



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA

---

PAOLA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARCIA

**O PAPEL DO CONTRATO DE *KNOW-HOW* NO MUNDO  
CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS  
JURÍDICOS**

---

Londrina  
2010

PAOLA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARCIA

**O PAPEL DO CONTRATO DE *KNOW-HOW* NO MUNDO  
CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS  
JURÍDICOS**

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Direito Civil, da Universidade Estadual de Londrina, na linha de pesquisa “A Nova Ordem Contratual no Direito Obrigacional”, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre.

Orientação: Prof. Dra. Marlene Kempfer Bassoli.

Londrina  
2010

**Catálogo na publicação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos da  
Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina.**

**Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)**

G216p Garcia, Paola Alejandra Rodriguez  
O papel do contrato de know-how no mundo contemporâneo: uma análise dos aspectos jurídicos. / Paola Alejandra Rodriguez Garcia – Londrina, 2010.  
111 f.

Orientador: Marlene Kempfer Bassoli  
Dissertação (Mestrado em Direito Negocial) – Universidade Estadual de Londrina, Centro de Estudos Sociais Aplicado, Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial, 2010.

1. Contratos contemporâneos – Teses. 2. Globalização – Teses. 3. Know-how – Teses. 4. Transferência de tecnologia – Teses. 5. Leis pertinentes - Teses. I. Garcia, Paola Alejandra Rodriguez. II. Universidade Estadual de Londrina. Centro de Estudos Sociais Aplicado. Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial. III. Título.

CDU 347.4

PAOLA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARCIA

**O PAPEL DO CONTRATO DE *KNOW-HOW* NO MUNDO  
CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS JURÍDICOS**

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Direito Civil, da Universidade Estadual de Londrina, na linha de pesquisa “A Nova Ordem Contratual no Direito Obrigacional”, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre.

**BANCA EXAMINADORA**

---

Prof. Dra. Marlene Kempfer Bassoli  
UEL – Londrina - PR

---

Prof. Dr. Elve Miguel Cenci  
UEL – Londrina - PR

---

Prof. Dr. Alfredo José dos Santos  
UNESP – Franca - SP

Londrina, 24 de Agosto de 2010.

## **AGRADECIMENTOS**

À meu pai Flores, pelo amor, carinho e educação que me brinda através de ensinamentos que levarei comigo para toda a vida;

À minha mãe Dina, anjo de doçura e bondade, cuja devoção à família me deslumbra e orgulha a cada dia;

À minha orientadora Prof<sup>a</sup> Valquíria, com todo carinho e gratidão pelo constante apoio e generosidade foram inestimáveis neste trajeto e em minha formação acadêmica.

A meus colegas de mestrado, Agenor, Mauro e Walquíria, que compartilharam as alegrias e desafios que esta nova etapa proporcionou-me.

A todos meus professores, minha gratidão pelo comprometimento na transmissão do saber.

À Universidade Estadual de Londrina e ao Programa de Mestrado em Direito, por fomentarem a pesquisa científica.

Ao secretário do programa de Mestrado, Francisco Carlos Navarro, sempre atencioso e pronto a me ajudar no decorrer destes anos.

GARCIA, Paola Alejandra Rodríguez. **O papel do contrato de *know-how* no mundo contemporâneo**: uma análise dos aspectos jurídicos. 2010. 111 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010.

## RESUMO

A presente dissertação visa analisar os elementos constitutivos dos contratos de *know-how*, sejam estes tanto objetivos como materiais. Observa-se que, com o crescimento econômico dos Estados, e tendo em vista o desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos dois séculos, a detenção do conhecimento se tornou um bem de crescente importância. Neste contexto, houve o surgimento de uma nova tipologia contratual, encontrando-se, aí, o *know-how*. Tais contratos têm adquirido uma singular importância devido à sua frequente utilização na transferência de conhecimentos científicos ou técnicos entre os contratantes. O alcance deste tipo de contrato vai desde o uso entre particulares até sua aplicação entre países com distintos níveis de industrialização. Apesar do evidente destaque que o instituto passou a deter para a sociedade contemporânea, os estudos a respeito não evoluíram e a legislação brasileira pertinente somente trata da matéria indiretamente. Desta forma, no intuito de acompanhar as repercussões havidas na seara contratual na sociedade globalizada, o presente trabalho tratará de abordar alguns de seus aspectos mais relevantes. Inicia-se a análise do instituto através do fenômeno da globalização, em que evidenciou-se a crescente disseminação tecnológica entre as nações. Passando-se ao estudo do *know-how* e seus sistemas regulatórios concernentes no Brasil e no direito comparado, reavalia-se a questão se esta tutela é apta ou não a proteger a transferência de tecnologia.

