patente, os contratos de transferência de tecnologia, os contratos de prestação de serviços técnicos e os contratos de cooperação tecnológica, apontando as cláusulas obrigatórias e proibidas para fins de averbação (Viegas, 2007).

Toda essa ingerência do INPI no teor das cláusulas tinha como objetivo apoiar a política do governo federal de substituição de importação, estimular o desenvolvimento tecnológico autóctone e evitar a evasão de divisas. Sendo assim, durante as décadas de 70 e 80, cabia ao INPI, além da verificação das cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia, a verificação dos documentos quanto ao aspecto tributário e cambial, sempre com o olhar voltado para o horizonte do desenvolvimento econômico e social do país (Barbosa, 2015).

Percebe-se, portanto, que a atuação do INPI, nessa época, estava respaldada pela Lei nº 5.648 de 1970, que o criara, a qual permitia que o Instituto mitigasse a autonomia das partes com o objetivo de “[...] acelerar e regular” o desenvolvimento econômico do país. Nas palavras de Dannemann *et al.*:

Sob a justificativa de primazia do interesse público sobre o privado, o INPI exercia a função de ‘guardião’ do desenvolvimento tecnológico e detinha o poder discricionário de livre apreciação dos contratos de transferência de tecnologia, de acordo com os termos do Ato Normativo n. 15/75 (2005, p. 447).

Entretanto, as dificuldades criadas no processo de averbação dos contratos acabaram distanciando os potenciais fornecedores de tecnologia ou fazendo com que as Partes se valessem de outros meios para celebrar os contratos e se esquivar do crivo do INPI (Viegas, 2007).

Já no início da década de 80, relatórios do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo concluíram que a política de substituição de importação não estava sendo efetiva para o desenvolvimento tecnológico do país. Isso acontecia principalmente

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

porque os empresários brasileiros acabavam recebendo subsídios do governo sem que houvesse a devida contrapartida no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. Sendo assim, a falta de concorrência no mercado interno prejudicou o desenvolvimento autóctone de tecnologia no Brasil (Timm, 2008).

Associado ao comprovado fracasso da política industrial nacionalista, a década de 1990 foi marcada por importantes mudanças no cenário político e econômico do Brasil, com a redemocratização do sistema político e o neoliberalismo. O primeiro presidente eleito depois do período ditatorial, Fernando Collor de Mello, iniciou a implementação de um pacote de reformas políticas que incluía privatização, desregulamentação e liberalização comercial. Tais políticas liberalizantes, iniciadas em seu mandato, aprofundaram-se no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1994 até 2002 (Timm, 2008).

Seguindo a mesma tendência, o INPI começou a adotar uma postura mais liberalizante com relação aos contratos de transferência de tecnologia e, em 1991, revogou o Ato Normativo n. 15/75. Segundo argumenta José Carlos Dias, “[...] com isso, abriu-se a possibilidade para a modificação do quadro legal de tratamento da transferência de tecnologia no Brasil, com a eliminação de diversas restrições e requisitos para averbação” 92010, p. 367).

Em maio de 1996, foi promulgada a atual Lei de Propriedade Industrial em substituição ao Código de Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/71). A nova lei surgiu para dar continuidade ao processo de liberalização e garantir o fluxo massivo de investimentos estrangeiros. Nessa nova fase, o estímulo ao desenvolvimento tecnológico deixa de ser os subsídios e o intervencionismo estatal e se transforma na possibilidade de exploração econômica com exclusividade da invenção pelo seu inventor.

No tocante à competência do INPI, a lei, em seu Art. 240, modificou a redação do Art. 2º da Lei nº 5.648/1970, que criara o INPI, que passou a ter a seguinte redação:

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 (Brasil, 1970).

Percebe-se que foi suprimido o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648/1970, que, de acordo com a nova redação, retira do INPI a competência para adotar medidas para acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer as melhores condições de

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

negociação e utilização de patentes. De acordo com o entendimento de Dannemann *et al.*:

A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, veio finalmente afastar eventuais questionamentos sobre a possibilidade de o INPI decidir sobre aspectos não relacionados à propriedade industrial, pois o art. 240 alterou a redação do art. 2º da Lei 5.648/70, eliminando definitivamente a atribuição do INPI de acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes (2005, p. 449).

