

## Da licença de know how em direito brasileiro

Denis Borges Barbosa (maio de 2013)

<i>Da natureza do contrato .....</i>	<i>1</i>
<i>A questão da cessação de uso da tecnologia ao fim do contrato .....</i>	<i>8</i>
<i>Contratos dessa natureza não incluem nenhuma disposição tácita de cessação de uso.....</i>	<i>16</i>
<i>O INPI rejeita como regra a averbação dessas cláusulas .....</i>	<i>20</i>

### Da natureza do contrato

Os contratos ditos “de tecnologia” na verdade assumem diferentes formas contratuais. Assim notamos em nosso livro de 2003:

Os tipos de contratos.

Licenças e cessões de direitos de propriedade industrial.

São vários os objetos do comércio de propriedade industrial e de tecnologia. Primeiro de tudo, os negócios jurídicos que versam sobre interesses protegidos pelos direitos de propriedade intelectual (marcas, patentes, direitos autorais, direitos sobre o software).

Mas, a par destes, compram-se e vendem-se prestações diversas: serviços pessoais, comunicações, estudos, dados, etc. Uma linha divisória algo precisa poderia ser estabelecida entre os direitos de propriedade industrial e os demais gêneros naquilo que aqueles são direitos absolutos e exclusivos, com um objeto identificável, e o resto não é.

Tomando como exemplo a patente de invenção, o titular do privilégio tem a exclusividade do emprego da tecnologia descrita e caracterizada nos documentos da patente. Ninguém pode fabricar o produto ou empregar o processo resultante de tal tecnologia, senão o titular ou quem por ele for autorizado; em compensação nenhum direito de exclusividade existe fora dos limites da tecnologia descrita e caracterizada na patente. Se o privilégio é de um medidor de corrente contínua, por sensores radioativos, por exemplo, nenhum direito tem o titular contra a fabricação, por terceiros, do mesmo medidor, mas que use sensores elétricos.

O direito que tem o titular da patente se exerce contra todos, mesmo contra aqueles que, tendo pesquisado e desenvolvido de forma autônoma, disponham de tecnologia estão impedido de usá-la no campo industrial, e os royalties são devidos pelo direito de exploração da tecnologia em questão. Aliás, pelo menos em teoria, o conhecimento tecnológico que, constitui a matéria do privilégio é geralmente disponível (embora sua

exploração industrial seja verdade) como resultado da publicação dos documentos da patente.

Contratos de tecnologia não patenteada – segredos e know how.

Muito diferente deste caso (que é, *mutatis mutandis*, também o das marcas) é o que ocorre com os demais objetos do comércio de tecnologia. Nos outros contratos, não se paga pelo direito de usar uma tecnologia, mas pela própria tecnologia, ou pelos produtos de sua aplicação.

Paga-se pela tecnologia, obviamente, quando não se a tem; quando, factualmente, o empresário que necessita do corpo de conhecimentos tecnológicos não o pode obter senão por aquisição onerosa. A não disponibilidade da tecnologia é uma condição usualmente descrita como “segredo”, se bem que tal expressão seja um tanto vasta e imprecisa. Não importa que todos os empresários de um setor disponham de uma tecnologia; se o novo competidor que entra no mercado dela não tem controle, e é obrigado a pagar por ela, há segredo (*secretus* = afastado) em relação a este.

Frequentemente o que se compra não é uma técnica, um processo ou produto novo, mas os dados da experiência adquirida no uso da técnica em escala industrial. Estes dados, muito vinculados à atividade empresarial, tendem a serem secretos, na proporção que são íntimos da empresa, derivados da própria estruturação desta para o seu mercado específico. Em última análise, tais dados descrevem a própria estrutura da empresa, tal como está direcionado à produção do bem que importa ao comércio de tecnologia.

Caso extremo deste tipo de contrato, mas com participação relevantíssima dos signos distintivos (marcas, *trade dress*, padronização visual, etc.) é o da franquia comercial, ou franchising. Quem opera sob franquia, estrutura sua empresa (ou, nos casos mais brandos, seu setor de vendas) segundo padrões uniformes, alheios, pelos quais passa a alcançar a clientela potencial do franqueador, explorando-a com a máxima eficácia. Na franquia, como o operador se disfarça inteiramente sob a pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva. Mas fica sempre sendo do dono da *franchise*, não de quem trabalha a empresa e lhe assume os riscos.

Contratos relativos a projetos.

Um terceiro objeto do mesmo comércio é o que consiste no produto - imaterial - da aplicação de uma tecnologia. Um empresário precisa construir uma nova instalação industrial; contrata uma firma de engenharia, que projetará a instalação, usando das técnicas, secretas ou públicas, de que dispõe, e aproveitando-se da experiência que adquiriu. O projeto não é o edifício, não é uma coisa tangível; mas também não é uma tecnologia, a ser incorporada pelo empresário encomendante, pois basicamente, tal conhecimento não está diretamente vinculado ao objeto da empresa.

Contratos de serviços técnicos.

A par dos direitos de propriedade industrial, da tecnologia e dos produtos desta, existe um sem número de serviços pessoais, de reparos, de supervisões, de mensurações, de auditorias, de outros gêneros de aplicação de tecnologia ou das técnicas, que não chegam a criar um produto (imaterial) na forma de um projeto de engenharia. Tais serviços também são objeto de contrato, e estão submetidos às regras do mercado de tecnologia.

Tipos de contratos.

Assim:

1. contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.)
2. contratos de segredo industrial e similares (inclusive *franchising*)
3. contratos de projeto de engenharia
4. contratos de serviços em geral.

Tal divisão em quatro partes tem razoável base doutrinária <sup>1</sup>.

Da análise dos instrumentos contratuais submetidos pela consulente, já se vê que temos, essencialmente pactuações que se voltam ao repasse de tecnologia não patenteada. Concentraremos, assim, nossa atenção a essa modalidade de objeto.

Para tanto, retornemos ao texto de 2003:

O Contrato de know how.

Tratamos aqui de uma modalidade contratual que é, em princípio, classificável sob a norma administrativa do INPI como sendo um acordo que importa em transferência de tecnologia, sob a designação de Contratos de Fornecimento de Tecnologia. Tratando de negócios jurídicos relativos a certos conhecimentos técnicos não livremente acessíveis, tais acordos são designados na prática internacional como contratos de saber fazer, ou, mais usualmente, de *know how* (...)

O objeto do contrato.

Como se verá, o contrato de *know how* tem por objeto a cessão de posição na concorrência mediante *comunicação de experiências empresariais*. Assim, presume uma parte que *já* detém essa experiência, outra parte que dela não dispõe, e o consenso de vontades na transferência dos meios necessários a obter tal posição na concorrência.

---

1 [Nota do original] Por exemplo, do trabalho publicado pelo IPEA A Transferência de Tecnologia no Brasil, de autoria de Francisco Biato et alii (IPEA, Brasília, 1973). No entanto, doctores certant acerca da denominação que cada uma figura mereceria; e o maior dissídio se verifica no que toca à expressão “assistência técnica”.

Magnin, em uma formulação mais elaborada do que a que vimos no capítulo sobre segredos industriais, também define o *know how* como a “arte de reprodução”; e se entenda: não a reprodução de bens materiais, mas a reprodução das condições, do aviamento empresarial que propicia a produção dos bens materiais. Não é despropositado, assim, como já o fizemos em trabalhos anteriores, classificar o contrato de *know how* como cessão parcial de aviamento, cessão da oportunidade empresarial de exploração de um mercado com o auxílio de uma “arte de fabricação” determinada.

Não procede, desta feita, o entendimento de Ascarelli, de que, na transferência de *know how*, há um simples “dare” (plantas, projetos, etc.) e um “facere” (prestar assistência técnica, etc.), sem nenhum traspasse de bem imaterial. Tal enfoque resultaria, comparativamente, em reduzir a cessão de estabelecimento a um conjunto de compra e venda de coisas, cessão de locação, novação subjetiva de contratos de trabalho, etc.

A noção de Magnin revela, de outro lado, que o *know how* não é exatamente um *conhecimento*, mas uma matriz de configuração do aviamento, uma forma de organizar a produção; sua transmissão, desta feita, consiste em transplante de parcela da organização empresarial diretamente afeta à fabricação, reproduzindo o aviamento do fornecedor do *know how*. A organização nova, já pelo fato de seu transplante, traz consigo uma expectativa de reeditabilidade, um poder novo sobre o mercado, poder tanto mais efetivo quanto se assemelharem o mercado para o qual o *know how* foi concebido e para o qual foi transplantado.

O contrato que traspasa o *know how*, desta forma, é um *contrato de comunicação de experiências empresariais*, de maneiras de organizar a produção. Mas, enquanto significa uma renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir, ele próprio, no mercado considerado, ou, pelo menos de produzir sozinho, é uma cessão perante a concorrência, e não somente uma criação de poder.