**Palavras-chave:** Contratos contemporâneos. Globalização. *Know-how*. Transferência de tecnologia. Leis pertinentes.

GARCIA, Paola Alejandra Rodríguez **The role of the *know-how* contract in the contemporary world: na analysis of the juridical aspects.** 2010. 111 p. Dissertation (Master in Law) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010.

### ABSTRACT

The present dissertation seeks to analyse the constitutive elements of the *know-how* contracts, either objectives or materials. Considering the economic growth of the states and regarding the technological development occurred in the last two centuries, the ownership of knowledge has become na asset of crecent importance. In this context, it was seeing the rising of a new kind of contractual typification, among them, the *know-how*. Such contracts have acquired a singular importance due to its frequent use in the transfer of cintific or technical knowledge between the parties. The range of this kind of contract goes since the use between privates until its application among countries with different industrialization's levels. Despite of the clear highlight that the institute has achieved for the modern society, the concerning studies have not evolved and the regarding brazilian law only deals with the theme indirectly. Therefore, with the aim of accompanying the repercussions occurred in the contractual field in the globalizaed society, this work will approach some of its more relevant aspects. The analysis of the institute will begin in the midst of the globalização phenomenon, in which showed the crescent technological transfers between nations. Studying the *know-how* and its regulatory systems in the brazilian law and foreign, it is raised the question if such law is able or not to protect efficiently the technology transfer.

**Keywords:** Contemporary contracts. Globalization. *Know-how*. Technology transfer. Pertinent laws.

## LISTA DE TABELAS

<b>Tabela 1</b> - Produto interno bruto e despesas da União em C&T – 2000 a 2005 .....	94
<b>Tabela 2</b> - Serviços da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros registros – Dirtec (Contratos de Licenças, Transferência de Tecnologia e Franquia).....	95

## **ABREVIATURAS E SIGLAS**

CIDE	Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico
INPI	Departamento Nacional de Propriedade Industrial
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
NAFTA	North American Free Trade Agreement
SDE	Secretaria de Direito Econômico
SEAE	Secretaria de Acompanhamento Econômico
TRIPs	Trade related aspects of property rights
TRIPS	Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	10
<b>1 A ERA DA GLOBALIZAÇÃO E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS</b> .....	13
1.1 A GLOBALIZAÇÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS NA TEORIA DOS CONTRATOS .....	18
1.2 A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA SOCIEDADE GLOBALIZADA.....	20
<b>2 REGIME JURÍDICO DO CONTRATO DE KNOW-HOW</b> .....	26
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO E CONTROVÉRSIAS ENTRE AS DIVERSAS DEFINIÇÕES .....	26
2.2 DISTINÇÕES ENTRE O CONTRATO DE KNOW-HOW E INSTITUTOS SIMILARES: KNOW-HOW, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PATENTE.....	29
2.3 CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE KNOW-HOW.....	33
2.3.1 Natureza Jurídica.....	33
2.3.2 Componentes .....	35
2.3.3 Classificação .....	40
2.3.4 Fases do contrato e Cláusulas contratuais.....	41
<b>3 UMA INCURSÃO EM MODELOS REGULATÓRIOS DO INSTITUTO DO CONTRATO DE KNOW-HOW</b> .....	45
3.1 PANORAMA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE KNOW-HOW .....	45
3.2 OS PRINCÍPIOS RELACIONADOS COM O KNOW-HOW E A CONSTITUIÇÃO DE 88.....	70
3.3 O CONTRATO DE KNOW-HOW NO DIREITO COMPARADO .....	72
3.3.1 A Convenção de Paris e o TRIPS.....	73
3.3.2 União Européia e o Nafta .....	77
3.4 A PROBLEMÁTICA DO INCENTIVO DE TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW NA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.....	81
<b>CONCLUSÃO</b> .....	85

<b>REFERÊNCIAS</b> .....	88
<b>ANEXOS</b> .....	93
ANEXO A – Tabela de montante de investimentos em C&T (Ciência e Tecnologia) no Brasil.....	94
ANEXO B -- Serviços da Diretoria de Contratos de Tecnologia .....	95
ANEXO C - Modelos de Contrato de Know-How.....	97

## INTRODUÇÃO

A constante busca pelo conhecimento tem permeado a história do ser humano desde épocas imemoriais. Nos idos primitivos, o homem obteve a percepção da importância que a cognição detinha para a sua sobrevivência, ao conceder-lhe a capacidade de domínio sobre o ambiente que o rodeava.

