

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

A disciplina dos contratos de TOT

Denis Borges Barbosa

Bibliografia

- **DBB, Uma Introdução à PI, 2^a. Ed. Lumen Juris**
- ABPI, A Regulamentação da Propriedade Intelectual e da Transferência de Tecnologia no ABPI, A Evolução da Transferência de Tecnologia na Indústria Automobilística do Brasil na ABPI, A Evolução da Transferência de Tecnologia no Brasil - ABPI Nº 14
- ABPI, A Transferência de Tecnologia e o INPI - ABPI Nº 23
- ABPI, Transferência de Tecnologia e Abuso do Poder Econômico - ABPI Nº 10
- ABPI, Novas Tendências e Legislações de Marcas, Patentes e Transferência de Tecnologia ASSAFIM, João Marcelo de Lima A Transferência de Tecnologia no Brasil - Aspectos Contratuais e Concorrenciais da BARBOSA, A L Figueira Propriedade e Quase-propriedade no Comércio de Tecnologia
- **CUEVAS, Guillermo Cabanellas Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnologia en el derecho privado**
- LEONARDOS, Gabriel Francisco Tributação da Transferência de Tecnologia
- PRADO, Mauricio Curvelo de Almeida Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia - Patente e Know-how

Bibliografia

- **Em <http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm>**
- [Contratos de licença e de tecnologia - A atuação do INPI \(2002\)](#) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003)
- [Franchising \(2002\)](#) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003)
- [Licenças e Cessões na Propriedade Industrial \(2002\)](#) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003)
- [O Comércio de Tecnologia - Aspectos Jurídicos - Transferência, Licença E Know How \(1988\)](#) (El comercio de Tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y "know how" (Revista del Derecho Industrial, no. 30 Buenos Aires, 1988)
- [O Contrato de know how \(2002\)](#) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003)
- [Tipos de Contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia \(2002\)](#) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003)

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

As razões da disciplina estatal no contratos de TOT

As razões da disciplina estatal no contratos de TOT

- No nosso entendimento, a averbação do ato ou contrato nos órgãos estatais pode tornar-se necessária para as seguintes finalidades:
 1. reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar **aos incentivos e vantagens previstos em legislação específica**.
 2. reconhecer, quando for competência da autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da **legislação fiscal**.
 3. reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à **remessa de divisas para o exterior** e, quando for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação analisada.

As razões da disciplina estatal no contratos de TOT

- No nosso entendimento, a averbação do ato ou contrato nos órgãos estatais pode tornar-se necessária para as seguintes finalidades:
 4. comprovar que a **licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais** de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.
 5. reconhecer que a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao **abuso de poder econômico**.
 6. reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à **proteção dos direitos dos consumidores**.
 7. no caso de atos ou contratos destinados a exportação, reconhecer que a **tecnologia é de origem nacional**.
 8. conceder **validade ou eficácia à manifestação de vontade** das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

As razões da disciplina estatal no contratos de TOT

- Razões de intervenção estatal
 1. Transfer pricing
 2. Controle cambial
 3. Práticas restritivas
 4. Controle geral de legalidade
 5. Política industrial
 6. Efeito registral *ad omnes*

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Transfer Pricing

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Transfer pricing
- **IRPJ 2002, resposta 650. O termo "preço de transferência" significa o preço praticado na compra e venda (transferência) de bens, direitos e serviços entre partes relacionadas (pessoas vinculadas).**
- **Em razão das circunstâncias peculiares existentes nas operações realizadas entre empresas vinculadas, esse preço pode ser artificialmente estipulado e, conseqüentemente, divergir do preço de mercado negociado por empresas independentes, em condições análogas - preço com base no princípio *arm's length*.**

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Transfer pricing
Preços de Transferência
- RIR 2000 - Art. 241. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos (Lei nº 9.430, de 1996, art. 18):
 - (...)
 - § 9º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de *royalties* e assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada, referidos nos arts. 352 a 355 (Lei nº 9.430, de 1996, art. 18, § 9º).