Em outras palavras, a aquisição do bem concorrencial não é originária. Tal raciocínio terá talvez menos validade no futuro em que se multiplicaram as fábricas de tecnologia, unidades empresariais cujo produto é a própria arte de fabricação; mantém-se, porém, ainda enquanto o *know how* for parcela do aviamento de uma empresa, que o gera como instrumento de produção.

Contrato de *know how*. Natureza Jurídica.

Quanto à natureza jurídica do contrato, parte considerável da doutrina o considera empreitada mista <sup>2</sup>, um pouco desfigurada, sendo análogo ao contrato de ensino. A complexidade das obrigações que o constituem, por outro lado, leva parcela dos autores a renunciar a uma aproximação com

---

2 [Nota do original] Magnin, op. cit. p. 292; Chavanne e Burst, op. cit., p. 177; Calais e Mousseron, Les Biens de l'Entreprise, Librairies Techniques, 1972, p. 84.

qualquer contrato típico <sup>3</sup>. Parcela menos autorizada, ancorando-se demasiadamente na natureza de bem imaterial do segredo transmitido, chega a falar de locação, usufruto, comodato, constituição de renda e - por que não? - servidão <sup>4</sup>.

Para classificarmos um contrato de *know how*, segundo sua natureza jurídica, é preciso tomar em consideração a natureza jurídica do *know how*, ele mesmo. Páginas atrás, definimos o direito que recai sobre o segredo de empresa como um poder absoluto, embora incidindo de forma não exclusiva sobre o bem que lhe é objeto final; na introdução desta obra, citando Roubier em sua *trouvaile* de “direitos de clientela”, sugeríamos a existência de um “bem-oportunidade”, expresso pela reditibilidade de uma atividade econômica; a seguir, apoiando-nos em Magnin, descrevemos o *know how* como uma conformação de um aviamento; e, por fim, classificamos o efeito econômico-empresarial do contato de *know how* como de cessão parcial de aviamento.

Ora, já se viu que o *know how*, e não menos do que ele, a posição do empresário perante um mercado competitivo não tem objeto físico capaz, de por si só, garantir os atributos da exclusividade. Ao classificarmos o *know how* como conformação do aviamento, particularmente apta a ser reproduzida, na verdade não distinguimos entre um e outro, para conceder-lhes um mesmo tratamento: o do bem concorrencial.

Este bem, sobre o qual se recai um poder absoluto, mas não exclusivo, constitui-se numa quase-propriedade, como, de resto, já notaram Tillet e Figueira Barbosa <sup>5</sup>. *Quase*, pois há uma forma de excluir terceiros do uso inautorizado do valor econômico, uma forma de controle econômico sobre a disponibilidade do valor; mas não há um mecanismo jurídico que permita excluir todos os concorrentes do acesso e uso desse valor.

*Quase propriedade*, também, pois se submete aos princípios de limitação da concorrência, e deve ser examinada sob a ótica do poder econômico. Estas limitações, aliás, não são estranhas à propriedade física, no seu estágio moderno, constrangida pelo domínio eminente do Estado, pelas regras do meio-ambiente, pelo direito de pesquisa e exploração de jazidas, por todos os ônus da função social a que se destina.

A natureza jurídica dos contratos de *know how* resulta, assim, deste seu objeto: uma quase propriedade, com a qual se perfazem negócios jurídicos os mais variados. É o que se verá a seguir.

E, como prometido, cabe prosseguir na citação do nosso estudo em que mais extensamente tratamos da questão:

---

3 [Nota do original] Orlando Gomes. Contrato. Forense, 1979, p. 575; Fran Martins. Contratos e Obrigações Comerciais. Forense, 1979, p. 605; Carlos Henrique Fróes: “Contrato de Tecnologia” in Revista Forense, 253/123.

4 [Nota do original] Paul Demin apud Newton Silveira: Contratos de Transferência de Tecnologia, in Revista de Direito Mercantil. 26 p. 88, Paulo Roberto Costa Figueiredo. Anuário da Propriedade Industrial, 1978, p. 142.

5 [Nota do original] A. D. Tillet. Propriedad y Patentes. In Comercio Exterior (México) vol. 26, nr. 8, p.. 912. A. L. Figueira Barbosa, op. cit. p. 73.

Contrato de *know how*: os vários tipos.

Os Contratos de *know how* têm natureza complexa. Como já se notou anteriormente, há, neles, implicitamente, obrigações de dar (plantas, *blue prints*, listagens, etc) e obrigações de fazer (comunicar experiências, no que o jargão da área chama o *know how*). Há bens materiais e bens não materiais como objeto dos direitos ajustados; e, como visto, a obrigação de comunicação de *know how* tende a ser parte de negócios jurídicos ainda mais complexos.

A prática administrativa vigente no Brasil vinha levando a que os contratos de importação de *know how* fossem desvinculados de outras avenças complementares, como as de compra e venda de bens, ou empreitadas de obras, ou licenças de direitos exclusivos, de forma a que o regime específico daqueles ficasse explicitado. Assim, os contratos que prevejam obrigações de *know how*, além de outras, ajustados após 1975 (data de entrada em vigor do revogado Ato Normativo INPI no. 15) até o AN 122 serão raros, e não deverão prever pagamentos em divisas especialmente por tecnologia.

Os contratos de *know how* de outros países podem prever cláusulas de não comunicação a terceiros, e cláusulas de não exploração. Quando disposta a não comunicação, durante o prazo prescrito as informações serão indisponíveis - o receptor de *know how* poderá dele usar, extrair dele seus frutos, defender-se das violações de seu segredo empresarial, mas não poderá transmitir a terceiros os conhecimentos recebidos. De outro lado, podem tais contratos prever que, após um certo período, as informações não sejam mais utilizadas no processo industrial; os dados, plantas e *blue prints* devem ser restituídos; a experiência adquirida, ignorada.

Nestas condições, ter-se-ia uma “locação” de *know how*, uma “licença” (como é mais denominada mais frequentemente), por oposição à “cessão”, ajuste em que inexistente a cláusula de não exploração. Está claro que não sendo o *know how* objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico (licere=dar permissão), constituindo-se o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência. É intuitivo, após havermos indicado a natureza de “cessão parcial de aviamento” do contrato de *know how*, que todos os ônus sobre tal transferência irão afetar a capacidade concorrencial do receptor, e de forma direta.

O mesmo se dirá do pacto de não comunicação; embora seja razoável exigir-se do receptor que tome especiais cuidados para não lesar o próprio patrimônio do fornecedor, divulgando o segredo transmitido aos quatro ventos, coisa inteiramente diversa é restringir a comunicação que perfaz sob condições de sigilo - a uma terceira empresa, a uma instituição de pesquisa, de maneira a não aviltar o valor econômico do segredo.

A prática administrativa brasileira tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida a cessão definitiva. No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo certo, a cessão não é completa, até o termo do pacto, constituindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade.

Dizem os Comentários ao CPI/96 da Dannemann:

Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo nº 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como licença temporária de uso de uma tecnologia.

Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade ad aeternum não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.

Em teoria, conquanto não na prática do INPI, assim, o contrato de *know how* pode ser de cessão temporária (licença) assim como de cessão definitiva gravada com incomunicabilidade, e até mesmo de cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econômica e juridicamente defensáveis. Em particular, a expressão “licença” tem sido expurgada dos contratos celebrados para execução no país, por sua conotação de “autorização de uso de direitos exclusivos”, algo de que certamente não se trata <sup>6</sup>.

Assim é que se torna possível concordar com a formulação da doutrina francesa, de ser o contrato de *know how* uma empreiteira mista mesmo se, por vezes, não pressuponha uma obrigação de resultado. O “empreiteiro” reúne os meios materiais e imateriais que permitem a reprodução do aviamento, e os transfere ou comunica ao receptor; isto, no caso da cessão definitiva desonerada.

O mesmo não se pode dizer da cessão gravada com a indisponibilidade (no caso, incomunicabilidade, mas em outro sentido que o da lei civil...). Há uma comunicação de bens concorrenciais, com pacto acessório de restrição à concorrência, não ignorada a atividade anterior ao repasse, que outra coisa não é senão a empreitada.

Diversa, ainda, é a cessão temporária, a “licença”, que se aproxima da locação de um bem concorrencial, algo, aliás, também conhecido no direito europeu sob outra forma, a de *location-gérance* dos fundos de comércio. Essa locação-gerência, proscria como contrato de tecnologia pela prática administrativa brasileira, é, porém, aceita como modalidade de contrato de locação de bens materiais, como o comprova a jurisprudência nacional sobre fundos de comércio.