Nos dois últimos séculos, testemunharam-se duas grandes revoluções do saber, que também imprimiram marcas indeléveis na evolução do direito: a Revolução Industrial e a era tecnológica.

A Revolução industrial trouxe consigo progressos fundamentais nos processos técnicos conhecidos até então. Os meios de produção em massa; a locomotiva a vapor, são somente alguns exemplos que tiveram repercussões não somente no comércio e indústria mas, no estilo de vida da sociedade.

Já neste século, a era tecnológica, através da modernização dos meios de produção, representou um avanço inimaginável ao erigir o conhecimento como recurso econômico imprescindível para as nações. Como consequência direta, nas últimas décadas observou-se que cada vez mais, os investimentos em pesquisas e desenvolvimento ultrapassam os dispêndios em bens materiais.

A disseminação tecnológica tornou-se também um fator valioso para a comunidade internacional, já que possibilita que a transmissão do conhecimento e os benefícios derivados dos avanços tecnológicos alcancem um número crescente de indivíduos.

Ao intelecto, apesar de constituir-se como bem imaterial e incorpóreo, lhe passou a ser atribuído mensuração econômica, tornando-o objeto de um novo tipo de contrato, o *know-how*.

Neste contexto de constante evolução das instituições, ensejou-se uma mudança paradigmática dos valores havidos, impondo a criação de figuras contratuais que disciplinassem uma nova realidade, os denominados contratos contemporâneos.

Desta forma, à medida que o conhecimento passou a ganhar uma magnitude relevante na economia dos Estados, o Direito passou a se preocupar em regulamentar e proteger a transferência das tecnologias contra práticas abusivas nesta modalidade contratual.

Este contrato encontra seu cerne na transferência de tecnologias

secretas e originais entre indivíduos, empresas ou, até mesmo, Estados com o propósito de fomentar o desenvolvimento de pesquisas, mantendo-as competitivas.

Apesar da relevância do tema, no Brasil, o ordenamento jurídico, todavia fornece uma tutela incipiente ao instituto do *know-how*.

A principal dificuldade advém da falta de instrumental legislativo específico que trate sobre o assunto, já que este se encontra disperso entre diversos Códigos, regulamentos e portarias. Recaindo, portanto, aos doutrinadores e juízes, a responsabilidade de tratar minuciosamente sobre o contrato de *know-how*, na tentativa de dirimir a insegurança jurídica gerada aos operadores do Direito e às partes contratantes.

Observa-se que, o legislador, na seara do direito intelectual, dedicou tratamento desiguais entre a patente e o *know-how*. Enquanto no primeiro caso, o Direito acompanhou a evolução tecnológica e instituiu o avançado Código de Propriedade Industrial (lei 9279/96), na hipótese do contrato do *know-how*, tem-se, todavia uma proteção indireta e restrita.

O alcance dos efeitos nocivos da falta de legislação concernente a este tópico vai além das fronteiras nacionais, haja vista, que este contrato pode ser realizado entre diferentes nações. E, considerando que, na maioria das vezes, os países contratantes se encontram em níveis de desenvolvimento diversos, constata-se que a transmissão tão necessária do conhecimento se vê prejudicada, por obstáculos legais.

Felizmente, no âmbito do direito internacional, o Acordo Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS) representou um avanço significativo na harmonização de normas de proteção dos direitos industriais, coadunando legislações dos diferentes Estados-membros.

Assim sendo, o objetivo da dissertação em tela é realizar uma análise sobre os aspectos intrínsecos do contrato de *know-how*, examinando os obstáculos advindos da pulverização da legislação pertinente no Brasil e a eficácia da proteção concedida a esta modalidade contratual.

No primeiro capítulo, inicia-se o exame do contrato de *know-how* através da análise do fenômeno da globalização, que evidencia-se de forma singular no campo tecnológico. Ao observar as origens do fenômeno da globalização e suas principais características, compreende-se os efeitos que este fenômeno exerce na teoria dos contratos e, em particular, nos contemporâneos.