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Transfer pricing

“Restrições e vedações à ação do investimento estrangeiro parecem justificar-se (sem que, com isto, se garanta a eficácia da intervenção estatal) quanto às disfunções mais óbvias da produção multinacional. O controle do *transfer pricing* e a repressão ao abuso do poder econômico são dois exemplos flagrantes de atuação estatal recomendável .”

Direito de Acesso ao Capital Estrangeiro, Lumen Juris, 1996.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Transfer pricing

“O exemplo egrégio desta utilização, contra os países desenvolvidos, do poder de mercado de suas próprias multinacionais, era o nosso programa BEFIEX, do qual já tivemos oportunidade de notar que “ao presumir um poder de exportação relativamente independente do mercado natural do Brasil, como pressuposto dos favores fiscais à importação de bens e equipamentos, levava em conta a capacidade das empresas multinacionais de criar oportunidades, através de *transfer pricing* e outros meios; em suma, propunha-se a "alugar", em favor da capacidade de exportação brasileira, uma das características mais imputadas como daninhas do investimento multinacional, que é o de transformar as variáveis econômicas locais, em função de um racionalidade supranacional e seguramente não estatal” .

“O direito internacional aplicável ao capital estrangeiro”,
<http://denisbarbosa.addr.com/66.doc>

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Transfer pricing

- Lei 3740-1958, Portaria MF 436
- Estudo da Receita em 1957:
 - As 33 maiores investidores no Brasil.
 - Média de lucros (quando havia) 13 a 17% do capital registrado
 - Média de royalties, AT, 62 a 67% do capital registrado
 - Estudo de Rubens Gomes de Souza
- Noé Winkler, Tratamento Fiscal dos Royalties e dos Rendimentos da Assistência Técnica na Legislação do Imposto de Renda. Retrospectiva, in Imposto de Renda, Estudos no. 5, Ed. Resenha Tributária, p. 475.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Transfer pricing

A atuação do INPI, na forma do CPI é complementar ao *controle fiscal*; não que seja o CPI norma tributária, nem se constitua o código expressão dos princípios gerais de direitos públicos, ou privado.

A raiz da exigência estaria no Dec.-lei 1.718/79 que, repetindo o Dec.-lei 5.844/44, coloca o INPI como órgão subsidiário do controle fiscal; à averbação o INPI verificaria a possibilidade de prestação efetiva da assistência técnica, a existência ou não de direito de propriedade industrial, etc.; em nível mais geral, a autarquia verificaria, como órgão especializado e *ex ante*, a necessidade da despesa e se esta é usual no ramo de atividade em questão.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Transfer pricing

- A prática atual, de não aplicar a 436 plenamente nas operações arm's length faz sentido no sistema em vigor.
- Mas não tem qualquer autorização legal.
- Assim, como a atuação do INPI não elimina o controle ex post da Receita, É **NECESSÁRIO OFICIALIZAR ESSE PROCEDIMENTO ATRAVÉS DE MUTAÇÃO LEGISLATIVA**

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Nota sobre incidências federais e municipais no pagamento de contratos internacionais de Propriedade Industrial
- Janeiro de 2007. IRF, CIDE, ISS e PIS/COFINS, com Marcelo Siqueira
- <http://denisbarbosa.addr.com/piscofins.pdf>

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Controle Cambial

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Controle Cambial

- “A partir de 1905, há intervenção oficial no regime cambial , que se intensifica - com vedação de remessas -, com o desenvolver da I Guerra. A autorização para a remessa de divisas toma nova forma em 1921, seguido logo depois da revolução de 1930 por um regime mais liberal; e o pêndulo foi mais uma vez entre o controle e a liberação “.
- Direito de Acesso.....