Além disso, no título VI “Da transferência de tecnologia e da franquia”, o Art. 211 da LPI estipula que “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzir efeitos em relação a terceiros” (Brasil, 1996).

Após a entrada em vigor da LPI, o INPI editou o Ato Normativo n. 135 de 1997 que, apesar de não conter restrições expressas, estabeleceu que o INPI, no tocante à averbação dos contratos de transferência de tecnologia, teria um papel de guardião da LPI, da Lei de Capitais estrangeiros (Lei n. 4.131/1962), da Legislação do Imposto de Renda, da Lei do Software, da Lei Antitruste, da Lei de Franquias e dos decretos legislativos que aprovaram o TRIPS (Viegas, 2007). Isto é, o INPI tomou para si competências que não estavam previstas na lei. Na opinião de Viegas:

[O] problema é o fato de que, assumindo a obrigação de fiscalizar o fiel cumprimento das leis mencionadas no Ato Normativo n. 135/97, o INPI volta a exercer ingerência no conteúdo dos contratos submetidos à sua apreciação e registro, proibindo determinadas cláusulas ou exigindo alterações no texto de outras; uma volta, pois, a um passado intervencionista [...] (2007, p. 73).

Em 2013, o INPI publicou a Instrução Normativa 16/2013, que substituiu todos seus atos normativos já editados até 2013. Na parte relativa à averbação dos contratos de transferência de tecnologia consta que:

Art. 1º [Cabe ao INPI] Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e de licença compulsória de patente, na forma da LPI e da legislação complementar, especialmente a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962; Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre imposto de renda; Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987; Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1991; Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto Legislativo nº 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial nº 1.355, da mesma data, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 e Decreto nº 3.201, de 06 de outubro de 1999 e Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003 (INPI, 2013).

Dessa forma, o INPI novamente auto intitulou-se tutor não apenas da LPI, mas da

legislação cambial, tributária e concorrencial.–Percebe-se, portanto, que apesar da limitação legal prevista na LPI, do princípio da legalidade dos atos administrativos e do princípio da autonomia das partes, o INPI seguiu a mesma postura intervencionista da década de 1970, quando da aplicação do seu Ato Normativo n. 15/75 (Dannemann *et al.*, 2005).

Ocorre que, em 2017, a autarquia revogou Instrução Normativa 16/2013, substituindo-a pela IN 70/2017. No novo texto, não existe menção à legislação cambiária, tributária e concorrencial, mas apenas à LPI. E, confirmando a alteração de entendimento do INPI, o art. 13, inciso XI da IN 70, que trata sobre os certificados de averbação e registro dos contratos, estipula que deve constar “[...] 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” (INPI, 2017).

Isso significa que houve uma revisão no posicionamento do INPI sobre sua competência com relação a temas tributários e cambiais. O objetivo da nova instrução normativa é simplificar o procedimento de averbação e registro, de forma a garantir uma maior autonomia das partes nos assuntos negociados nos contratos (Tissot, 2019).

Em consonância com o espírito liberalizante da IN 70/2017, foi aprovada alteração no art. 421 do Código Civil, com inclusão do art. 421-A, pela Lei n. 13.874 de 2019, na parte que trata sobre as disposições gerais dos contratos. O texto, de forma expressa, estabelece que “[...] nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual” (Brasil, 2002). Ademais, afirma que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, demonstrando a escolha legislativa pela autonomia das partes.

Na exposição dos motivos da Medida Provisória 881/19, que logo após foi transformada na Lei de Liberdade Econômica, o legislador afirma que prepondera no país uma visão anacrônica de que as atividades econômicas somente podem ser exercidas com a expressa autorização do Estado e que isso tem gerado resultados negativos, inclusive no que tange à inovação (Brasil, 2019).