No capítulo seguinte, adentra-se ao estudo do regime jurídico do contrato de *know-how*, observando-se desde o histórico do instituto até os seus elementos caracterizadores, realizando-se importantes distinções com os institutos afins.

O capítulo três realiza a incursão aos sistemas regulatórios nacional e de Direito Comparado de proteção ao *know-how* e os princípios relacionados à propriedade industrial. Passa-se ao estudo do papel indispensável desempenhado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) na contratação tecnológica, buscando-se elucidar o mecanismo pelo qual se dá o registro no órgão para viabilizar a posterior transferência da tecnologia.

Finaliza-se a análise, trazendo-se à tona a problemática gerada pela ausência de legislação específica e, como as nações buscam equilibrar este contexto com o incentivo à transferência de tecnologia.

## 1 A ERA DA GLOBALIZAÇÃO E OS IMPACTOS NOS CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS

Para que possa haver uma melhor compreensão do que venha a ser globalização, é premente que se faça, em um momento inicial, uma contextualização histórica de sua origem.

A evolução do Estado Moderno deu-se, em três fases, a saber: o absolutismo, o liberal e o social.

O Absolutismo nasce na transição entre o feudalismo para o capitalismo. Seu início coincide com a Baixa Idade Média e encerra-se com as revoluções burguesas.

Como preleciona Débora Caús Brandão:

Ele era fundamentado por um estado de insegurança jurídica, porque em cada comunidade havia uma legislação vigente. Além disso, determinadas classes sociais, como a nobreza e o clero, possuíam privilégios. Não havia um tratamento jurídico geral e abstrato que alcançasse igualmente a todos.<sup>1</sup>

Como era previsível, tal situação insustentável veria o seu fim com a união da burguesia, camponeses, incentivados pelos ideais do Iluminismo do início do século XVIII na França e que teve seu ápice com a Revolução Francesa.

Conforme ressalta Anthony Giddens:

A nossa época evoluiu sob o impacto da ciência, da tecnologia e do pensamento racionalista, que tiveram origem na Europa setecentista e oitocentista. (...) Os filósofos do Iluminismo serviram-se de um preceito simples mas muito poderosos: quanto mais capazes formos de usar a razão para entendermos a nós próprios, mais capazes seremos de moldar a História à nossa medida. Para controlarmos o futuro é necessário que nos libertemos dos hábitos e preceitos do passado.<sup>2</sup>

A sociedade se via envolta em um processo de profundas transformações em sua estrutura, sendo que a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e, posteriormente, a Revolução Industrial tornaram-se os emblemas do início de uma nova era na história da humanidade.

Sob o ponto de vista jurídico, a carência de leis vigentes que precisa

---

<sup>1</sup> BRANDÃO, Débora Vanessa Caús. *Regime de bens no novo código civil*. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 46.

<sup>2</sup> GIDDENS, Anthony. *O mundo na era da globalização*. Disponível em: <<http://elve.cenci.zip.net/>> Acesso em: 08 jul. 2010.

e claramente subordinassem condutas, fez com que houvesse uma mobilização no sentido de criação de Códigos.

Na fase da conquista da liberdade, em que as codificações se consolidavam, “o Estado deveria intervir tão-somente em sua estruturação administrativa e política. Nas relações particulares, sua interferência deveria ser mínima [...], dando relevo à liberdade contratual.”<sup>3</sup>

A tão almejada liberdade contratual plena corporificada pelo princípio do *pacta sunt servanda* acabou acarretando também consequências nefastas, como a promoção da desigualdade obrigacional entre as partes, sem uma mínima proteção para casos de hipossuficiência.

Novamente, a sociedade necessitava de uma remodelação de seus cânones para coibir as circunstâncias resultantes da implementação do Iluminismo, ou seja, a repressão econômica e social oriundas da ausência de regulação estatal.

A participação ativa do Estado demonstrou-se necessária, haja vista que ao conceder exacerbado poder ao indivíduo, originou-se a exata situação opressiva social e econômica que buscavam evitar. Exceto que desta vez não eram causadas pela monarquia, mas sim pelas classes burguesas economicamente privilegiadas.