Mas é o vínculo continuado, a cessão reiterada, o fluxo de informações novas que se pode pactuar num único ajuste, que se tem denominado “contrato de cooperação”, - um verdadeiro fornecimento de bens concorrenciais - que se ilustra, mais do que todos os outros, a natureza

---

6 [Nota do original] Contra a licença de know how, vide “L’incidence du Droit Communautaire de la Concurrence sur les Droits de Propriété Industrielle” Lib. Techniques 1977, p. 120; Magnin, op. cit. p. 274. A favor, p. ex., Fran Martins, loc. cit. op. cit.

associativa dos contratos de *know how*. Nestas figuras contratuais, se põe em contato o aviamento de duas empresas, que, a cada momento (mas seletivamente, muito seletivamente no caso de pessoas não integrantes do mesmo grupo econômico) reproduzem a conformação tecnológica uma da outra.

Embora, neste caso específico, a associação se torne predominante, na maioria dos demais contratos de *know how* existe uma figura análoga à da sociedade em conta de participação; algo que Troller intui em relação à “licença” de *know how* <sup>7</sup>. Com efeito, muitas vezes (e na prática administrativa brasileira, quase sempre) a contraprestação do repasse de *know how* é calculada na forma de percentuais sobre a futura receita, lucro, ou produção. Caso insatisfatório o repasse, ou não reditício o *know how* no mercado considerado, nenhum rendimento resultará para o supridor, salvo as parcelas de adiantamento (no Brasil, o pagamento pela documentação técnica inicial, em outros países, o “royalty mínimo”).

Na rara hipótese de rendimentos calculados sobre o lucros, a configuração como sociedade é clara; menos, nos casos de cálculo sobre a receita - o produto pode ser reditício, mas não lucrativo; ainda menos, no caso de valores fixos sobre unidade produzida; minimamente, quando se vincula o pagamento à capacidade de produção de uma unidade industrial - como ocorre frequentemente na indústria petroquímica.

Em todos estes casos, porém, embora não se possa asseverar a existência de um contrato de sociedade *stricto sensu*, tem-se uma comunhão de interesses no que toca à reditibilidade: cabendo-se a oportunidade comercial, na verdade obtém-se um investimento de risco mínimo de perda, com razoáveis possibilidades de lucro. A última observação é particularmente pertinente quando se sabe que os investimentos em pesquisas e experiências são dimensionadas quase que sempre, em relação à empresa supridora; os ganhos de *know how* são usualmente líquidos, apreçando-se pelo valor da opção de, ao invés de transferir as informações, disputar diretamente o mercado.

Com isto tudo, pode-se perceber que falar-se de um contrato de *know how* é tão indefinido quanto o seria referir-se a um contrato de navio. Que contrato? Venda, caso nu, *time charter*, *voyage charter*, *affreightment contract*, hipoteca, ou simples contrato de transporte com base em conhecimento? Da mesma maneira, cessão temporária, cessão definitiva com gravame, cessão integral, cooperação, sociedade em conta de participação, contratos todos que têm em comum um certo caráter associativo, sempre presente, uma informação algo secreta, e uma esperança de lucros futuros. (...)

## A questão da cessação de uso da tecnologia ao fim do contrato

Assim, a seguir, trazemos uma noção essencial para os propósitos deste estudo, no que distingue o sigilo destinado a cumprir fins próprios do encomendante de *bens e serviços*, em oposição à hipótese em que é a tecnologia

---

7 [Nota do original] Op. cit. p. 161.

em si mesma que é o objetivo do tomador das informações, *para seus fins próprios*:

Contrato de *know how* e pacto incidental de sigilo.

Inteiramente afins aos contratos de *know how* são os pactos de sigilo incidentais a contratos de fabricação sob encomenda, e outras avenças similares. Tal ocorre, por exemplo, quando o detentor de uma tecnologia de fabricação comete a um prestador de serviços, dotado de instalações industriais adequadas, a obrigação de fabricar produtos para os fins do encomendante, e sob sua marca.

Assim, para fabricar o que lhe encomenda o titular da marca, o prestador de serviço recebe informações de caráter tecnológico; recebe plantas; recebe moldes; conta com treinamento especial, recebe até mesmo autorização para usar patentes e marcas do encomendante.

Mas – ao contrário do que ocorre no contrato de *know how* – tais informações e meios são postos à disposição do fabricante para cumprir fins próprios do fornecedor. Assim, distingue-se o pacto incidental de sigilo<sup>8</sup> do nosso objeto de estudos exatamente por uma análise finalística e funcional – o *know how* importa em transferência dos mesmos meios, mas para os fins do receptor, e não do fornecedor; o receptor não paga, e sim recebe por seus serviços; quem fornece os meios tecnológicos é o tomador, e não o prestador dos serviços; e, conseqüentemente, a obrigação de sigilo é incondicionada e ilimitada, e pode, em qualquer hipótese, vir acompanhada de uma obrigação de cessar o uso da tecnologia transferida ao fim do contrato.

Este foi sempre, aliás, o entendimento do INPI, não obstante a doutrina de que não existe licença temporária, mas só cessão definitiva de *know how*. O contrato simplesmente não é de *know how*.

Esta noção já nos leva direto à questão tocada neste estudo. Vejamos:

Clausulas essenciais.

A essência<sup>9</sup> dos contratos de *know how* são três cláusulas:

1. a que o fornecedor de tecnologia se compromete a comunicar *experiências empresariais* ao receptor, para os fins próprios deste, de forma a transmitir os meios necessários e suficientes para transmissão de uma oportunidade empresarial, definida no contrato;

---

8 [Nota do original] A ideia de pactos incidentais de sigilo, como parte do tema geral de pactos incidentais de Propriedade Intelectual, foi objeto de um interessante trabalho de mestrado, "Disposições Contratuais Incidentais Relativas à Propriedade Intelectual no Direito Brasileiro" de João Carlos Brites, apresentado à UGF, em 1994.

9 [Nota do original] Mazeaud et Mazeaud, *Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile*, p.185 "Elemento essencial ou qualidade essencial é a condição para que as coisas cumpram sua finalidade ou os atos jurídicos produzam seus efeitos: é a condição para que satisfaçam todas as exigências, que se mostrem fundamentais para a segurança de sua existência ou para sua perfeição, segundo as prescrições legais. Nesta razão, a falta de tudo o que é essencial retira da coisa ou do ato toda sua vida legal"

2. a que o receptor se compromete a retribuir essa comunicação;
3. a que o receptor se compromete a manter a substância econômica do bem, impedindo que as vantagens concorrenciais resultantes do *segredo* ou escassez relativa das informações comunicadas se tornem de acesso geral.

Quanto à primeira, trata-se da obrigação, cometida ao fornecedor, de comunicar os meios que encerram a oportunidade empresarial visada (para o que propomos a denominação de *meios de oportunidade*). Aplicam-se a esta obrigação as regras gerais de tradição de coisas móveis, em especial, mas não só, quanto às parcelas físicas da comunicação (plantas, etc.)<sup>10</sup>.

Esta comunicação não se reduz ao envio de dados e informações; comunicar, neste contexto, importa em transmitir os meios necessários e suficientes para a produção específica visada pelo receptor dos conhecimentos, e designada no contrato; assim, caso necessária ao receptor, é parte integral da essência do contrato a chamada *assistência técnica*<sup>11</sup>, definida como tal o treinamento, a vinda de técnicos, a prestação de serviços pessoais desde que indispensáveis à transferência da oportunidade empresarial<sup>12</sup>.

Entendo que há uma obrigação efetiva de transferir as informações de maneira que se adquiram efetivamente os meios de usufruir a oportunidade empresarial, o que pode importar em esforços específicos de adequação do supridor aos limites tecnológicos do receptor: daí o treinamento, a adaptação, etc.

De outro lado, todo o balanço de interesses entre as partes (e de direitos, por consequência) resulta da clareza da função do negócio jurídico – a comunicação, que é aparente, é apenas um meio para o objeto do contrato, que é a transferência de uma oportunidade empresarial. O que se deve ou não se deve na relação entre as partes só fica claro sabendo que o supridor de *know how* podia usá-lo para competir no mercado a que se propõe o receptor; o supridor opta por renunciar a essa oportunidade em favor do receptor; e esse retribui a cessão.

Assim, já se disse, a cessão dos meios de oportunidade é limitada pelo desígnio das partes (e pela contraprestação do receptor...). Se o detentor do *know how* cede o acesso ao mercado X, com os conhecimentos transferidos, não pactuou nem foi remunerado pelo acesso ao mercado Y. Fala-se aí seja do mercado geográfico (por exemplo, América Latina), do mercado temporal (por dois anos), ou do mercado setorial (só para fabricar porcas, e não parafusos).