3.1 A AVERBAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E O ENTENDIMENTO DO INPI

O INPI exige alguns requisitos, sem respaldo legal, para o deferimento da averbação dos contratos de transferência de tecnologia, segue abaixo uma lista não exaustiva de alguns deles:

- (i) Limitação de 5 (cinco) anos para o prazo de validade dos contratos de fornecimento de tecnologia, que poderão ser renovados 1 (uma) única vez.
- (ii) Não aceitação de licença de *know-how*. O INPI não aceita, para os casos de *know-how*, cláusula que preveja o retorno da tecnologia ou aceitação de cláusula de confidencialidade com prazo superior a 10 (dez) anos.
- (iii) Fixação de limites para as remessas de *royalties*, aplicados de acordo com os preços praticados nacional e internacionalmente.
- (iv) Não aceitação de pagamento de *royalties* ou remuneração por vários direitos separadamente, como fornecimento de tecnologia e licença de marca, por exemplo. De acordo com Dannemann *et al.*, “[...] tal entendimento é sustentado sob a alegação de que a licença de marcas é acessória do fornecimento de tecnologia, havendo duplicidade de pagamento caso fossem remuneradas separadamente [...] nesses casos, o INPI requer que um dos direitos seja concedido a título gratuito” (2005, p. 452).
- (v) Exigência de que não haja cobrança de *royalties* sobre peças, produtos ou equipamentos importados.

Portanto, apesar da revogação do Ato Normativo n. 15/75, que continha expressamente restrições de cláusulas contratuais, na prática, conforme esclarece Dannemann (Apud Ribeiro; Barros, 2014, p. 55), “[...] institucionalizou-se um *modus operandi* peculiar no procedimento de averbação dos contratos chamados de “entendimento do INPI” que são regras não escritas e obtidas do pensamento comum dos examinadores sobre determinada matéria”.

3.2 O TRIPS

No âmbito internacional, o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) figura como o acordo mais relevante da área de propriedade intelectual. Tal acordo foi assinado em 1994 durante a Rodada Uruguaí do *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), que, logo após essa rodada, tornou-se a Organização Mundial do Comércio (OMC). Os países desenvolvidos ansiavam por um acordo internacional que uniformizasse um padrão de proteção e obrigasse os países em desenvolvimento a alterar a suas legislações internas de modo a garantir com mais rigor a proteção dos direitos de propriedade intelectual.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

Dentre as atribuições do INPI constantes na Instrução Normativa 16/2013 está a de garantir a averbação dos contratos de transferência de tecnologia em conformidade com o Decreto Presidencial nº. 1.355/1994, o qual incorporou o TRIPS no direito interno brasileiro. Resta saber se o INPI tem atuado em conformidade com o teor do acordo.

Através da leitura do preâmbulo e dos Arts. 7º, 8º e 40º do TRIPS, percebe-se que existe uma permissividade para que os países-membros criem normas específicas para estimular o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. Essas exceções foram aprovadas com o objetivo de atender aos anseios dos países em desenvolvimento e legitimam a atuação do INPI como entidade intervencionista que garante o cumprimento das normas de propriedade industrial, visando o estímulo à transferência e difusão de tecnologia.

Portanto, pode-se concluir que, de acordo com os compromissos firmados pelo Brasil internacionalmente, desde que o nível de proteção à propriedade intelectual esteja em harmonia com o TRIPS, a atuação intervencionista do INPI é legítima.

4 ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA

Após análise da legislação, faz-se necessário estudar o entendimento da jurisprudência sobre o tema. Para tanto, foram selecionados 3 (três) arestos emblemáticos do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região: (i) Apelação em Mandado de Segurança n. 2006.51.01.504157-8; (ii) Apelação em Mandado de Segurança n. 2006.51.01.511670-0 e (iii) Apelação em Mandado de Segurança n. 2007.51.01.800906-6. Ademais, apresentaremos o entendimento do tema no âmbito do STJ.

Na Apelação em Mandado de Segurança n. 2006.51.01.504157-8, o apelante, Koninklijke Philips Eletronics N.V. (“Philips Holanda”) apresentou recurso contra decisão do juízo *a quo* que negou Mandado de Segurança que tinha como objetivo viabilizar o registro de um contrato de licença de patente, entre a Philips Holanda e a empresa nacional Novodisc Mídia Digital Ltda., no INPI. A autarquia negou o registro sob a justificativa de que o percentual das remessas de *royalties* estava acima de 5% (cinco por cento), percentual considerado razoável pelo INPI “por ser o coeficiente percentual máximo permitido para dedução fiscal, conforme art. 12 da Lei n. 4.131/62, e valor máximo mais frequente [...] adotado como referência para os contratos de licença e transferência de tecnologia (Brasil, 2008, p. 9). O INPI ainda argumentou que neste caso houve um abuso da posição dominante da empresa licenciante, com o objetivo de maximizar seus lucros por meio de uma relação contratual desequilibrada em desfavor da empresa nacional.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

Nos autos da apelação, a apelante afirmou que o INPI agiu com abuso de poder, uma vez que não há previsão legal para a limitação da remessa de *royalties* entre empresas sem relação societária. Alegou ainda que a liberdade de contratar, ou seja, a autonomia das partes não pode ser restringida sem respaldo legal, sob pena de violar o princípio da legalidade.