O alvorecer do Estado Social visava reestabelecer as relações humanas, deterioradas pelo desequilíbrio contratual e ausência de normas reguladoras das relações privadas, além das de organização administrativa e política.<sup>4</sup>

O Estado social se desenvolveu sob três pilares: 1) a garantia aos cidadãos de condições mínimas para a sua existência digna por meio do seu trabalho; se isso não fosse possível ao cidadão, tal tarefa caberia ao Estado; 2) a promoção do acesso a todos os indivíduos, igualmente, ao bem-estar social; 3) a reformulação da organização social de forma que a participação dos indivíduos no poder fosse acessível a todos.<sup>5</sup>

Aos poucos, as Constituições tiveram seu conteúdo expandido, passando a consagrar direitos e garantias fundamentais, regulamentando, inclusive,

---

<sup>3</sup> BRANDÃO, 2007, p. 85.

<sup>4</sup> BRANDÃO, 2007.

<sup>5</sup> PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Coimbra: Almedina, 1982. p. 23.

a ordem econômica e social.<sup>6</sup>

A partir do final da década de 80, com o fim da Guerra Fria observou-se, como consequência direta, a criação de um novo tipo de pensamento de relações globais.

Tal linha de raciocínio preza pelo fim das separações por ideologias ou sistemas, designando a crescente integração de nações e regiões. O conceito de global possui várias searas de aplicação, tais como, a política, a economia, as ciências, as relações de trabalho, a cultura e a tecnologia.

Conforme preleciona Anselmo Lins de Góis, o conceito de globalização corresponde “a crescente e acelerada transnacionalização das relações econômicas, financeiras, comerciais, tecnológicas, culturais e sociais, que vem ocorrendo especialmente nos últimos vinte anos.”<sup>7</sup>

Atualmente, a globalização passou a assumir proporções gigantescas. Expressa-se, propriamente, na internacionalização da economia e tem como vetores principais o avanço dos meios de comunicação, que compreendem notadamente, a informática, configurando o que se pode denominar de revolução tecnológica, e a expansão do mercado, sobretudo o mercado financeiro, que se traduz no capital rentista, especulativo, que não é investido na produção e, por conseguinte, não gera bens de consumo.

Globalização é fruto da interação de três processos distintos, a saber: a expansão extraordinária dos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais; o acirramento da concorrência nos mercados internacionais; e a maior integração entre os sistemas econômicos nacionais.<sup>8</sup>

Acerca da inserção produtiva dos países no sistema econômico internacional, está se dá através do investimento externo direto e das relações contratuais. Nesta última, permite-se que os agentes econômicos produzam bens ou serviços que têm origem no resto do mundo. Os contratos de transferência de tecnologia de *know-how*, alianças estratégicas são os exemplos mais comuns.<sup>9</sup>

É na economia que mais se sentem os efeitos do fenômeno da

---

<sup>6</sup> LOBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família *in* O Direito de família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 79.

<sup>7</sup> GÓIS, Anselmo Lins. Direito internacional e globalização em face das questões de direitos humanos. Rio de Janeiro: Revista CEF, nº 11, agosto/2000.

<sup>8</sup> GONÇALVES, Reinaldo. Globalização econômica e vulnerabilidade externa. In: 2º Congresso Estadual do CPERS. Porto Alegre: Anais do 2º Congresso Estadual do CPERS, 1998.

globalização, pois consistem em um conjunto de políticas econômicas neoliberais dirigidas à estabilização dos países emergentes.

Através de medidas, como a privatização, a redução das despesas públicas, a flexibilização das relações de trabalho e a abertura do mercado ao comércio exterior, entre outras, alcança-se o escopo de integrar os mercados mundiais.

Segundo ressalta Paulo Luiz Netto Lobo:

A globalização econômica procura transformar o globo terrestre em um imenso e único mercado, sem contemplação de fronteiras e diferenças nacionais e locais. (...) com objetivos de maximização econômica e de lucros, a partir das nações centrais e empresas transnacionais.<sup>10</sup>

A globalização, como esclarece José Soares Filho, é caracterizada, em sua íntima essência, como a expansão e aprofundamento da economia capitalista e de seus postulados teóricos, tais como a livre concorrência, mercado, câmbio livre, incremento das exportações, etc.<sup>11</sup>

Esse fenômeno encontra-se fulcrado na ideologia que privilegia o capital em relação ao trabalho e em que a competitividade da empresa no mercado globalizado se converte no bem principal.

E, neste contexto, a crescente importância das empresas multinacionais ou transnacionais se deve à que os seus interesses passaram a controlar o poder econômico mundial, gradualmente substituindo o Estado soberano.