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Controle Cambial

- Art.21 - Compete à União:
- (...)
- VIII - **administrar as reservas cambiais do País** e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Controle Cambial

- Álvaro Antônio Zini Jr. Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil Edusp 1993. p. 17:
- "O regime cambial no Brasil é de monopólio cambial, isto é, só o Banco Central pode legalmente efetuar transações com divisas estrangeiras no país ou autorizar que agentes as façam, sob sua fiscalização. A determinação do preço da divisa estrangeira (a taxa de câmbio), por sua vez, não deve ser confundida com esta noção de monopólio cambial. A taxa de câmbio é estabelecida pelas forças de mercado e pelas intervenções do Banco Central". O Câmbio acha-se basicamente regido pelas Leis 4131, 4330/64 e 4595/67.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Controle Cambial

- O registro é condição geral de remissibilidade dentro do **regime de monopólio cambial**, tanto no caso de capitais de risco, em inversão inicial ou reinvestimento, como de empréstimos e financiamentos, como de licenças de patentes e marcas e contratos de assistência técnica; igualmente continuam controladas pelo Banco Central as demais remessas - serviços, transferências de patrimônio, etc
- Vide Alberto Xavier, Natureza Jurídica do Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro, RDM 69, p. 39.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Controle Cambial

- Com base numa *delegação* de seus poderes de análise prévia das pretensões de remessa, o Banco Central cometeu – e continua incumbindo – o INPI a fazer tal avaliação.
- Está em vigor, presentemente, o regulamento anexo à Carta-Circular N^o 2.795, de 15.04.1998, que mantém o disposto no Comunicado FIRCE 19:
 - (...) Art. 9^o - A aprovação do registro para operações de transferência de tecnologia e/ou franquia, bem como seu financiamento, dar-se-á após manifestação do INPI ou do Banco Central do Brasil, conforme o caso, condição indispensável ao registro de esquema de pagamento.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Controle Cambial

- **CIRCULAR 2.816**
Institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis.
Art. 1º Instituir, a partir de 22.04.98, o Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para as operações contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no País, relativas a:
 - I - Fornecimento de tecnologia;
 - II - Serviços de assistência técnica;
 - III - Licença de uso/Cessão de marca;
 - IV - Licença de exploração/Cessão de patente;
 - V - Franquia;
 - VI - Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;
 - VII - Serviços técnicos complementares e/ou despesas vinculadas às operações enunciadas nos incisos I a VI deste artigo não sujeitos a averbação pelo INPI, e
 - VIII - Aquisição de bens intangíveis com prazo de pagamento superior a 360 dias.
 - IX - Financiamento das operações mencionadas neste artigo.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Controle Cambial -

- 8110 - SAT-SERVICO ASSISTENCIA TECNICA
- 8210 - CESSAO DE MARCA
- 8221 - LICENCA USO MARCA-REMUN FIXA
- 8222 - LICENCA USO MARCA-REMUN VARIAVEL
- 8310 - CESSAO DE PATENTE
- 8321 - EXPLORACAO PATENTE-REMUN FIXA
- 8322 - EXPLORACAO PATENTE-REMUN VARIAVEL
- 8411 - FORNEC TECNOLOGIA-REMUN FIXA
- 8412 - FORNEC TECNOLOGIA-REMUN VARIAVEL
- 8511 - FRANQUIA-REMUN FIXA
- 8512 - FRANQUIA-REMUN VARIAVEL
- 8611 - SERV DESP ISENTA AVERB INPI-FIXA
- 8612 - SERV DESP ISENTA AVERB INPI-VARIAVEL

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Práticas Restritivas

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

1. Nos anos 60', A SUMOC e depois o BACEN começaram a aplicar aos contratos os parâmetros de controle às cláusulas restritivas nos contratos de TOT
2. Influência:
 1. Sistema Japonês de análise de contratos, de onde se herdaram os parâmetros e estratégias
 2. Prática da Comunidade Andina
3. AN 15/75

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- O INPI tem atuado desde a década de 70 na averbação ou registro de uma gama de contratos, além das licenças de direitos de propriedade industrial. A partir de 1975, tal processo encontrava seu núcleo legal no Ato Normativo no. 15. Como narra Luis Leonardos:
 - Embora já iniciada na segunda metade dos anos 60, a política de substituição de importações afirmou-se em toda sua extensão na década de 70 até meados da década seguinte, sendo seu expoente máximo, no que se refere à transferência de tecnologia, o Ato Normativo nº 15/75, do INPI. Adotava-se, então, explicitamente o “Código Operacional” já vigente embora, até então, não escrito e que seguia a mesma orientação adotada em outros fôros como a Decisão n.º 24/80, de Pacto Andino, e as discussões na UNCTAD em torno de um “Código de Conduta para a Transferência de Tecnologia”.(...)

