

# Contratos de Transferência de Tecnologia

Marcel Costi

[marcel@torresgadelha.com.br](mailto:marcel@torresgadelha.com.br)



Tôrres Gadêlha & Costi  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

# O quê é Transferência de Tecnologia?

- Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD – 2001): processo pelo qual a tecnologia objeto de comércio é distribuída.
- “negociação econômica e comercial que, observados os preceitos legais, visa a promover o progresso da empresa receptora e o **desenvolvimento econômico do país**”  
Figueiredo (2012, p. 640)

# Tipos de Contratos de Transferência de Tecnologia

- INPI:
  - cessões e licenciamentos de patentes e desenhos industriais;
  - licença e cessão de uso de marcas;
  - assistência técnica e científica;
  - contrato de franquia;
  - contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*);
- LPI (9.279/1996): não definiu;
- Lei 10.168/2000 (CIDE): exploração de patentes ou de uso de marcas; fornecimento de tecnologia; e prestação de assistência técnica;
- Doutrina: propriedade industrial; tecnologia não patenteada; serviços técnicos e projetos de engenharia

# Intervenção Estatal nos Contratos de Transferência de Tecnologia

- Na experiência internacional, os contratos de transferência de tecnologia são examinados apenas no que toca a possíveis restrições de concorrência, sendo submetidos às leis antitruste, sem qualquer ingerência dos escritórios de marcas e patentes em seu conteúdo;
- A LPI (9.279/1996), em sintonia com o Acordo TRIPS, tem caráter liberalizante e não possui nenhum dispositivo legal que prescreva controle material dos contratos de transferência de tecnologia por parte do INPI;
- Mesmo sem amparo na legislação, o INPI segue adotando uma postura intervencionista nos contratos de transferência de tecnologia

## Notícias

---

### DECISÃO

09/03/2017 © 11:36

## Contratos de transferência de tecnologia podem ser modificados pelo INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é competente para adotar medidas de aceleração e regulação de transferência tecnológica, bem como de fixação de melhores condições de negociação e utilização de patente.

Esse foi o entendimento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao rejeitar recurso interposto pela Unilever e Unilever Bestfoods, que contestavam ato de averbação dos contratos de transferência tecnológica celebrados por elas, no qual o INPI teria transformado acordos de onerosos para gratuitos.

As empresas alegaram que, ao expedir os respectivos certificados sem o pagamento de *royalties*, o INPI inviabilizou a relação de transferência de tecnologia prevista nos acordos.

Além disso, as recorrentes afirmaram que o INPI teria agido com flagrante abuso de poder e ultrapassado seus limites institucionais, já que, com a alteração da **Lei 5.648/70** (lei de criação da autarquia), o instituto teria perdido o poder de alteração dos contratos de transferência de tecnologia.

### Instrumentos

Em seu voto, o ministro relator, Francisco Falcão, deixou claro que, apesar da alteração promovida no texto da lei, "conferir uma interpretação restritiva ao mencionado preceito legal implicaria total descon sideração da existência implícita de poderes".

Para ele, no referido dispositivo é possível identificar uma cláusula geral, de atendimento das funções social, econômica, jurídica e social, que permite interpretações que preservem permanentemente o conteúdo significativo da norma.

"Ao se outorgar competência a determinado órgão, devem-se assegurar os instrumentos necessários à perfeita realização do seu escopo, ainda mais quando de inegável relevância pública", afirmou o magistrado.

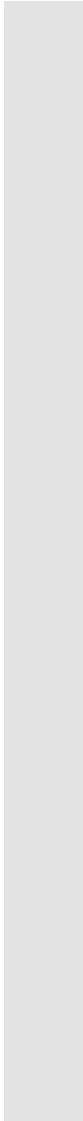

A turma acompanhou o voto do relator.

Leia o **acórdão**.

Entendimento  
do Superior  
Tribunal de  
Justiça

## Consequências da intervenção do INPI na atividade empresarial

- Após compreender as limitações que serão impostas pelo INPI, a negociação se complica;
- O poder de barganha, que normalmente já pende para o estrangeiro, fica ainda maior, ou seja, as condições de negócio terão de lhe ser muito mais favoráveis para haver acordo;
- As partes passam a repensar a viabilidade do negócio;
- O estrangeiro descobre estar diante de um negócio em que sua assimetria informacional é enorme (regras não escritas e grande casuística) e sua forma de contratar está limitada;
- Como resultado, seu preço se eleva e a margem de lucro pretendida sobe;
- Para o empresário brasileiro, o esforço para obter aquela tecnologia precisa aumentar; logo, o preço a pagar será maior e sua margem de lucro, menor.