Assim sendo, com o decorrer dos anos, as nações emergentes e empresas transnacionais converteram-se em verdadeiros centros de poder, colocando em xeque toda a estrutura jurídica construída a partir do Estado social e gerando novas interpretações de princípios constitucionais.

Conforme elucida Ronaldo Porto Macedo Júnior, surgem como principais características do processo de globalização: a) ampliação do comércio internacional e formação de um mercado global assentado numa estrutura de produção pós industrial; b) homogeneização de padrões culturais e de consumo; c)

---

<sup>9</sup> GONÇALVES, 1998.

<sup>10</sup> LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito do estado federado ante a globalização econômica. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 5, n.51, out. 2001. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=224>>. Acesso em: 05 jul. 2010.

<sup>11</sup> SOARES FILHO, José. *Sociedade pós-industrial e os impactos da globalização na sociedade, no trabalho, na economia e no Estado*. Curitiba: Juruá, 2007. p. 58.

enfraquecimento da idéia de estado nacional em benefício dos agentes econômicos no novo mercado global; d) formação de blocos comerciais.<sup>12</sup>

Apesar do avanço econômico, político e jurídico que a globalização brindou ao cenário mundial, tornam-se evidentes os efeitos adversos advindos desse fenômeno.

Ressaltam-se como consequências diretas: o aviltamento dos direitos sociais, a quase eliminação do controle da ordem econômica, visando evitar retaliações ou saída de capitais. Sob o viés jurídico, a globalização acarretou a superação do direito nacional das nações ou a “aplicação seletiva” das normas, conforme ditada pelos interesses das corporações.

Observa-se que nas empresas multinacionais, a estratégia global e forma de produção adotada direcionam-se não mais aos mercados locais e sim ao mercado mundial.<sup>13</sup>

Neste diapasão, observam-se um crescente número de exemplos de empresas brasileiras que se encontram em pleno processo de internacionalização, como os trazidos por Gerhard Urbasch:

Gerdau, o grande grupo brasileiro produtor de aço Gerdau, com certeza, é uma das empresas brasileiras mais globalizadas. Na América do Norte, a Gerdau e a canadense Co-Steel concluíram em outubro de 2002 a fusão de seus ativos, criando a Gerdau AmeriSteel Corporation, dona de 11 usinas nos Estados Unidos e Canadá. A Gerdau controla 74% da nova companhia (...) mostrando com que comprometimento e agressividade esta empresa brasileira está conquistando os mercados mundiais.<sup>14</sup>

Todas estas mudanças contribuíram para a formação de novos locais estratégicos na economia mundial: zonas de processamento para exportação, centros financeiros offshore e cidades globais [...]. Das 100 maiores economias do mundo, 47 são empresas multinacionais, 70% do comércio mundial é controlado por 500 empresas mundiais, 1% das empresas multinacionais detém 50% do investimento direto estrangeiro.<sup>15</sup>

Entretanto, apesar da redução de parcela de poder para as

---

<sup>12</sup> MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Globalização e direito do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, n. 32, p. 32-33, 1999.

<sup>13</sup> URBASH, Gerhard. *A globalização brasileira: a conquista dos mercados mundiais por empresas nacionais*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 28.

<sup>14</sup> URBASH, loc.cit. ou Ibidem, 2004, p. 24.

<sup>15</sup> SANTOS, Boaventura de Sousa. *A globalização e os processos sociais*. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 17.

multinacionais, é inegável que os estados continuam sendo fundamentais para o próprio avanço da globalização econômica, [...] “não perdendo sua capacidade de optar em matéria de política econômica e de definir as prioridades dos projetos de sociedade que orientam sua ação.”<sup>16</sup>

Assim sendo, tem-se que o processo da globalização tem como objetivo precípuo a ampliação dos mercados nacionais para a categoria de mundial, com conseqüências nas mais diversas searas da sociedade. E, apesar de que este fenômeno teve as suas origens consubstanciadas nas idéias liberalistas de contraposição ao intervencionismo estatal, observa-se que a posição atual ocasiona desigualdades econômicas com repercussões nos contratos, especialmente nos provenientes do desenvolvimento humano, os contemporâneos.