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- CODETOT
- TRIPS

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas - TRIPs

- ART.40. 1 - 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.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas TRIPs

- ART.40. 2
- 2 - Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam,
 - em **determinados casos**,
 - constituir um **abuso** dos direitos de propriedade intelectual
 - que tenha **efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante**.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs
- A primeira observação que cabe fazer quanto a essa norma é o da sua natureza jurídica. A norma do art. 40.2 *permite*, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas. Mais ainda, ela não se aplica automaticamente diretamente no direito interno dos países.
- Assim, embora TRIPs empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de concorrência ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que contenham tais cláusulas.
 - A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano, encontrado em http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/RRA_Barbosa.pdf

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Somente três exemplos são trazidos pelo art. 40.2 de TRIPs:
 - a) cláusulas de retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada;
 - b) cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado
 - c) a obrigação de o licenciado de adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite o deseje.
- Nota Reichmann:
 - Even so, the negotiators could only agree to name “exclusive grant back conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing” **as examples of practices that states may clearly legislate against under article 40(2).**

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Sin embargo, el Acuerdo establece límites para la acción nacional y éste es, de hecho, el principal propósito de esta Sección. Exige el Acuerdo que para juzgar si una práctica es restrictiva se tomen en cuenta tres elementos;
- a) la evaluación de las prácticas debe ser realizada en cada caso en particular;
- b) las prácticas deben constituir un "abuso" de los derechos de propiedad intelectual;
- c) ellas deben tener "un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente"
- A diferencia del artículo 40.1, no se hace ninguna referencia específica aquí a los efectos negativos sobre la transferencia de tecnología (o la divulgación). Esto implica que la existencia de tales efectos no pueden constituir una base suficiente para condenar una práctica, si ésta no afecta además la competencia en el "mercado correspondiente". El significado de "mercado correspondiente" queda abierto a interpretación.
 - Carlos Correa, El Acuerdo TRIPs

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- A regra da razão
- Entendem os autores que o dispositivo do art. 40.2 de TRIPs determina a utilização da chamada “regra da razão” na avaliação das cláusulas restritivas em contratos de licença e de tecnologia.
- Explica-se: é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por mais exaustivo e detalhista que seja, pode prever todos os fatos que, em face de situações econômicas concretas, transformam o tipo abusivo em lícito; nenhuma, ou quase nenhuma prática é abusiva per se, independentemente das situações concretas.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94 , em seu art. 54 . Em tal disposição se prevê que acordos firmados entre competidores ou outras pessoas, que de outra forma possam resultar na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser autorizados pelo CADE.
 - Não obstante possa ser verificada, em tese, a lesividade do acordo, ainda assim será deferida a autorização se o acordo:
 - a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e serviços, ou propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto,
 - b) os benefícios resultantes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; e
 - c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e
 - d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente necessários para atingir os seus objetivos.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Mesmo no caso em que as quatro condições não sejam atendidas, poderá haver a autorização se forem satisfeitas três delas (por exemplo, seja eliminada a concorrência numa parte substancial do mercado), mas não sejam prejudicados os consumidores e seja atendido motivo preponderante da economia nacional e do bem comum. A autorização pressupõe o estabelecimento de um compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58).
- O pedido é necessário, por disposição expressa da lei, sempre que houver concentração econômica, através de agrupamento societário e qualquer dos participantes tiver faturamento anual superior a 400 milhões de reais (desde janeiro de 2005, apurados só segundo o faturamento brasileiro) ou participação no mercado igual ou maior de 20%. Mas qualquer outro caso de acordos entre concorrentes ou não, que tenham o efeito de limitar a concorrência ou dominar os mercados está sujeito à autorização.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- A legislação brasileira vigente não dispõe de parâmetro quanto ao qual se referir para identificar quais seria as cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia.
- Pode-se, talvez, tomar como parâmetros juridicamente seguros os do TRIPs [\[1\]](#), os quais, inteligentemente aplicados, podem, a nosso juízo, dar a latitude adequada à defesa econômica do mercado e auxiliar ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.