A Relatora da Apelação, Desembargadora Federal Liliane Roriz, julgou no sentido de que o INPI tem competência para avaliar as cláusulas dos contratos, visto que a sua missão é a de garantir a efetividade das normas de propriedade industrial levando em consideração a função social, econômica, jurídica e técnica dessas normas, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico do país. No entendimento da Relatora, a revogação do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648/1970 pela LPI não retirou a competência do INPI para intervir nas condições contratuais estabelecidas, “[...] visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo ao mesmo tempo a sua função social e econômica” (Brasil, 2008, p. 4). Segundo ela, a LPI apenas retirou o poder do INPI para definir as tecnologias adequadas para o desenvolvimento econômico do país e concluiu que a atuação do INPI não foi ilegal ou abusiva, negando provimento à apelação. Seu voto foi seguido pela maioria dos desembargadores.

No mesmo sentido, a Apelação em Mandado de Segurança n. 2006.51.01511670-0, tendo novamente como Relatora a Desembargadora Federal Liliane Roriz, em que o juízo *a quo* denegou segurança para a empresa Unilever Brasil Ltda. e outros (Unilever) para averbar contrato de transferência de tecnologia em virtude do percentual de remessa de *royalties* e por haver licença de marca já registrada para a mesma tecnologia. Segundo entendimento do juízo *a quo* “O INPI possui legitimidade, por delegação, no que se refere a condições de dedutibilidade fiscal e às questões tributárias, cambiais e de capital estrangeiro, [...] à Receita Federal somente cabe fiscalizar se o contrato foi averbado pela aludida autarquia” (Brasil, 2009, p. 1). Na apelação, a Unilever reiterou que o INPI não tem competência legal para fazer análise de mérito das cláusulas dos contratos, nem de questões fiscais ou cambiais, “[...] cabendo-lhe somente verificar a regularidade formal do contrato e proceder ao registro para a regularidade do mesmo” (Brasil, 2009, p. 2). A Relatora, neste caso, reconheceu a competência do INPI para intervir no domínio econômico e, conseqüentemente, nas questões de limite de remessa de *royalties* em virtude de transferência de tecnologia. Além disso, concordou com a impossibilidade da remessa simultânea de *royalties* para licença de marca e licença de tecnologia, conforme entendimento do INPI. Inconformadas com a decisão, as Partes interpuseram Recurso Especial, o qual foi autuado sob o n. 1200528 e está pendente de julgamento.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL:
UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

Já na Apelação em Mandado de Segurança n. 2007.51.01.800906-6, o Relator Messod Azulay Neto apresentou entendimento diverso para caso similar de negativa de segurança do juízo *a quo*. A empresa Philips Holanda (a mesma mencionada anteriormente) apresentou contrato de transferência de tecnologia para averbação no INPI e tal registro foi negado em virtude do quantitativo do pagamento de *royalties* estabelecido pelas partes. Segundo o juízo *a quo*, um contrato de *royalties* cujo valor unitário seja equivalente a 20% (vinte por cento) do preço líquido do produto viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inconformada, a apelante afirmou que a interferência do INPI nas cláusulas do contrato viola o princípio constitucional da legalidade, visto que não existe previsão legal para limitação de remessa de *royalties* para empresas sem vínculo societário e que as partes são capazes de avaliar o equilíbrio e adequação dos contratos.

Em seu voto, o Relator entendeu que o INPI não tem competência legal para limitar o quantitativo da remessa de *royalties*, visto que não existe lei que o autorize para tanto. De acordo com o Relator, “não pode ato normativo, em nenhuma hipótese, quedar-se contrário a lei, nem criar direitos, obrigações ou sanções, que nela não estejam previstos sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (Brasil, 2009, p. 13). Segue abaixo trecho interessante extraído do voto do Relator:

Da leitura dessas leis [Lei n. 9.276/96, Lei 4.506/64 e Dec. n. 3.000/99] e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da Constituição de 1988, tem sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90 (Brasil, 2009, p. 22).

