

## A disciplina dos contratos de Transferência de Tecnologia

As razões da disciplina estatal nos contratos de Transferência de Tecnologia .....	1
Transfer pricing .....	3
Controle cambial .....	4
Práticas restritivas.....	6
Práticas restritivas e TRIPs.....	7
Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs .....	7
A regra da razão.....	8
Papel do INPI perante as cláusulas restritivas .....	10
Jurisprudência sobre PI do CADE.....	12
Efeito registral .....	12
Efeito ad omnes .....	15
Outras razões .....	16
<i>Referências</i> .....	17

### Denis Borges Barbosa<sup>1</sup>

(Palestra realizada no XXVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual)

#### As razões da disciplina estatal nos contratos de Transferência de Tecnologia

A averbação do ato ou contrato nos órgãos estatais pode tornar-se necessária para as seguintes finalidades:

- 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;

---

<sup>1</sup> Mestre em Direito Empresarial (UGF), Mestre em Direito, Columbia Law School, Nova York, Doutor em Direito Internacional (UERJ). Membro do IAB, ABPI, Associação Portuguesa da Propriedade Intelectual e coordenador acadêmico do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. Professor nos Cursos de Pós Graduação em Propriedade Intelectual da PUC/RJ, do Mestrado Profissional do INPI, FGV/SP e Rio, CEU/SP, e UNICURITIBA.

## **Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

- 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;
- 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;
- 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;
- reconhecer que a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico;
- 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;
- no caso de atos ou contratos destinados a exportação, reconhecer que a tecnologia é de origem nacional; e
- conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

Para os efeitos desta palestra, no entanto, verificaremos como necessária a intervenção estatal para verificar a possibilidade dos seguintes problemas e controlar o quanto se segue:

- Verificação de eventual prática de transfer pricing;
- Análise do Controle cambial;
- Verificação de Práticas restritivas;
- Controle geral de legalidade;

## Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

- Avaliação em face da Política industrial;
- Efeito registral *ad omnes*.

### Transfer pricing

Com relação ao Transfer Pricing ou preço de transferência<sup>2</sup>, há análise dos fluxos negociais de ativos intangíveis não financeiros 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*.

A necessidade de supervisão foi reconhecida em Direito de Acesso ao Capital Estrangeiro, Lumen Juris, 1996 (deste Autor):

“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.” (...)

E ainda, em outra obra:

“O exemplo egrégio desta utilização, contra os países desenvolvidos, do poder de mercado de suas próprias multinacionais, era o nosso programa BEFIEEX, 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”<sup>3</sup>.

---

2 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). 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).

<sup>3</sup> “O direito internacional aplicável ao capital estrangeiro”, <http://denisbarbosa.addr.com/66.doc>

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<sup>4</sup>.

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.

A prática atual, de não aplicar plenamente nas operações arm's length faz sentido no sistema em vigor, apesar de não haver qualquer autorização legal. A tática utilizada pela autarquia é de simplesmente facultar a remessa, sem determinar a decutibilidade. Assim, como a atuação do INPI não elimina o controle *ex post* da Receita, é necessário oficializar esse procedimento através de mutação legislativa.<sup>5</sup>

### Controle cambial

No tocante ao Controle Cambial, a Constituição Federal assim dispõe:

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;

Sobre o tema, dissemos em nosso supra citado *Direito de Acesso ao Capital Estrangeiro*

“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 lo-

---

4 Ainda, os seguintes trabalhos/regras tratam sobre o tema transfer pricing: Lei 3740-1958, Portaria MF 436; Estudo da Receita em 1957 acerca das 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.

5Vide 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**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

go depois da revolução de 1930 por um regime mais liberal; e o pêndulo foi mais uma vez entre o controle e a liberação “.

Álvaro Antônio Zini Jr. considera haver monopólio por parte do governo incidente:

"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.

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.<sup>6</sup>

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 Nº 2.795, de 15.04.1998, que mantém o que era disposto, inicialmente, no Comunicado FIRCE 19:

(...) Art. 9º - 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.

Note-se que se aplica a necessidade de registro perante o sistema do Banco Central:

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

---

6 Vide ainda Alberto Xavier, Natureza Jurídica do Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro, RDM 69, p. 39.

**Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

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;

VIII - Aquisição de bens intangíveis com prazo de pagamento superior a 360 dias;e

IX - Financiamento das operações mencionadas neste artigo.<sup>7</sup>

Práticas restritivas

Quanto às práticas restritivas nos contratos de tecnologia, em muito contribuiu o sistema japonês de análise de contratos dos anos 50' e 60', de onde se herdaram os parâmetros e estratégias aplicados no Brasil, e prática da Comunidade Andina (AN 15/75), nos anos 60'.