•

[\[1\]](#) Advertindo-se, aqui também, que TRIPs não se aplica diretamente no país. Mas como diretriz de aplicação dos direitos em vigor na esfera nacional, desde que garantido um entendimento compatível com o conteúdo e a teleologia da norma nacional, nada há que se objetar.

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

Diretrizes para Exame de Contratos de Transferência de Tecnologia e Licenciamento de Direitos da Propriedade Intelectual sob uma Perspectiva do Direito Antitruste. Resolução da ABPI nº 68

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- A própria estratégia de TRIPs, de rejeitar as práticas restritivas só quando sejam abusivas aos direitos de propriedade intelectual, instaura claramente o parâmetro de legalidade quanto ao qual se apurará a rejeição.
- Sabendo-se, por exemplo, qual *conteúdo* e os *limites* da patente, tudo o que exceder esse teor (em excesso de poderes ou desvio de finalidade) será abusivo.
- Não se exige, para reprimir o excesso de poderes ou desvio de finalidade na esfera administrativa, qualquer listagem específica, em vista do interesse maior de legalidade e moralidade do serviço público; não há razão para fazê-lo neste caso, onde interesses constitucionais igualmente relevantes então em jogo.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Cabe ao INPI declarar estes abusos, e recusar-se ao registro ao averbação, salvo emenda das partes.
- É seu dever de órgão registral.
- É o dever de cada servidor, sob responsabilidade penal, não lhe aproveitando, quando alcançado tal limite, a escusa da hierarquia.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Ocorre que, a tomar o modelo de TRIPs (que, como já afirmamos, sem qualquer conversão em lei interna é perfeitamente compatível com a distribuição de tarefas entre órgãos federais brasileiros), a declaração de abusividade não esgota o procedimento de aprovação dos contratos.
- Há uma maneira de sanear a abusividade, que é de obter uma declaração de que – ainda que seja abusiva – a disposição não tem efeitos adversos à concorrência.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só para *um* episódio de apuração de razoabilidade: antes de aplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abuso no âmbito da propriedade intelectual, com suas finalidades e poderes próprios.

Só depois de apurado o abuso, prossegue-se com a busca do balanceamento da lesão concorrencial.

Duas etapas sucessivas, desta feita, e em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática ou da cláusula.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Ora, esta parcela da ação estatal não reside com o INPI. O que dissemos acima quanto à concorrência (entre partes) desleal se aplica, *a fortiori*, no tocante à análise das condições
- objetivas de concorrência. Quem tem tal função, à luz do art. 54 da Lei 8.884/96, é o CADE.
- Note-se que em duas oportunidades, o próprio CADE indicou a necessidade aprovação do órgão a contratos da área de competência do INPI [\[1\]](#).

[\[1\]](#) Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2. Ato de Concentração nº 100/96, de 24 de março de 1999, Requerentes: Frenesius Laboratórios Ltda., NMC do Brasil Ltda. e Maia de Almeida Indústria e Comércio Ltda. In DOU de 14 de abril de 1999.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Assim, declarando a abusividade de qualquer cláusula, o INPI deve oferecer duas alternativas ao contratante que solicitou seu pronunciamento:
 - alterar, ou
 - submeter sua pretensão ao CADE.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- Note-se que não há cadeia recursal entre os órgãos.
- Não há *hierarquia* entre INPI e CADE.
- Opera-se apenas um caminho lógico entre funções: o que é abusivo no plano da propriedade intelectual (abusivo como *manipulação ilícita da concorrência*, eis que todos os direitos em questão são de natureza concorrencial) pode ser aceitável no plano da concorrência objetiva, considerado o mercado como um todo.
- Não há uma cesura entre dois planos de direito, nem reapreciação em outra instância.
- Há, sim, o exame de funcionalidade de um mecanismo jurídico, num plano mais reduzido, e sua reapreciação num plano mais vasto.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

Práticas restritivas

- [Jurisprudência sobre PI do CADE](#)
- A jurisprudência da autoridade antitruste brasileira (CADE) em matéria de propriedade intelectual se estende por 43 anos.
- A partir dos parâmetros do art. 40 de TRIPs, essa intervenção passa a ser crucial na definição das disposições aceitáveis nos contratos de propriedade intelectual e de tecnologia.
- <http://denisbarbosa.addr.com/picade.doc>