---

10 [Nota do original] Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología*, Heliasta, Buenos Aires, 1994, p. 395.

11 [Nota do original] Esta expressão de múltiplos significados (vide nosso *A Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia*) tem aqui a definição restrita enunciada a seguir.

12 [Nota do original] Contrária a esse entendimento, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo Dias, *A Assistência Técnica nos Contratos de know how*, Coimbra, 1995. A favor, Massaguer, *El Contrato de licencia de know how*, Barcelona, 1989, p. 171 e de las Cuevas, op. cit., p. 396.

Principalmente, tem-se que ver que, na racionalidade de direito privado das partes, não é essencial ao contrato a autonomia tecnológica. Não integra – em tese – a obrigação do supridor a garantia de que o receptor passe a voar com suas próprias asas. Certo é que, por razões de interesse público, as autoridades governamentais podem exigir algum empenho das partes em obter essa autonomia, em troca de acesso à moeda estrangeira detida pelo Governo, ou como condição de situação fiscal favorecida; mas essa exigência, que é lícita e louvável, não integra o tipo contratual.

Aliás, está claro na análise corrente do direito antitruste que existem dois mercados a se considerar num processo de licenciamento ou transmissão de tecnologias: o mercado primário dos produtos ou serviços gerados com o *know how*, e o mercado da tecnologia ele mesmo. Transmitindo-se autonomia, cedem-se dois estamentos de mercado diversos, com reflexo necessário na contraprestação.

Quanto à segunda disposição, já se viu que a contraprestação toma a forma de pagamentos fixos, ou variáveis, inclusive sob forma percentual tendo como base o faturamento, receita ou lucro. Também pode tomar a forma de permuta de ações ou de partes beneficiárias, e inúmeras outras modalidades de pagamento.

Quanto à terceira cláusula, atente-se para as várias acepções em que se emprega a regra do sigilo – a que visa proteger o interesse comum, evitando a divulgação dos conhecimentos transmitidos; a que restringe a transmissão dos conhecimentos a terceiros, ainda sob compromisso de sigilo; a que impede a cessão a terceiros dos valores concorrenciais, privando-se o cedente, por via obrigacional, do direito de continuar a usá-los; a que mantém sigilosos os dados empresariais de qualquer das partes, ainda que não restritos aos valores concorrenciais transmitidos. Cada uma dessas formas poderá ser razoável ou não, em face das circunstâncias, mas só a primeira delas é essencial para a definição da avença como contrato de *know how*.

A substância da obrigação garantida pelo sigilo é o valor econômico concorrencial sobre o qual versa o contrato; se o receptor vasa o conteúdo das informações, erodindo ou eliminando a escassez de meios que garante a vantagem na concorrência, há um dano injusto ao provedor do *know how*. A natureza especialíssima do bem jurídico em questão, comum a ambas partes em sua faceta de *informação* – quem a transmite dela não se desapossa, mas se fragiliza – faz com que essa obrigação de tutela do interesse comum seja cláusula essencial do negócio jurídico, integrante necessário do seu tipo.

Essa obrigação naturalmente cessa uma vez que o material escasso chegue ao acesso comum, sem culpa do receptor.

E, chegando à medula da questão:

Cláusula de cessação de uso.

Frequente também é a restrição que é imposta ao recipiente do *know how*, para que deixe de fazer uso das informações e dados recebidos após o

término do contrato. Tal cláusula de cessação de uso, somada à cláusula de indisponibilidade, resulta na estipulação de uma licença (“locação”) de *know how*.

Examinemos, nesta seção, a compatibilidade de tal disposição com o direito, especialmente com as normas relativas às práticas restritivas.

Um argumento significativo contra a prática em questão é suscitado frequentemente nos países de tradição jus-romanística: admiti-la seria conceder ao *know how* efeitos análogos aos que os direitos de propriedade industrial emprestam aos inventos por eles tutelados. Com efeito, se o supridor de um conhecimento pode impor ao recipiente que deixe de fazer uso econômico direto do mesmo após o termo de um contrato, tem em relação a este os mesmos poderes de um titular de privilégio.

O argumento, embora relevante, não pareceria ser suficiente para proscrever a prática. Mesmo se, entre as partes de um contrato de *know how*, o efeito de tal disposição é criar um simulacro de propriedade sobre os elementos não patenteados, não há a extensão desta “propriedade” a terceiros não vinculados contratualmente. O principal efeito dos direitos exclusivos, é a vedação que impõem a terceiros, de fazer uso direto do conhecimento técnico na produção. (...)

Assim, salvo em casos muito específicos, que serão adiante listados, é de se entender que, nas hipóteses em que a tecnologia em questão não é patenteada, não se pode presumir que a vontade das partes seja de pactuar a cessação de uso da tecnologia ao fim do termo contratual.

Com efeito, se o transmissor da tecnologia optou por não obter a respectiva patente, que lhe daria tal efeito, assumiu as consequências dessa atitude. Há um ganho em não pedir patente, que é o de evitar a publicação da respectiva tecnologia, assim mantendo as vantagens do segredo. Mas submetendo-se aos azares que disso resultam.

De outro lado, se o detentor da informação *solicitou* e obteve a patente, que veio a cair em domínio público, há uma imposição de ordem pública que a respectiva tecnologia passe à liberdade de todos:

"Deve-se ponderar, ainda, que a concorrência estabelecida no mercado com a queda da proteção patentária é benéfica à sociedade, na medida em que estimula os fabricantes a oferecer produtos de melhor qualidade e a menores custos." TRF1, AI . 0008840-82.2010.4.01.0000/DF (0034596-49.2008.4.01.3400), Quinta Turma do TRF - 1ª Região, por unanimidade, Des. Fagundes de Deus, 20 de outubro de 2010.

"Por outro lado, consoante verificado junto ao INPI, em 12.07.11, a patente de invenção do modelo de utilidade sub judice foi extinta a teor do artigo 78, IV da LPI. Desprovida da titularidade da patente, falece à embargante interesse processual, para compelir a embargada à abstenção de produzir e comercializar os produtos semelhantes ao seu modelo de utilidade. (...) No entanto, considerando que, na época dos fatos, a embargante detinha a titularidade da patente de invenção, fica mantida a

reparação dos danos, consubstanciados na contrafação dos ventiladores patenteados." TJAP, ED em AC 9113846-03.2004.8.26.0000/50000,1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Paulo Eduardo Razuk, 14 de fevereiro de 2012

“Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domínio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de validade até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.500548-2, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Assistiria ao apelante o direito de ter o prazo de vigência de sua patente de invenção prorrogado, tendo em vista que esta ainda se encontrava em vigor quando da entrada em vigência da LPI. Contudo, o prazo originalmente deferido ao privilégio já havia escoado por completo antes mesmo da interposição da ação, não sendo mais possível reverter tal circunstância decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.512296-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

“A titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 11/10/2004, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto já se encontrava em domínio público, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se despida de objeto”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.534005-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

“Ademais, verifica-se que o requerimento administrativo para extensão do prazo (petição nº 011227) foi protocolizado em 12/04/1999 (fls. 127 e 130), quando já decorrido o prazo de validade da patente, que era até 10/04/1999, e, portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, JC Guilherme Calmon, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007.

“(…) já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o magistério de Pontes de Miranda”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Ocorre que, para que possa se discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela juridicamente impossível prolongar a vigência de algo que não vige mais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2006.51.01.500067-9, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 05.05.2009.

“De outro lado, considerando que a ação foi proposta somente em 07 de outubro de 2004, bem depois do prazo acima assinalado, e não tendo a parte conseguido nenhum provimento jurisdicional de modo a evitar que a matéria da patente caísse em domínio público no prazo concedido pelo INPI (2003), nego provimento ao Apelo, confirmando o resultado da sentença”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.528976-2, Des. Messod Azyly, decisão unânime, DJ 10.07.2009.

“Contudo, in casu, verifico que na data da propositura da ação (em 21/10/99) duas das patentes já se encontravam extintas, PI 8403987 e 8404042, (com datas de vigência até 09/08/99 e 13/08/99), e duas outras, PI 8406635 e PI 8500629, acabaram caducando (em 20/12/99 e 12/02/200) antes da data da liminar (em 13/04/2000), que antecipou os efeitos da tutela (fls. 520), hipóteses que se configuram em queda automática em domínio público do conhecimento relativo a tais patentes, sem nenhuma possibilidade de reivindicação de novo prazo, por conta da extinção definitiva e irreversível de tais títulos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 1999.51.01.024120-0, Des. Messod Azyulay, DJ 10.07.2009.