E de fato, os textos das Leis n. 9.276/96, 4.506/64, 4.131/62 e do Dec. n. 3.000/99, além da Portaria nº 436/58, são omissos quanto ao limite de remessa a título de *royalties*. A única limitação nesse sentido está presente no parágrafo terceiro do art. 28 da Lei nº 4.131/62 que estabelece que, em caso de grave desequilíbrio da balança de pagamentos, o Banco Central poderá limitar as remessas a título de pagamento de *royalties*. O art. 12 da Lei nº 4.131/62 estabelece o limite de 5% (cinco por cento) para a dedutibilidade para fins de Imposto de Renda. No mais, essas leis tributárias e cambiais condicionam a dedutibilidade do IR e as remessas de divisas para o exterior para pagamento de *royalties* à averbação do contrato de transferência de tecnologia no INPI.

A Relatora Desembargadora Federal Liliâne Roriz afirmou na Apelação em Mandado de Segurança nº 2006.51.01.504157-8 que “[...] persiste [ao INPI] o poder de reprimir
Revista *Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 24, N. 3, p. 539-562, Set.-Dez. 2023. 555

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” (Brasil, 2008, p. 5). Sendo assim, como a atribuição da limitação de quantia de remessa de *royalties* compete ao Banco Central, no entendimento da Relatora, haveria, além da delegação da Receita Federal, uma delegação do Banco Central para o INPI.

Tendo em vista as decisões divergentes sobre a competência do INPI no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia, o tema chegou no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em 16/02/17, o tribunal julgou o Recurso Especial 1.200.528/RJ 0122089-1, que teve como Relator o Ministro Francisco Falcão, conferindo interpretação ao art. 240 da LPI, que alterou o art. 2º da Lei nº 5.648/70, que trata da finalidade do INPI. Segundo o STJ, o novo texto do art. 2º trata-se de uma cláusula geral que confere à autarquia a competência de zelar pelo atendimento da função social, econômica, jurídica e técnica das normas que regulam a propriedade industrial. Para exercer essa missão, o INPI precisa dos instrumentos adequados, sendo a de intervenção nos contratos de transferência de tecnologia um dos instrumentos à sua disposição (Brasil, 2017).

4.1 INPI: PAPEL ESTRITAMENTE REGISTRAL OU INTERVENCIONISTA?

A Desembargadora Federal Liliane Roriz defendeu a posição de que haveria uma delegação de competência da autoridade Fiscal para o INPI e que, sendo assim, ele teria competência para limitar o montante da remessa a título de *royalties*. Esse argumento é problemático pois a legislação cambial e tributária, em momento algum atribui ao INPI competência para tanto.

Em suas conclusões, a Desembargadora também afirmou que o desequilíbrio financeiro entre as partes autorizava a intervenção do INPI no mérito das cláusulas contratuais, tendo em vista a função social do contrato. Já o Desembargador Federal Messod Azulay Neto concluiu que não cabe ao estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de assistencialismo. Posteriormente, o STJ posicionou-se sobre o tema, proferindo acórdão no sentido de que o INPI tem competência para intervir nos contratos. A corte superior baseou-se, largamente, nos argumentos da Desembargadora Liliane Roriz.

Ora, sabemos que o princípio contratual da autonomia privada não é absoluto, visto que a ordem pública e a função social do contrato devem ser respeitados, conforme consta no

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

art. 421 e no parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil brasileiro. Entretanto, o Estado não exerce essa tutela indiscriminadamente, ele interfere nos contratos através de leis de ordem pública, que estabelecem cláusulas obrigatórias para os contratos, tal como ocorre com os contratos típicos ou contrato trabalhista.

O Estado reconhece a existência de desigualdade em determinadas relações contratuais. Para tanto, o estado aprova legislações protetivas, como o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) e a Consolidação das Leis Trabalhistas (Lei 5.452/43), as quais estabelecem regras com restrições à autonomia das partes. Em outros casos, a lei prevê a forma dos contratos, como no caso dos contratos de locação. Portanto, o dirigismo contratual não se exerce de qualquer maneira.