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Controle geral de legalidade

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Órgão registral, como quer a feição mais conservadora da doutrina, o INPI terá, por força do art. 211, os deveres pertinentes a essa função.
- Imanente a ela, o dever de aplicação do *princípio da legalidade*, descrito pelo mesmo Hely Lopes Meirelles:
 - "Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim'; para o administrador público significa 'deve fazer assim'" [\[1\]](#).
 - [\[1\]](#) Direito Administrativo Brasileiro, 26^a ed., Malheiros Editores, 2001, p. 82

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Entenda-se, a aplicação do princípio da legalidade aplica-se ao órgão registral por força da Constituição. José Afonso da Silva diz que:
 - "o serviço notarial e de registros se subordina rigorosamente ao princípio constitucional da legalidade. O ato praticado ou praticável é sempre previsto em lei, para ser executado e cumprido na forma desta [\[1\]](#)"
 - [\[1\]](#) Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., Malheiros Editores, 1.992, p. 373/374

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Entenda-se, porém, que a legalidade não é só extrínseca.
- Quem registra, especialmente para dar efeitos *erga omnes*, sela o objeto registrado com a aparência de conformidade entre a situação jurídica constante do negócio ou situação trazido a registro e o sistema normativo:
 - "o exame prévio da legalidade dos títulos objetiva estabelecer a correspondência entre a situação jurídica e a situação registral, de modo que o público possa confiar plenamente no registro. [\[1\]](#)"
 - [\[1\]](#) Álvaro Melo Filho, Direito Registral Imobiliário. Editora Forense, Rio de Janeiro - RJ. 1979, págs. 1 a 18.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- No caso clássico dos contratos-padrão de parcelamentos imobiliários trazidos a registro, tem-se como *dever do órgão registral* escoimar os mesmos das cláusulas abusivas:
 - Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, capítulo XX, das Normas de Serviço (Provimento nº 58/89): 171. É dever do oficial proceder a exame cuidadoso do teor de todas as cláusulas do contrato-padrão, a fim de se evitar contenham estipulações frontalmente contrárias aos dispositivos, a esse respeito, contidos na Lei n. 6766, de 19 de dezembro de 1.979 (arts. 26, 31, parágs. 1º e 2º, 34 e 35)
- Esse dever é tido por assente:
 - “A regra dominante neste assunto, no nosso direito como em qualquer outro, é a de que o funcionário público deve negar sua colaboração em negócios manifestamente nulos, inclusive abster-se de fazer inscrições nos registros públicos” [\[1\]](#)

[\[1\]](#) Afrânio de Carvalho, Registros de Imóveis, Forense, 1982, p. 276.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Assim, é dever do INPI recusar-se a registrar cláusulas manifestamente abusivas – em especial dos direitos pertinentes à sua área de especialidade.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Supremo Tribunal Federal RE-95382 / RJ
Min. OSCAR CORREA
- DJ DATA-26-08-83 PG-12716 EMENT VOL-
01305-02 PG-00397 RTJ VOL-00106-03 -
01057 Julgamento em 05/08/1983 - primeira
turma
 - 14. Desta forma, exercidos dentro das prerrogativas legais do Recorrente a fiscalização e o controle do contrato a ser averbado, em defesa de interesses superiores ao da empresa – por mais respeitáveis que sejam, e o são – mas subordinados ao interesse geral, de que o Recorrido deve ter, pelo próprio exercício da atividade. Visão mais ampla e independente.