### 1.1 A GLOBALIZAÇÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS NA TEORIA DOS CONTRATOS

A partir do liberalismo, adotou-se o contrato como sendo o principal instrumento jurídico da vida econômica.<sup>17</sup>

Conforme elucida Paulo Luiz Netto Lobo, “a ordem econômica se realiza mediante contratos (...) direcionados a fins de produção e distribuição de bens e serviços que atendem às necessidades humanas e sociais.”<sup>18</sup>

As origens das teorias contratualistas remontam às bases do liberalismo, que preconizavam a liberdade da economia, contrapondo-se à intervenção estatal.

Consequentemente erigiu-se a autonomia da vontade e a total liberdade contratual como princípios basilares do Estado moderno. Assim sendo, resultou-se uma profunda influência destes na conceituação de contrato como acordo de vontades apto a estabelecer um vínculo jurídico.<sup>19</sup>

Os elementos de formação do negócio jurídico se resumem unicamente à formação de vontades, não impondo-se limites de quaisquer ordem.

Já, na transição entre o liberalismo e o estado social, observou-se uma influência marcante na teoria geral dos contratos, pois, com o retorno da

---

<sup>16</sup> GENTILLI, 1999, p. 136.

<sup>17</sup> GOMES, Orlando. *Contratos*. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 51-52.

<sup>18</sup> LOBO, 1999, p. 27.

intervenção estatal, refletindo-se na limitação da liberdade de contratar.

Nesta superação do Estado Liberal, chega-se à idéia de autonomia privada, que traduz-se como sendo “a esfera de liberdade do indivíduo, na qual pode constituir, modificar ou extinguir relações jurídicas, auto-regulando seus interesses sem limitações outras que as decorrentes dos princípios dos bons costumes e a da ordem pública.”<sup>20</sup>

Assim sendo, ao tratar-se de autonomia privada consubstancia-se a possibilidade, conferida pelo ordenamento jurídico aos particulares, de criar normas jurídicas, cuja manifestação se dá por meio do negócio jurídico. E, por ser conferida pelo ordenamento jurídico, encontra neles limitações.<sup>21</sup>

As referidas restrições da liberdade contratual e autonomia privada instituídas no Estado Social, provocaram sensíveis repercussões no mundo jurídico. Isto se deve a que, apesar da indiscutível necessidade da regulação das relações privadas e conseqüente proteção do hipossuficiente pelo Estado, para muitos juristas, a essência do próprio contrato se tornaria ameaçada.

A respeito são oportunos os ensinamentos Orlando Gomes em Direito Econômico, que transcreve-se:

A crise atinge o âmago mesmo da autonomia privada, de que o negócio jurídico é a expressão de maior relevo. A pouco e pouco vai murchando a esfera da liberdade individual, enquanto se dilata o pan-administrativismo. E à medida que murcha, o contrato, seu mais perfeito instrumento, vai desaparecendo melancolicamente da cena jurídica.<sup>22</sup>

Contudo, a superação da autonomia da vontade demonstra uma melhor adequação à nova realidade dos Estados que, passaram a efetuar a regulação da ordem econômica e social subordinando-a a direitos e garantias fundamentais. Desta forma, juntamente com os Códigos Civis de cada nação, as Constituições se tornaram o elemento norteador para a interpretação do direito privado. Com isso, se cristaliza a denominada constitucionalização do direito civil, que busca oferecer oposição à globalização.

Isto se deve a que, nos dias atuais, o fenômeno da globalização

---

<sup>19</sup> BRAGA FILHO, Pedro. *Globalização e os contratos*. Disponível em: <<http://www.unifacs.br>>. Acesso em: 12 jul. 2010.

<sup>20</sup> GOMES, 2000, p. 16.

<sup>21</sup> BRANDÃO, 2007, p. 34.

<sup>22</sup> GOMES, 2000, p. 18.

encontra-se baseado nas teses neoliberais, que “exigem o funcionamento o mais livre possível do mercado mundial, retomando o contrato o caminho da autonomia da vontade, livre da intervenção estatal, o que fica bem claro, por exemplo, com os contratos eletrônicos realizados pela Internet.”<sup>23</sup>

Desta forma, observa-se que a globalização econômica tem relevante impacto direito dos contratos haja visto que o dirigismo estatal, nesta nova era, começa a debilitar-se deixando que a liberdade contratual seja limitada pelos agentes econômicos.<sup>24</sup>

Provavelmente, um dos impactos mais críticos trazidos pela globalização seja a total carência de instituições jurídicas internacionais que imponham limites ou exerçam a tutela da parte hipossuficiente da relação contratual, tarefa que no passado era exercida pelo Estado.