A SUMOC e depois o BACEN começaram a aplicar aos contratos os parâmetros de controle às cláusulas restritivas nos contratos de Transferência de Tecnologia.

O INPI tem atuado desde a década de 70 (aplicando o CODETOT<sup>8</sup>) 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

---

7 Controle Cambial - formas de controle pelo INPI: 8110 - SAT-SERVICO ASSISTENCIA TECNICA 8210 - CESSAO DE MARCA 8221 - LICENCA USO MARCA-REMUN FIXA 8222 - LICENCA USO MARCA-REMUN VARIABEL 8310 - CESSAO DE PATENTE 8321 - EXPLORACAO PATENTE-REMUN FIXA 8322 - EXPLORACAO PATENTE-REMUN VARIABEL 8411 - FORNEC TECNOLOGIA-REMUN FIXA 8412 - FORNEC TECNOLOGIA-REMUN VARIABEL 8511 - FRANQUIA-REMUN FIXA 8512 - FRANQUIA-REMUN VARIABEL 8611 - SERV DESP ISENTA AVERB INPI-FIXA 8612 - SERV DESP ISENTA AVERB INPI-VARIABEL

8 Vide 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

## Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

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 fóruns como a Decisão nº 24/80, de Pacto Andino, e as discussões na UNCTAD em torno de um “Código de Conduta para a Transferência de Tecnologia”.(...)

### *Práticas restritivas e TRIPs*

Os TRIPs assim dispõe:

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.

#### 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.

### **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.<sup>9</sup>

Somente três exemplos são trazidos pelo art. 40.2 de TRIPs:

---

<sup>9</sup> Vide: 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](http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/RRA_Barbosa.pdf)

**Denis Borges Barbosa**  
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)  
Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)  
Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)  
Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

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).

#### Ainda, Carlos Correa, em El Acuerdo TRIPs

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.

#### *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.

**Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

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 si, independentemente das situações concretas.

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 equitativamente 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.

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.

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<sup>10</sup>, os quais, inteligentemente aplicados, podem, a nosso juízo, dar a latitude adequada à defesa econômica do mercado e auxiliar ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.

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 estão em jogo.

#### *Papel do INPI perante as cláusulas 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).

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.

---

<sup>10</sup> 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.

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.

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.

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

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.<sup>11</sup>

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.

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.

---

<sup>11</sup> 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.

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.

### *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.<sup>12</sup>

### Efeito registral

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'"<sup>13</sup>

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"<sup>14</sup>

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:

---

12 Consulte: <http://denisbarbosa.addr.com/picade.doc>

13 Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed., Malheiros Editores, 2001, p. 82

14 Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., Malheiros Editores, 1.992, p. 373/374.

**Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

"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"<sup>15</sup>.

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”<sup>16</sup>

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

Nota-se interessante decisão do STF sobre o tema:

(...) 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. 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

Já no que concerne à Política industrial 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

---

15 Álvaro Melo Filho, Direito Registral Imobiliário. Editora Forense, Rio de Janeiro - RJ. 1979, págs. 1 a 18

16 Afrânio de Carvalho, Registros de Imóveis, Forense, 1982, p. 276

**Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

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.

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)

O que já não se permite ao INPI é intervir na economia contratual para *reequilibrar as potencialidades negociais* ou para afirmar a política industrial vigente.

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”.

Citando jurisprudência, temos um interessante caso:

(...) 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. Supremo Tribunal Federal RE-95382 / RJ Min. OSCAR CORREA

### Efeito ad omnes

Por fim, tratamos do efeito registral *ad omnes* (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

Quanto às *cessões* (transferências) de marcas e patentes, assim diz a Lei <sup>17</sup>:

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;  
(...)

---

<sup>17</sup> Vide o nosso Nota sobre a inexpugnabilidade da cessão de marcas, Quando a cessão de marcas se torna insuscetível de questionamento, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/inexpugnabilidade.pdf>

Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

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.

A norma de competência pertinente 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.

### Outras razões

As outras razões de disciplina interventiva são:

a) “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<sup>18</sup>.

b) “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

---

18 Vide <http://www.protec.org.br/enitec.asp>

**Denis Borges Barbosa**  
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)  
Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)  
Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)  
Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

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

BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à PI, 2ª. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

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 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 )

**Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

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 )