O contrato de transferência de tecnologia é um contrato atípico, isto é, não existe nenhuma disposição no Código Civil ou nas leis extravagantes sobre a sua forma. Por certo, na maioria das vezes, existe um desequilíbrio de forças entre a empresa importadora de tecnologia e exportadora, mas a legislação brasileira não possui nenhum mecanismo específico para mitigar tal desequilíbrio.

Diante da ausência de restrições explícitas no âmbito interno, faz-se necessário analisar os mecanismos admitidos pelo TRIPS para sanar eventuais desequilíbrios contratuais. O art. 8.2. do TRIPS prevê que:

Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia (TRIPS).

Vê-se que o TRIPS permite que os Estados editem suas próprias leis de forma a proteger os direitos de propriedade intelectual e evitar práticas que afetem negativamente a transferência de tecnologia. Sendo assim, o Estado interessado em proteger seus nacionais nas relações contratuais, deverá elaborar uma legislação protetiva que preveja restrições à autonomia da vontade com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio entre as partes e evitar o abuso da posição dominante da empresa exportadora de tecnologia na relação contratual. Esse não foi o caminho escolhido pelo legislador, que, após a ratificação do TRIPS, promulgou a LPI, lei com caráter eminentemente liberalizante, e que não estabelece restrições para os contratos de transferência de tecnologia.

O impacto desses contratos no desenvolvimento econômico no país e na balança comercial, por envolver remessa de divisas para o exterior, justificaria a existência de uma

legislação mais restritiva, entretanto, tais restrições não existem e o INPI age no silêncio da lei, em afronta ao princípio constitucional da legalidade.

Interessante notar que Desembargadora Liliane Roriz utilizou a justificativa do desequilíbrio contratual entre as partes para intervir no conteúdo dos contratos, mas olvidou que as partes, teoricamente prejudicadas, poderiam dispor da ação revisional para sanar eventual desequilíbrio econômico e financeiro no contrato. Sendo assim, as partes prejudicadas dispõem de instrumentos legais para protegerem seus interesses, sendo desnecessária a atuação paternalista do INPI.

Diante da insegurança jurídica no processo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia, as empresas têm tentado se esquivar do crivo do INPI. A prova disso é a diminuição do número de contratos levados para a averbação. Observem que no ano 2000 foram registrados 2.999 contratos e, em 2011, foram registados apenas 2.660 contratos (Ribeiro; Barros, 2014). Isso significa que a atuação intervencionista do INPI não tem estimulado a transferência de tecnologia no Brasil.

Vê-se, portanto, que a atuação intervencionista do INPI, além de não ter respaldo legal, não tem estimulado a transferência de tecnologia no país e que melhor seria se o INPI se limitasse ao seu papel legal: o papel meramente registral.

5 CONCLUSÃO

Uma série de fatores fazem com que o desenvolvimento tecnológico brasileiro seja um grande desafio para os múltiplos atores envolvidos. Os baixos investimentos estatais, associados à descontinuidade dos projetos de longo prazo dificultam sobremaneira a criação de uma inovação tecnológica autóctone. Como forma de diminuir o fosso tecnológico que existe entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, empresas brasileiras investem em transferência de tecnologia e a formalização de tal transferência dá-se através dos contratos internacionais de transferência de tecnologia.

Conforme explicado neste trabalho, o contrato de transferência de tecnologia é gênero do qual são espécies: os contratos de cessão ou licença de patente, contratos de cessão ou licença de marca, alguns contratos de prestação de serviço, contrato de franquia e de fornecimento de *know-how*. As leis cambiais e tributárias exigem que o contrato seja averbado do INPI para que as empresas possam remeter divisas para o exterior e ter direito a dedutibilidade do imposto de renda. Além disso, a averbação no INPI permite que o contrato seja oponível perante terceiros.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

Entretanto as condições impostas pelo INPI para a averbação desses contratos tem sido um fardo para as partes, pois o INPI continua aplicando alguns entendimentos do revogado Ato Normativo de n. 15 de 1975 e intervindo no mérito das cláusulas do contrato.