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Política industrial

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Até a vigência da Lei 9.279, a atuação do INPI, sob os pressupostos do Art. 172 da Carta e em atendimento da lei federal em vigor, fazia-se pela análise econômica e jurídica dos atos e contratos a ele submetidos, cabendo-lhe
 - não somente a verificação de regularidade dos documentos quanto às conseqüências tributárias e cambiais
 - como também o juízo de conveniência e oportunidade da contratação tendo em vista os interesses gerais do desenvolvimento econômico e social do país.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- . Diz Eros Grau, em seu “A Ordem Econômica na Constituição de 1988”, Revista dos Tribunais, 1991, p. 270:
 - “Diz o Art. 172 que “a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará o reinvestimento e regulará a remessa de lucro”.
 - A Constituição planta as raízes, neste preceito, de uma *regulamentação de controle* - e não de uma regulamentação de dissuasão - dos investimentos de capital estrangeiro. Não os hostiliza. Apenas impõe ao legislador ordinário o dever de privilegiar o interesse nacional ao discipliná-lo. Cuida-se aqui, tão-somente, de submetê-lo às limitações correntes que a ordem jurídica opõe ao exercício do Poder Econômico. (Grifamos)

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- O que já não se permite ao INPI é intervir na economia contratual para *reequilibrar as potencialidades negociais* ou para afirmar a política industrial vigorante.
- Tal poder-dever foi excluído de sua competência pela modificação do parágrafo único do art. 2º. da Lei 5.968/70, a qual incumbia à autarquia “medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Supremo Tribunal Federal RE-95382 / RJ Min. OSCAR CORREA
- o que à empresa pleiteante parece excelente e real contribuição, em *know how*, ao País - sob a ótica especial, individual, em que se coloca, e sem prejuízo da honestidade de seus propósitos - pode, na verdade, não o representar, no exame complexo de uma realidade muito mais ampla, na vida geral do problema, de que presume a lei - o INPI deve ter, como centro mesmo de todas as pretensões relativas ao mesmo objeto.
- A esse respeito, a intervenção no domínio econômico não encontra opositores, se trata de área na qual o interesse privado há subordinar-se ao superior interesse geral, que o Estado encarna e representa.

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

Efeito registral *ad omnes*

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Averbação e anotação na Lei 9.279/96
- A lei assim se expressa quanto a contratos de licença de marcas e de patentes:
 - CPI/96 - Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI **para que produza efeitos em relação a terceiros.**
 - § 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
 - § 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.
 - CPI/96 - Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI **para que produza efeitos em relação a terceiros.**
 - § 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
 - § 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Quanto às *cessões* (transferências) de marcas e patentes, assim diz a Lei:
 - Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações:
 - I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; (...)
 - Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
- Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:
 - I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; (...)
 - Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- Assim, como já ocorria na lei de 1971, averbação das licenças e cessões não se destina a dar eficácia absoluta ao contrato.
- Pela nova lei, tal eficácia já existe antes da averbação; o que carece ao contrato é a eficácia relativa a terceiros, ou **oponibilidade**.
- Entre as partes, vale o contrato, não para com terceiros.

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- [Nota sobre a inexpugnabilidade da cessão de marcas](#)
- Quando a cessão de marcas se torna insuscetível de questionamento
- <http://denisbarbosa.addr.com/novidades.htm>

Fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros

- A norma de competência pertinente aparentemente no que se refere às tecnologias não patenteadas é a seguinte:
- 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.**

DENIS BORGES BARBOSA
ADVOGADOS

As outras razões de disciplina interventiva

As outras razões de disciplina interventiva

- “reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar aos **incentivos e vantagens previstos em legislação específica.**”
- Por exemplo, pela Lei nº 11.196/05
- Vide <http://www.protec.org.br/enitec.asp>

As outras razões de disciplina interventiva

- “reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores”.
 - Entendo que o dever do INPI, como órgão registral, é mais restrito, mas não menos importante, do que o que tinha como agente de intervenção. Não lhe cabe mais rejeitar as cláusulas *abusivas* no sentido do Direito do Consumidor – as que se manifestem como desigualdade entre partes -, eis que, no campo dos contratos sujeitos ao CPI/96, não vige uma presunção de que o licenciado ou adquirente do *know how* seja hipossuficiente (embora isto resulte do senso comum). Igualmente não lhe cabe perquirir a boa fé das partes, ou de uma dentre elas (boa fé subjetiva).

Referências

- Denis Borges Barbosa
- denis@nbb.com.br
- (Site Acadêmico)
<http://denisbarbosa.addr.com>
- (Site Profissional)
<http://braziliancounsel.com>
- Rua do Ouvidor, 121/6 Rio de Janeiro
20040-030
- (21) 3970-7704