“Não se pode, no caso, em termos de vigência de patentes e de domínio público sobre inventos, falar de lei mais benéfica, pois, em se tratando de patentes, estar-se-á diante de interesses contrapostos, ou seja, de um lado, os autores do invento protegido; do outro, os que pretendem se utilizar livremente do invento, após o decurso do prazo de patente”. Voto do Relator JFC Aluísio Gonçalves De Castro Mendes em 27 de junho de 2007 no Acórdão do Proc. 199902010507 880, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decisão por unanimidade.

“3. A prorrogação do prazo de vigência teria de ser decretada ou pelo órgão administrativo ou pelo Poder Judiciário, mas sempre a pedido expresso do interessado e sempre antes da expiração do prazo de vigência da patente, jamais automaticamente. 4. Na forma do art. 78, parágrafo único da LPI – vigente na data da expiração da patente –, “extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público”, vale dizer, pode ser explorado livremente, por quem quer que seja. 5. Ao entrar no domínio público, deixa, pois, automaticamente, de existir o monopólio de uso e exploração do objeto da patente, excepcionada a hipótese de ser pedida a restauração da patente, no prazo de três meses, conforme previsto no art. 87. Ultrapassados esses três meses, é inviável a restauração da patente. 6. Vigorando a patente do autor até 20/06/1999 e tendo sido proposta a

ação somente em 26/11/2001, já havia expirado, há mais de dois anos, seu prazo de vigência, o que inviabiliza sua pretensão. 7. Apelação improvida. Sentença mantida." TRF2, AC 321289 Processo: 2001.51.01.538273-6, Segunda Turma Especializada, Liliane Roriz, 28/10/2005

“A ação somente foi proposta no último dia de vigência da patente, quando de há muito esgotado o prazo do direito de ação. Ademais, não houve concessão de antecipação da tutela para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, razão pela qual caiu a mesma em domínio público no dia seguinte da propositura da ação, não persistindo o direito de obter a prorrogação pleiteada”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2008.51.01.817159-7, DJ 18.10.2010

Quais são os efeitos do Domínio Público? São a posse de qualquer um do povo (condôminos na coisa comum) sobre o objeto da patente:

Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada. (Apelação Cível N°. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987).

"Tanto a doutrina como a Precedentes judiciais reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível nº 50.960 - 04-05-76, TJ/SP).

Conclui-se, assim, que, *quanto àquilo que tenha caído no domínio comum*, seria mesmo contra a ordem pública pactuar-se em contrário.

Apenas quanto ao *know how*, ou seja, aqueles conhecimentos que não incluídos no objeto da tecnologia não-patenteada ou não patenteada, representem a *superação do risco técnico*, conhecimentos da ordem prática, mas não dotados de atividade inventiva, que seria lícito pactuar cessação de uso ao fim do contrato.

Mas, ainda que o seja, demonstraremos a seguir que tal não se presume, e se exige disposição específica, não objetada no momento da respectiva averbação pelo INPI.

## Contratos dessa natureza não incluem nenhuma disposição tácita de cessação de uso

Quando se deve presumir a hipótese de que o contrato requer a *cessação do uso da tecnologia* ao fim do contrato?

Ou seja, quando, a falta de pactuação específica, a natureza do ajuste entre as partes leva à conclusão de que a parte que recebe a tecnologia deve cessar seu uso ao término do contrato. Ainda o texto de 2003:

Duas reflexões se impõem, no entanto; a primeira, quanto à limitação da concorrência resultante da prática de cessação de uso. É preciso ver em que ocasiões, se alguma existir, em que se justifica a cessação de uso do ponto de vista dos princípios da concorrência.

De início, nenhuma restrição poderia ser perpétua. O limite de tempo estaria, em primeiro lugar, na duração do valor econômico-concorrencial do *know how*, em particular de seu segredo. Depois, haveria um limite razoável, que poderia ser configurado, como já se fez acima, pelo espaço de tempo necessário para criação autônoma da mesma tecnologia pelo recipiente, ou pelo período requerido para assegurar a devida vantagem concorrencial ao suprido. O último prazo, tomando-se como parâmetro o disposto na legislação italiana e brasileira para criação de um fundo de comércio próprio, induziria a um termo de cinco anos.

Por fim, haveria o prazo limite, que não deveria ser superado; a soma do termo contratual com as restrições subsequentes não deveria ultrapassar o período de duração normal de uma patente correspondente.

Em segundo lugar, não será uso econômico direto, resultando em competição, o emprego das informações no setor de pesquisa do recipiente, ou em centros por ele contratados; no caso, aplicam-se as considerações realizadas abaixo quanto às restrições à pesquisa. Também não é admissível a proibição de documentar e registrar a tecnologia, para uso posterior, e todas outras formas de uso que não resultem em dano concorrencial direto e indireto ao supridor.

Em terceiro lugar, não é admissível estender tais vedações às tecnologias não supridoras; como, por exemplo, as adquiridas de outras fontes, ou a experiência adquirida pelo recipiente no uso da tecnologia transmitida.

Cabe, neste ponto, a nossa segunda reflexão.

Esta perspectiva puramente concorrencial, não é compatível com os interesses do desenvolvimento tecnológico de um país do Terceiro Mundo. Contribui sensivelmente para isto a situação difícil que consiste em não aplicar a tecnologia já aprendida. Para países com escassez de recursos financeiros e tecnológicos é penoso alugar um fator de produção – a tecnologia – e, ao fim do prazo, devolver ao supridor os dados, informações e mercado.

Esta mesma escassez de recursos nos países do Terceiro Mundo, aliada às limitações do mercado de suas empresas, leva a que pouca criação tecnológica se faça neles. Assim, a vantagem que os direitos de patentes usufruem, sobre os direitos ao sigilo – eliminar os efeitos econômicos da pesquisa autônoma – não existe; subsiste, indefinidamente, o monopólio de fato, onde o monopólio de direitos seria limitado no tempo. Assim, o pacto ou cláusula de cessação de uso contribui decisivamente para perpetuação do monopólio, mesmo quanto o segredo é transmitido. Nestas condições, o efeito da tecnologia não patenteada é muito mais antissocial do que o das patentes.

É certo que o próprio sistema de patentes contribui, de certa forma, para divulgar novas tecnologias. Os relatórios de patentes, para fundamentar as reivindicações, devem descrever os limites externos da invenção. Mas a seleção e combinação da massa de informações tecnológicas à disposição ou em domínio público já é, por si só, um feito que poucas empresas de países em desenvolvimento podem alcançar. Os “meios práticos”, os segredos, os dados implícitos nos relatórios, mas evidentes só para os mais próximos competidores do titular da invenção, nada disto está acessível ao empresário do Terceiro Mundo.

De outro lado, a substituição de importações faz com que o empresário dos países em desenvolvimento, ao invés de criar seu próprio mercado, como o faz o inventor, deva herdar mercados alheios; e isto é mais flagrante quanto a substituição se faz numa economia incipiente de mercado, numa estrutura social desigual com segmentos voltados ao consumismo e sob o encanto de padrões exógenos. Os níveis de engenharia, mesmo os excessivos para as características do seu mercado, também estão enraizados na experiência do tecnólogo do país em desenvolvimento, que reluta em aceitar desempenho e confiabilidade em índice inferior ao que está acostumado.

A tais fatores tecnológicos e psicológicos se somam as deficiências proverbiais do Terceiro Mundo em capital, pessoal, capacidade gerencial, para não falar nas questões sociais. O poder econômico das empresas já no mercado é um obstáculo final, e não o menor. É em tal contexto que a cláusula ou pacto de cessação de uso se torna especialmente inaceitável<sup>13</sup>.

---

13 [Nota do original] Lembre-se que, para a análise da razoabilidade de uma restrição vedada sob o art. 54 da lei antitruste, o atendimento aos interesses coletivos e sociais é fator relevante. [Nota deste parecer: Vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano. (2005), encontrado em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>: "Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que, sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao interesse público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes, art. 85), seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o nível técnico ou o progresso econômico, reservando ao público uma parte equitativa de tais bens esses; devem, além disto, ser indispensáveis para alcançar os objetivos das partes, e não podem eliminar completamente a concorrência. 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." Segundo a subseqüente Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88, os parâmetros serão "§ 6º Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos: I - cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade ou a competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes."]

Assim, sob a lei brasileira, não pareceria em nenhuma circunstância razoável a prática de cessação de um *know how* transferido, quando subsidiária a um acordo ou situação onde a recipiente deva usar da tecnologia para seus próprios fins econômicos. Não vale, quanto à prática, os parâmetros derivados da perspectiva puramente concorrencial de que falávamos pouco acima.