O INPI foi criado pela lei 5.648/1970 com um amplo escopo de atuação e um viés eminentemente intervencionista. De acordo com o parágrafo único do art. 2º dessa lei, “com vistas ao desenvolvimento econômico do país, [O INPI poderá adotar] medidas cabíveis de acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes [...]”. Respalhado pelo aludido dispositivo e pelo Ato Normativo n. 15/1975, o INPI reinou legitimamente sobre os termos das cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia sob a justificativa de garantir proteção da empresa nacional em face dos abusos das empresas exportadoras de tecnologia.

Todavia, nos anos 1990, iniciou-se um processo de liberalização econômica do Brasil que ocasionou diversas mudanças na legislação. Uma delas foi a criação de uma nova lei de propriedade intelectual que surgiu para consolidar alguns entendimentos sobre propriedade intelectual discutidos e acordados no âmbito do TRIPS. Tal lei revogou o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/1970, limitando o escopo de atuação do INPI.

Conforme demonstramos, até 2017, a jurisprudência sobre o tema não era pacífica. Analisamos 3 (três) arestos do TRF-2 e verificamos o entendimento da Desembargadora Federal Liliane Roriz a favor da intervenção do INPI nos autos das Apelações em Mandado de Segurança n. 2006.51.01.511670-0 e 2006.51.01.504157-8, assim como entendimento contrário, defendido pelo Desembargador Federal Messod Azulay Neto, nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n. 2007.51018009066.

O STJ pacificou o entendimento sobre o assunto no julgamento do Recurso Especial 1.200.528/RJ 2010/0122089-1, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, julgado em 16/02/17. Em seu voto, o Ministro entendeu que o art. 2º da Lei nº 5648/70, alterado pela LPI, consiste em uma cláusula geral e que, apesar da alteração de seu texto, o INPI continua competente pelo atendimento da função social e econômica das normas de propriedade industrial. Sendo assim, o INPI tem competência para intervir no teor das cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia, pois estará atuando como guardião da justa aplicação da LPI.

Ainda em 2017, o INPI decide revogar a Instrução Normativa 16/2013, editando a Instrução Normativa 70, que entra em vigor em julho do mesmo ano. A nova instrução omite de seu texto qualquer menção à legislação tributária e cambial e deixa explícito que o INPI

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

passa a analisar os contratos de transferência de tecnologia apenas nos assuntos regulados pela LPI.

Somado a esse novo posicionamento liberalizante no âmbito do poder executivo, o Congresso Nacional aprova a Lei da Liberdade Econômica (BRASIL. Lei nº 13.874/19), que altera o Código Civil, na parte das Disposições Gerais dos Contratos. De acordo com o novo texto, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima na vontade das partes nas negociações. Segundo o art. 421-A do Código Civil, adicionado ao art. 421 do mesmo código, os contratos civis e empresariais são presumidamente paritários e simétricos.

Percebemos, portanto, que, a partir de 2017, a jurisprudência caminhou no sentido oposto dos atos normativos emanados pelos poderes legislativo e executivo. Enquanto o próprio INPI, por meio da Instrução Normativa 70/2017, limitou sua competência às matérias ligadas à propriedade industrial e o Congresso aprovou a Lei da Liberdade Econômica, o STJ, em sua interpretação, olvidou a tendência liberalizante que tem dominado a economia, desde a década de 90, e reconheceu a competência do INPI para intervir no mérito das cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia.

Sabemos que a transferência de tecnologia é crucial para o desenvolvimento econômico do país. O estímulo à inovação e a venda de equipamentos com valor agregado impacta positivamente todos os setores da economia e diminui a dependência tecnológica típica dos países em desenvolvimento. O Estado tem legitimidade para que, se quiser, regular tais contratos, conforme seu interesse, de forma a garantir o princípio da função social e o interesse público. Para tanto, o Estado deve se valer dos meios legítimos, isto é, caso pretenda restringir a autonomia privada, deve fazê-lo por meio de lei.

Esse não foi o caminho escolhido pelo legislador brasileiro. A Instrução Normativa 70/17 (INPI) que limitou a competência do INPI nos contratos de transferência de tecnologia e as recentes alterações no art. 421 do Código Civil, enfatizam a preponderância do princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas. Até mesmo a legislação trabalhista, após a reforma ocorrida em 2017 (Lei 13.467/17), conhecida pelo seu viés protetivo ao trabalhador, passou a priorizar a autonomia das partes em determinados assuntos. Outrossim, o intervencionismo do INPI nos contratos, visando garantir o equilíbrio contratual das Partes, mostra-se contrário à agilidade necessária nos contratos envolvendo inovação tecnológica.