# Contratos de Fornecimento de Tecnologia (*Know-how*)

Marcel Costi

# Objetivos

- Conceito de know-how
- Conceito de contrato de know-how
- Principais cláusulas do contrato de know-how
- Confidencialidade
- Não-exploração
- É possível licenciar o know-how?
- *Enforcement* dos contratos de know-how



# Conceito de Know-how

- OCDE: consiste no complemento do que um industrial não pode saber pelo simples exame do produto e mero conhecimento do estado da técnica
- Caráter financeiro, econômico, comercial ou tecnológico, que permitem à empresa que as detém uma posição privilegiada
- Parte do fundo de comércio, ativo não contabilizável, embora apreciável economicamente quando a empresa se transforma em bem de troca
- Não é um conhecimento, mas uma forma de organizar a produção; sua transmissão consiste em transplante de parcela da organização empresarial
- Patrimônio intelectual, conhecimentos secretos capazes de criar ou melhorar um produto, tornando-o mais rentável

# Contrato de Know-how

- Tem por objeto a cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais
- Para o INPI, somente é reconhecida a transferência do know-how:
  - Que não haja a tecnologia já no país;
  - Que importe em aumento da capacidade de produção da receptora;
  - Que haja responsabilidade da supridora pela tecnologia;
  - Que haja absorção ou autonomia; e
  - Que o bem transmitido seja de natureza imaterial (não se admitindo a tese da tecnologia implícita do hardware, por exemplo)
- Contrato de comunicação de experiências empresariais, de maneiras de organizar a produção
- Temporário (licença) ou permanente (cessão)
- Pagamento em royalties

# Principais Cláusulas do Contrato de Know-how

- Natureza complexa: obrigações de dar, de fazer, bens materiais e bens imateriais
- Dever do fornecedor de tecnologia se comprometer a comunicar experiências empresariais ao receptor, de forma a transmitir os meios necessários e suficientes para realizar a atividade definida no contrato
- O receptor se compromete a retribuir essa comunicação
- Semelhança com *joint-ventures*: contraprestação calculada em percentuais sobre receita futura, lucro, produção.
- O receptor se compromete a manter segredo sobre o know-how. A principal característica é a confidencialidade!

# Cláusulas de Confidenciali- dade e não- exploração

- Podem prever cláusulas de não comunicação a terceiros e cláusulas de não exploração;
- Havendo a não comunicação, as informações serão indisponíveis: o receptor poderá usar, extrair frutos, defender-se das violações de seu segredo empresarial, mas não poderá transmitir a terceiros os conhecimentos recebidos;
- Na teoria, podem prever que, após um certo período, as informações não sejam mais utilizadas no processo industrial; os materiais devem ser restituídos e a experiência adquirida, ignorada;
- Cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas titular e obrigações de confidencialidade eternas não são aceitas pelo INPI;
- Como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo certo, a cessão não é completa, constituindo-se em cessão gravada com indisponibilidade.

# Confidencialidade + Exclusividade

- Não é o segredo que se intenta transferir, mas a posição perante um mercado;
- O transmissor se compromete a não mais competir no mesmo mercado, e a não favorecer competição, fornecendo o segredo a outras empresas que possam disputar o mercado em questão com o mesmo know-how;
- Risco de infração às normas de livre-comércio (divisão de mercado)
- Deve possuir um prazo razoável. No Direito Brasileiro, o prazo de cinco anos deve ser o limite do sigilo e de restrição à concorrência
- Havendo exclusividade de mercado, pode transferir o know-how para empresa dentro da mesma área?
- Não é abusiva a exigência de resguardar o segredo da revelação que tire o seu valor econômico por culpa ou dolo;
- Não é abusiva a cláusula de indisponibilidade do segredo, limitada em tempo, extensão e objeto, desde que haja, por parte do transmissor, o compromisso de exclusividade.

# Motivos para não permitir a licença de know-how

- A limitação dos direitos exclusivos no tempo, como privilégios de invenção e modelo de utilidade, é típica do sistema de propriedade industrial, que prevê a divulgação dos inventos e melhoramentos em troca do monopólio temporário;
- O INPI não poderia averbar um contrato de licença para além do prazo legal. Abuso do sistema de propriedade industrial, em contradição a sua função econômica, jurídica, social e técnica. O mesmo ocorre em diversos outros países
- A soma dos prazos contratuais e obrigações subsequentes não deve ultrapassar o período de duração normal de uma patente
- Abuso de poder econômico, infração à livre-concorrência, obstáculo ao desenvolvimento
- Exceções:
  - aperfeiçoamento da tecnologia
  - testes
  - resilição do contrato por inadimplemento, impossibilidade, falência, extinção (seria uma espécie de sanção contratual)

# *Enforcement*

- Contratos internacionais
- Ausência de especialidade técnica do Poder Judiciário
- Cláusula Arbitral

# Conclusões

- Conceito de know-how
- Conceito de contrato de know-how
- Principais cláusulas do contrato de know-how
- Confidencialidade
- Não-exploração
- É possível licenciar o know-how?
- *Enforcement* dos contratos de know-how





# Obrigado!

[marcel@torresgadelha.com.br](mailto:marcel@torresgadelha.com.br)