Vejamos, finalmente, quando *se presume* a cessação de uso da tecnologia:

Há, no entanto, três exceções a esta regra geral. Objeta-se que o recipiente, após obter a utilização econômica da tecnologia para seus fins próprios abandone o conhecimento incorporado ao seu processo produtivo; mas é coisa diversa a situação em que se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do contratante principal ou quando, por empreitada, um cento de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia. Nestas circunstâncias, é válido que se pactue a cessação de uso, pois a transferência não foi efetuada para os fins próprios da recipiente temporária, e paga por esta; ao contrário, recebe esta a tecnologia como um subcontratante de tecidos recebe os padrões de sua encomenda sem deles adquirir a propriedade<sup>14</sup>.

A segunda hipótese onde é lícito pactuar a cessação de uso é nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse a vantagem da aquisição ou “locação” da tecnologia. Como tal, é um instrumento útil para aumentar a capacidade de opção do recipiente entre várias tecnologias alternativas, ou no caso de tecnologias novas, de provar seu valor econômico.

Há um terceiro caso, habitualmente citado pela doutrina<sup>15</sup>, em que se justificaria a cessação de uso. O caso é o da resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da rescisão no caso de falência, concordata, ou extinção do recipiente.

Ora, o transpasse de *know how* se faz como uma obrigação de fazer e, quanto ao suporte físico da informação (papéis, fitas, desenhos), uma operação de dar. Se a resolução do contrato se dá seus efeitos serão “*extinctum*”, desfazendo-se todo o ajuste desde o início, e retornando-se ao “*status quo ante*” – esta é a regra. Mas, como se pode descomunicar uma informação? Vem, a propósito, o ensinamento de Savatier:

“(…) la rétroactivité sera atténuée quand des prestations, déjà exécutées au titre d’un contrat résoluble, son irréversibles. On ne peut anéantir la

---

14 [Nota do original] Não se deve, no entanto, aceitar que este mecanismo se transforme numa maneira de subtrair indiretamente a tecnologia das empresas nacionais, que, por exemplo, num sistema de incentivo à industrialização viessem a participar de empreendimentos em associação com os supridores de know how do exterior. Em casos como este, se admitida a cessação de uso seria frustrado o princípio que justificaria os incentivos

15 [Nota do original] Atila de Souza Leão, Andrade Júnior, O Capital Estrangeiro no Sistema Jurídico Brasileiro. Forense, 1979, pág. 134; Guide de know how dans l’industrie Mécanique. CEE. ONU 1970, pág. Práticas Comerciais Restritivas (UNCTAD) Revista da Propriedade Industrial n 117, item 13a.

jouissance déjà acquise, dans le passé, par un locataire, quand son bail est résolu<sup>16</sup>. »

Assim, como ocorre sempre que a obrigação é de fazer, e não se pode desfazer (descantar uma ópera, anular o patrocínio de uma causa) o contrato, quanto a esta modalidade de suas obrigações, é extinto “*ex nunc*”, cabendo perdas e danos para indenizar o dano culposo, ou a ação “*in rem verso*” para repor a situação no seu equilíbrio jurídico, no caso de inadimplemento involuntário.

Mas, como já se viu, a obrigação de comunicação de *know how* presume uma certa cessão de clientela, potencial ou real, aquela que deflui da parcela do aviamento em que se construiu o objeto transferido. É esta parte do contrato que se pretende atingir pela extinção; é, remontando uma vez mais a Commons, o valor da troca do *know how*, o seu potencial de réditos que a cessação de uso visa alcançar. E, se não se pode descomunicar, pode-se suprimir a reditibilidade da tecnologia comunicada, por uma vedação do uso.

Desde que prevista para sancionar o inadimplemento total culposo, ou a não execução involuntária, total e irreversível a cessação de uso pode ser admitida, se não for um mecanismo indevido para legitimar a prática abusiva de que se falou acima. Pode ocorrer o mesmo no caso de resilição como resultado de falência ou concordata.

Os contratos bilaterais não são, em princípio, afetados nem pela falência nem pela concordata (art. 43 e 165 da Lei de Falência). De outro lado, não é raro que se pactue a resilição do contrato por ocasião de um ou outro evento, principalmente quanto as obrigações são constituídas “*intuitu personae*”, e a saúde econômica da empresa é elemento essencial para assegurar a bilateralidade do sinalagma. Mas não é o simples pedido de concordata preventiva ou a solicitação de falência ou qualquer outra coisa, resultar uma situação que torne irrazoável a continuação do acordo.

O perecimento da parte, quando não possa ser transferido o contrato, ocasiona a cessação do vínculo; mas a hipótese, que pressupõe a impossibilidade de sucessão, será melhor tratada abaixo, quando estudarmos as restrições à cessão da posição contratual.

Todas estas ocasiões em que se licita a cessação do vínculo, “*a fortiori*” se estará aceitando o pacto ou cláusula de não comunicação, pois não seria admissível deixar de usar para salvaguardar o interesse juridicamente protegido de alguém, e, ao mesmo tempo, possibilitar o mesmo uso por terceiros, com lesão ao interesse em questão.

A cessação de uso, fora das três hipóteses que a justificam, tende a ser uma prática inaceitável sob as leis de concorrência.

O Regulamento 260/96 da CE, no entanto, já não mais segue este entendimento:

---

16 [Nota do original] La Théorie des Obligations. Dalloz, 1969, pág. 226

20) Não são geralmente restritivas da concorrência a obrigação por parte do licenciado de deixar de utilizar a tecnologia licenciada, após o termo de vigência do acordo (ponto 3 do n° 1 do artigo 2°), e a de conceder uma licença ao licenciante relativa aos melhoramentos introduzidos (ponto 4 do n° 1 do artigo 2°). A proibição de uso após termo pode ser considerada como um elemento normal da licença, sem o que o licenciante seria obrigado a transferir indefinidamente o seu saber-fazer ou as suas patentes.<sup>17</sup>

Assim, não haverá - em direito brasileiro - presunção de uma cláusula tácita de cessação de uso da tecnologia repassada num contrato dessa natureza, *salvo* e exclusivamente:

- Quando se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do contratante principal ou quando, por empreitada, um centro de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia;
- Nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse a vantagem da aquisição ou “locação” da tecnologia.
- Nos casos de resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da resilição no caso de falência, concordata, ou extinção do recipiente.

Em qualquer outra hipótese, *não* se presume que um contrato de repasse de tecnologia importe em cessação de seu uso ao término do termo contratual.

### **O INPI rejeita como regra a averbação dessas cláusulas**

Assim, há razões de direito que – especialmente na inexistência de cláusula específica em contrário -, se conclui que um contrato de repasse de tecnologia não inclui qualquer dispositivo tácito de cessação de uso da tecnologia ao fim do contrato.

É defensável, aliás, que, mesmo quando explícita no contrato, tal disposição deva ser objeto de recusa em face do direito brasileiro, especialmente das normas de defesa da concorrência. Essa postura é, aliás, seguida pelo INPI, que, como regra, deixa de averbar, ou exclui no certificado de averbação ou na correspondência anexa toda e qualquer disposição nesse sentido.

O Ato Normativo INPI 15 de 11 de setembro de 1975 (publicado na RPI de 16/09/1975), assim detalhava as condições essenciais do Contrato analisado nesse estudo:

---

<sup>17</sup> Neste exato instante que se escreve, as autoridades europeias estão completando chamada pública para revisão de suas normas neste contexto. Antitrust: Commission consults on proposal for revised competition regime for technology transfer agreements. Reference: MEMO/13/120 Event Date: 20/02/2013, encontrado em [europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-13-120\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-120_en.htm).

#### “4. DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

4.1 Objetivo – Considera-se “de fornecimento de tecnologia industrial” o contrato que tem por finalidade específica a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no país, a serem aplicados na produção de bens de consumo ou de insumos, em geral.

4.1.1 Deverá compreender principalmente:

a) fornecimento de todos os dados técnicos de engenharia do processo ou do produto, inclusive metodologia do desenvolvimento tecnológico usada para sua obtenção, dados esses representados pelo conjunto de fórmulas e de informações técnicas, de documentos, de desenhos e modelos industriais, de instruções sobre operações e de outros elementos análogos a que se refere o subitem 4.1;

b) fornecimento de dados e informações para atualização do processo ou do produto;

c) prestação de assistência técnica a cargo de técnicos do fornecedor e formação de pessoal técnico especializado do adquirente. (...)

4.4 Prazo – A vinculação contratual, **sempre de caráter temporário**, deverá estabelecer o prazo considerado necessário para capacitar a adquirente dominar a tecnologia, mediante a sua adequada utilização e a obtenção de resultados reais derivados de sua incorporação.(...)