Deste modo, entendemos que a atuação intervencionista do INPI não tem respaldo legal e que o silêncio da lei, ao contrário do que entende o STJ com relação ao art. 240 da LPI, não consiste em cláusula geral que o autoriza a intervir no conteúdo das cláusulas

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL:
UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

contratuais, e que o seu papel, no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia, é meramente registral.

REFERÊNCIAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de Tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 2005.

BARBOSA, Denis. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 2015.

BARBOSA, Denis. *Contratos em propriedade intelectual*. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf. Acesso em: 09 dez. 2018.

BRASIL. INPI. *Instrução Normativa nº 16 de 18 de março de 2013*. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/instrucao_normativa_16-2013.pdf. Acesso em: 01 jan. 2018.

BRASIL. INPI. *Instrução Normativa nº 70 de 11 de abril de 2017*. Disponível em: https://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: 01 ago. 2020.

BRASIL. *Exposição de Motivos Medida Provisória 881, de 30 de abril 2019*. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2019/medidaprovisoria-881-30-abril-2019-788037-exposicaodemotivos-157846-pe.html>. Acesso em: 08 ago. 2020.

BRASIL. *Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm. Acesso em: 06 out. 2018.

BRASIL. *Lei n. 9279 de 14 de maio de 1996*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 20 out. 2018.

BRASIL. Código Civil. *Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 01 ago. 2020.

BRASIL. TRF 2ª Região. *Apelação em Mandado de Segurança n. 200751018009066*, Segunda Turma, Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2009. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br/cgi-bin/pingres?proc=200751018009066&mov=1>. Acesso em: 12 out. 2018.

BRASIL. TRF 2ª Região. *Apelação em Mandado de Segurança n. 2006.51.01.511670-0*, Segunda Turma, Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2009. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br/cgi-bin/pingres?proc=200651015116700&mov=3>. Acesso em: 20 out. 2018.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INTERVENCIONISMO ESTATAL:
UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO INPI

BRASIL. STJ. *Recurso Especial 1.200-528/RJ 2010/0122089-1*, Segunda Turma, Brasília, 16 de fevereiro de 2017. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201200528>. Acesso em: 10 ago. 2020.

DANNEMANN, SIEMSEN; BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentário à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro. Renovar, 2005.

DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DIAS, José Carlos Vaz. Contratos de transferência de tecnologia e franquia. In: BLASI, Gabriel Di. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

FERRARO, Valkíria; CONSELVAN, Jussara. Os contratos de transferência de tecnologia e os limites à autonomia privada. In: *Scientia Iuris*, Londrina, v. 13, p. 80. Nov, 2009.

FRANCO, Karin K. *A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial*. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2010.

OMC. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Disponível em: https://bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/2357/1/acordo_trips.pdf. Acesso em: 26 out 2015.

IPEA. As políticas industrial e de comércio exterior no Brasil. Disponível em: http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_0527.pdf. Acesso em: 13 jan. 2016.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; BARROS, Marcelle Franco Espínola. Contratos de transferência de tecnologia: custos de transação versus desenvolvimento. In: *Revista de Informação Legislativa*. Ano 51, Número 204, out/dez 2014, p. 52. Disponível: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/509927/001032253.pdf?sequence=1>. Acesso em: 07 dez. 2019.

TIMM, Luciano Benetti. *Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia no Brasil: intersecção entre propriedade industrial e direito antitruste*, 2008, Disponível em: <http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios/viii-premio-seae-de-monografias-edicao-2013/monografias-2008/3-lugar-tema-1-profissionais>. Acesso em: 13 nov 2018.

TISSOT, Fernanda Carla. *Contratos de transferência de tecnologia, desenvolvimento tecnológico do Brasil e o papel do INPI*. 2019. 134 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.

VIEGAS, Juliana. “Aspectos Legais de Contratação na área de propriedade Industrial. In: SANTOS, Manuel J. Pereira dos; JABUS, Wilson Pinheiro (coords.). *Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e novas Tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007.