4.5 Outras Condições Básicas

4.5.1 O contrato deverá: (...)

e) prever adequadamente que o conteúdo da tecnologia a transferir será total, completo e suficiente para assegurar a obtenção das finalidades previstas e a autonomia indispensável para esses efeitos;

f) incluir a garantia de que o fornecedor não poderá, a qualquer tempo, fazer valer quaisquer direitos de propriedade industrial que possam estar relacionados com o conteúdo da tecnologia transferida, exceto quanto a futuras inovações ligadas à mesma tecnologia, desde que regularmente protegidas no Brasil, com prioridade comprovada do país de residência ou domicílio do fornecedor, observado ainda o disposto na “nota” do subitem e precedente; (...)

4.5.2 O contrato não poderá: (...)

d) conter, implícita ou explicitamente, cláusulas restritivas e/ou impeditivas ao fornecimento da tecnologia, bem como para as atividades do adquirente, as quais se referem, direta ou indiretamente, a Lei nº 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial) e a Lei nº 4.137/6 (Regula a repressão ao abuso do Poder Econômico), principalmente a que: (...)

(vi) impeça a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas;” (grifos nossos)

Apesar da revogação desse ato e da atual impossibilidade de intervenção *discricionária* do INPI na transferência de tecnologia, tal ato documenta o entendimento mantido até os dias de hoje pela autarquia, ou seja, que os direitos não suscetíveis de proteção pela propriedade industrial, mas apenas pela concorrência desleal, não são passíveis de licença, mas apenas de venda (aquisição de tecnologia).

O INPI, portanto, continua sem admitir disposições contratuais que limitem o uso da tecnologia fornecida após o prazo contratual:

“(c) Contrato de Fornecimento de Tecnologia – Transmissão de conhecimentos tecnológicos, a um terceiro, que não estão amparados pelo direito da propriedade industrial depositados ou concedidos pelo INPI. Esses contratos são conhecidos como “contratos de *know-how*”.

Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo nº 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como uma licença temporária de uso de uma tecnologia.

Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade *ad aeternum* não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 449)

“• Não aceitação de cláusulas que importem retorno da tecnologia após o término ou rescisão do contrato de transferência de tecnologia.

Como a Lei nº 9.279/96 não trata especificamente da proteção ligada à tecnologia não patenteada, o INPI sustenta que o *know-how* objeto dos contratos de fornecimento de tecnologia não foi considerado como um direito de propriedade.

O Acordo TRIPS estipula que os países membros devem conferir proteção legal às informações confidenciais que importem segredo de negócio, mas não exige que tais informações sejam tratadas como direito de propriedade, como ocorre com os países que adotam a *Common Law*.

Dessa forma, o INPI vem adotando há anos uma posição restritiva no sentido de não considerar o *know-how* um direito passível de licença, sustentando que tecnologia não patenteada é objeto de simples divulgação e aquisição de direitos.

Nesse sentido, a parte receptora adquire a tecnologia e, ao término do contrato, pode livremente continuar a utilizá-la.

Consequentemente, cláusulas estipulando o retorno do *know-how* ou proibindo a parte receptora de utilizar a tecnologia após o término ou rescisão do contrato não são aceitas pelo INPI.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 451)

Vejam que as citações são de publicações em datas próximas aos certificados de registro expedidos pelo INPI. O entendimento do INPI sobre contratos de fornecimento de tecnologia é, portanto, público, notório e relatado em todos os textos pertinentes<sup>18</sup>.

Além disso, o prazo para a remuneração dessa aquisição se limita a prevista na legislação do capital estrangeiro, ou seja, 5 anos passíveis de renovação, mediante justificativa, por mais 5 anos:

“• Aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal fixado no § 3º do art. 12 da Lei nº 4.131/62 para contratos de transferência de tecnologia como limite de validade de tais contratos.

Com base nesse entendimento, o INPI sustenta que contratos de transferência de tecnologia (não incluídos neste conceito a licença de marca e patentes, assistência técnica e franquia) só podem se averbados pelo prazo máximo de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco, desde que demonstradas as vantagens da contratação e a sua necessidade para a manutenção da competitividade da empresa brasileira.

Com base nesse entendimento, o INPI só concede a prorrogação de contratos de transferência de tecnologia quando apresentadas justificativas

---

18 Vide Franco, Karin Klempp, A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia - Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito Concorrencial. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Orientador: Calixto Salomão Filho, p. 36, em [http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft\\_Word\\_VersaoParcial.pdf](http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft_Word_VersaoParcial.pdf), visitado em 5 de Maio de 2012. No mesmo sentido, Juliana Viegas: “Notar que no FTI não se poderá proibir o receptor da tecnologia de continuar a usá-la, exceto em caso de inadimplência quanto ao pagamento (enriquecimento sem causa).”, encontrado em <http://www.palestrascmarco06.xpg.com.br/2903/PalestraJulianaViegas1.ppt>, visitado em 11/3/2012. Igual doutrina se encontra na mesma autora em VIEGAS, Juliana L. , Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias - Propriedade Intelectual - Série Gvlaw, Santos, Manoel J. Pereira dos; Jabur, Wilson Pinheiro (org), Saraiva. No mesmo sentido: "No Brasil, a prática do INPI tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida à cessão definitiva.", FLORES, Nilton Cesar da Silva, Da cláusula de sigilo nos contratos internacionais de transferência de tecnologia – know-how. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, para a obtenção do título de Doutor em Direito Orientador: Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel. Florianópolis (SC). Maio- 2006. "A restrição é configurada nesta cláusula ao fazer referência à licença ou sublicença de know-how. Conforme descrito anteriormente, o termo licença implica no Brasil em reconhecimento de propriedade, ou seja, em informação protegida por patente, e sua utilização não é adequada para informação não protegida, como know-how. Trata-se, portanto, de condição restritiva, pois a redação intenta conferir direitos indevidos de propriedade industrial à informação não patenteada. “FURTADO, Gustavo Guedes, Transferência de Tecnologia no Brasil: Uma Análise de Condições Contratuais Restritivas, Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento - PPED. Área de Concentração: Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento - IPID. Orientadora: Claudia Inês Chamas. Coorientador: Allan Rocha de Souza. Rio de Janeiro, 2012

técnicas que, no entendimento do INPI, sejam suficientes para a renovação do prazo contratual.

Todavia, o prazo de averbação máximo desses contratos não poderá exceder o período de dez anos.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 450-451)

Aliás, recentemente, tive ocasião de tratar deste tema em publicação internacional. Assim disse:

"O INPI poderia entender que não é aceitável o dever de retornar a documentação técnica ao fornecedor original ou de impor ao receptor a obrigação de parar de usar a tecnologia adquirida?

O INPI, na verdade, poderia ter encontrado uma cláusula desse teor como sendo inaceitável em alguns casos específicos, e o fez quase sempre antes de 1990 e muitas vezes a partir de então. Como já observei, pode se concluir que - por uma avaliação ad hoc de restrição da concorrência e os efeitos adversos sobre o comércio ou na transferência e difusão de tecnologia -, a autarquia pode até hoje levantar objeções a tal dispositivo sob a presente lei." <sup>19</sup>.

Assim, nas hipóteses em que tenha havido recusa específica do INPI, não objetada judicialmente pelas partes, não se entenderá aplicável mesmo dispositivo *explícito* incluído em pacto voluntário prevendo cessação de uso de tecnologia repassada.

O que se poderia objetar à recusa do INPI? Note-se que os atos da autarquia têm presunção de higidez:

"Sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI, o que não ocorreu no caso em tela. Diante de provas carreadas aos autos de que a invenção já estava contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico do INPI, melhor do que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação - e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente - funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular. " TRF2, : EIARAC na AC - 308109, Primeira Seção, Des. Liliane Roriz, Decisão: 23/02/2006

---

19 "INPI could find objectionable the duty to return technical documentation to the original supplier and/or imposing the receiver the obligation to stop using the acquired technology? INPI actually could have found a clause to this purpose objectionable in some specific cases; it has done so fairly constantly before 1990, and eventually since then. As I have noted, it might be arguable that by an ad hoc evaluation of restraint of competition and adverse effects on trade or on transfer and dissemination of technology, the agency might even now raise such objection under the present law." BORGES BARBOSA, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>.

"Outrossim, é de se destacar, além disso, que as afirmações a respeito da quebra da patente originária foram corroboradas e ratificadas pelo próprio INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos." Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Proc. 2006.03.00.049987-0, MCI 5243, Quinta Turma, Des. Suzana Camargo, 25 de setembro de 2006.

O que se poderia fazer é a demonstração de que a pactuação não ofende a legislação brasileira, levando em conta os fatos de cada caso, à luz da legislação de defesa da concorrência; mas para eximir-se dessa proibição, a legislação oferece a hipótese de legitimar os respectivos contratos perante o CADE<sup>20</sup>.

Note-se que os precedentes do CADE não têm admitido cessação de concorrência num contrato de transferência de tecnologia, uma vez expirado o prazo pactuado:

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE - SEGREDOS DE INDÚSTRIA – RESTRIÇÃO DE USO PELO VENDEDOR EM ATO DE CONCENTRAÇÃO PELO PRAZO DE DEZ ANOS – ADMISSIBILIDADE Admissível é a cláusula de confidencialidade que impeça o vendedor em ato de concentração de se utilizar de conhecimento/informações confidenciais transferidos por meio da operação pelo prazo de dez anos.

"É flagrante na jurisprudência do CADE que a cláusula de não concorrência é tida como uma prática comercial corriqueira, não configurando, por si, ilícito anticoncorrencial. Também é evidente que o CADE vem estabelecendo em 5 anos o período que, a priori, é considerável razoável, sem deixar de reconhecer casos que demandam um período de não concorrência mais alongado. (...) Entretanto, não se justifica o impedimento à vendedora de atuar no setor por 10 anos. As peculiaridades do mercado de saúde animal que segundo as Requerentes, poderiam justificar a manutenção do alongado período já são tratadas, sobremaneira, pela cláusula de confidencialidade que tem duração de 10 anos. Não sobrevive, justamente pelo alcance da cláusula de confidencialidade, a necessidade de impedir-se a vendedora de atuar no mercado por período superior a cinco anos. Assim, a vendedora, após cinco anos, contados do fechamento da operação, poderá atuar no mercado por meio de produtos de domínio público ou pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, sem, entretanto, utilizar-se das informações consideradas confidenciais e transferidas à compradora por meio dessa operação. De tal maneira, determino a redução do período de não concorrência estipulado em 10 anos, para 5 anos, lapso tido pela jurisprudência do CADE<sup>1</sup> como razoável para a vigência dessa espécie de cláusula. Não obstante, ressalto, fica mantida a cláusula (7.01, (f) que

---

20 Como já citado, através do art. 54 da Lei 8.884 ou Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88.

estabelece em 10 anos o período em que a vendedora não poderá divulgar ou utilizar as informações confidenciais “.<sup>21</sup>

CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – EXAME PELA REGRA DA RAZÃO –RECONHECIMENTO CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA VIGÊNCIA POR DEZ ANOS – ALEGADA SALVAGUARDA DO USO EXCLUSIVO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS – TECNOLOGIA OBSOLETA – REDUÇÃO A CINCO ANOS – VOTO VENCIDO. Uma cláusula de não concorrência sempre encerra efeitos anti-concorrenciais, mas como também pode gerar efeitos pró-competitivos, estes devem ser sopesados pela regra da razão contra os efeitos nocivos. Não há estender o prazo de vigência de cláusula de não-concorrência por mais de um lustro, a título de salvaguarda da transferência do domínio e da exclusividade do uso de *know how* se o conhecimento técnico embutido na tecnologia relevante for considerado obsoleto do ponto de vista tecnológico, não tendo, assim, valor *per se* na transação<sup>22</sup>.

CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – ATO DE CONCENTRAÇÃO –CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – PRAZO DE VIGÊNCIA SUPERIOR A CINCO ANOS - ADMISSIBILIDADE

Contemplando o ato de concentração a celebração de contrato de transferência de tecnologia, é admissível que a cláusula de não-concorrência se prorrogue pelo prazo de vigência desta avença, ainda que superior a cinco anos.

Do Voto do Conselheiro-Relator, FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES:

“IV- DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA

O Contrato de Venda e Compra de Ativos estabelece, na cláusula 10.1, prazo de não concorrência de 7 (sete) anos.

Ressalte-se, destacando aqui o voto do Conselheiro Marcelo Calliari no AC nº 163/97, que a cláusula de não concorrência é admitida quando é acessória a um contrato principal, de modo que sem ela o negócio seria desvalorizado ou ameaçado. Assim é que as cláusulas de não concorrência devem estar vinculadas à sua razoabilidade, não se admitindo aquelas cujo único objetivo seja cercear a concorrência, sem qualquer justificativa razoável.

---

21 Ato de Concentração n.º 08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, Requerentes: Coopers do Brasil Ltda. e Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough. In DOU de 2 de abril de 2003, Seção 1, pág. 38. O julgado dá como precedentes os AC nº 08012.000317/99-12 – Dyno Industries ASA e Placas do Paraná S.A., Conselheira-Relatora Hebe Romano e AC nº 08012.0002266/99-46 – Hebdo Mag Brasil Holding Ltda. e Editora Balcão Ltda., Conselheiro Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca.”

22 Ato de Concentração n.º 08012.001409/01-13, de 24 de outubro de 2001, Requerentes: Metalúrgica Leogap S/A e Probat Projektgesellschaft GmbH. Vencido, neste tocante, o Relator que estipulou o prazo de dez anos para a cláusula de não-concorrência. In DOU de 21 de janeiro de 2002, Seção 1, pág. 31.

Neste sentido, a jurisprudência do CADE tem considerado como razoável um prazo de não concorrência de 5 (cinco) anos. Contudo, este prazo não é estanque devendo-se levar em consideração as condições específicas do mercado, o qual pode exigir, por exemplo, investimentos de longa duração, o que justificaria maior prazo.

Conforme expôs o Conselheiro Celso Fernandes Campilongo, na relatoria do AC nº 08012.004792/2001-53: 'O prazo comumente estabelecido em 5 anos, para cláusulas de não competição pelo requerente vendedor, é presumido ou estimado como um lapso de tempo razoável para: (i) desvinculação das relações entre clientes e fornecedores e o estabelecimento das relações de mercado da nova empresa ou nova composição societária; e (ii) a estipulação e fixação de políticas empresariais desvinculadas às estratégias conhecidas pelos antigos sócios do corpo vendido.

Considerando o caso em tela, no qual a operação envolve a aquisição do Know how detido pelas vendedoras na prestação dos serviços, é possível admitir-se a dilação acima mencionada. Isso porque, como possuem conhecimento privilegiado dos negócios vendidos, no caso de um breve reingresso, os acionistas estariam em posição mais vantajosa que qualquer outro entrante.'

No presente caso, as empresas celebraram um Contrato de Transferência de *Know How*, Tecnologia e Assistência Técnica, cujo prazo de vigência é de 5 (cinco) anos, renovável automaticamente por mais cinco. Este prazo, segundo as Requerentes, está ligado à duração dos programas de fornecimento pela Maxion. Desse modo, admitir que a Maxion e a Batz concorram ainda na vigência do Contrato de Transferência de *Know How*, Tecnologia e Assistência Técnica poderia redundar em prejuízos para as partes.

No voto do AC nº 08012.003691/2001-65, o Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo admitiu prazo de não concorrência de 7 (sete) anos por motivo semelhante:

'Ressalto a existência de cláusula de não concorrência constante no item 8 do Acordo de Acionistas. Tal dispositivo estabelece que as empresas envolvidas no negócio não concorrerão durante o prazo de vigência da associação, qual seja 05 (cinco) anos podendo este ser prorrogado por períodos adicionais sucessivos de 05 (cinco) anos, e por um prazo de 02 (dois) anos após o término da vigência do contrato. Ou seja, se o contrato não for prorrogado, a cláusula de não concorrência terá vigência de 07 (sete) anos.

(...) O período de acordo de não concorrência entre os associados quando da vigência do contrato é inteiramente aceitável e, inclusive, incontestável é a sua aceitabilidade, pois não há como conceber que empresas que estão se unindo para ampliar seus serviços, reduzir os custos e melhor atender seus clientes concorram entre si.

No que tange ao período subsequente à vigência do contrato, qual seja 02 (dois) anos, este encontra-se inteiramente dentro dos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos por este Conselho, visto que o entendimento aqui amplamente consolidado é de que tais disposições não podem ultrapassar 05 (cinco) anos.

Isto posto, entendo admissível a cláusula ora apreciada, visto que inconcebível é a idéia de estabelecimento de concorrência entre empresas que se associaram para implementar suas eficiências, e que o lapso temporal de vedação de não concorrência após o prazo de vigência do contrato está dentro dos limites entendidos como não lesivos à concorrência por este Conselho.

Pelo exposto, considero admissível o prazo de não concorrência de 7 (sete) anos, tendo em vista não ser aceitável a concorrência entre as Requerentes durante a vigência do contrato de transferência de *know how*, tecnologia e assistência técnica. O período de 2 (dois) subsequentes à vigência do contrato, por sua vez, está dentro do permitido pela jurisprudência do CADE, que entende por razoável um lapso de tempo de não concorrência de 5 (cinco) anos.”

**Referência:** Voto no Ato de Concentração n.º 08012.001578/02-26, de 26 de fevereiro de 2003,

Requerentes: Maxion Componentes Automotivos S/A e Batz do Brasil Ltda. In DOU de 21 de março de 2003, Seção 1, pág. 42.