O fenômeno de globalização passou a enaltecer o instrumento contratual, chegando a considerar as cláusulas neste inseridas como verdadeiras normas.

Tem-se que o mundo globalizado se converte em ambiente propício para a contínua disseminação de contratos de adesão (que veda a discussão acerca de suas cláusulas), como os eletrônicos. A consequente transferência do poder normativo para empresas multinacionais ou países desenvolvidos que ditam as condições gerais do contrato evidenciam o desequilíbrio entre as partes.<sup>25</sup>

Assim sendo, o Estado Moderno melhor combateria às desigualdades econômicas oriundas nos contratos globalizados, focando-se na aplicação da autonomia privada orientada pelos princípios constitucionais, tais como os da boa-fé e a função social do contrato.

## 1.2 A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA SOCIEDADE GLOBALIZADA

O processo de globalização tecnológica pode manifestar-se de formas distintas, seja através da exploração global de tecnologia, da colaboração tecnológica global, da transferência tecnológica e da geração global de tecnologia.

Na modalidade de transferência tecnológica, verifica-se um intenso

---

<sup>23</sup> BRAGA FILHO, Pedro. *Globalização e a teoria dos contratos*. Disponível em: <[www.buscalegis.ufsc.br /re vistas/.../27283-27293-1-PB.htm](http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/.../27283-27293-1-PB.htm)> Acesso em: 12 jul. 2010.

<sup>24</sup> BRAGA FILHO, Pedro.

fluxo de informações, promovido pela transferência para o recipiente não só do conhecimento técnico necessário para produzir os produtos, mas também da capacidade de dominar conceitos e depois, produzir de forma autônoma a tecnologia existente atrás desses produtos.<sup>26</sup>

Um exemplo clássico deste fenômeno é o contrato de *know-how*, com o comprometimento do titular do conhecimento de transferir a outrem os conhecimentos sobre técnicas e mecanismos de fabricação, durante um tempo determinado, mediante o pagamento de certa quantia pré-estabelecida.

Em uma breve regressão, tem-se que, a partir dos anos 90, as sucessivas ondas de transformação tecnológica verificadas nos países avançados foram as responsáveis pelo deslocamento do eixo de competição do comércio internacional: antes delas, a competição girava em torno do controle das matérias-primas estratégicas; hoje, todavia, concentra-se em torno do controle de novos processos e escalas mundiais de produção.<sup>27</sup>

Em uma análise comparativa, observa-se que, na geração global de tecnologia ocorrem investimentos diretos nas atividades de produção e desenvolvimento das empresas, no sentido de reforçarem suas capacidades científicas.

No mundo globalizado da produção do conhecimento, observam-se contrastes marcantes: países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos, França e Alemanha os gastos em Ciência e Tecnologia têm excedido os 2,5% do PIB.<sup>28</sup>

Por sua vez, na transferência de tecnologia, devido à crescente complexidade e diversidade de capacidades tecnológicas, advém como resultado o crescimento de redes, alianças, intercâmbios científicos, que vão além da inovação de um setor ou de um país. Já, no Brasil, o total de recursos da União destinados à esse fim entre 2000 e 2005, foram de 0,15%.<sup>29</sup>

Ao ultrapassar fronteiras, ocorre o desenvolvimento de relações, processos e estruturas dinamizadas pela modernização.

---

<sup>25</sup> GENTILLI, Pablo (Org.). *Globalização excludente*. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. p.136

<sup>26</sup> HERMAIS, Carlos A. A não-globalização tecnológica da indústria brasileira de polímeros medida por meio de patentes. *Revista de administração contemporânea*, Curitiba.: v. 3, n. 3, set./dez. 1999.

<sup>27</sup> FARIA, José Eduardo (Org.). *Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 134.

<sup>28</sup> CLARÍN. *O que se investe em pesquisa*: em milhões de dólares. Buenos Aires, 22/02/1997. Disponível: <<http://www.insrolux.org/textos2006/fundossetoriaiscoggiola.pdf>> Acesso em: 12/06/2010.

<sup>29</sup> INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Diretoria de Pesquisas *Coordenação de*

Como exposto por Octavio Ianni, “A tecnologia como forma de organizar a produção, também perpetua as relações sociais, as manifestações predominantes de pensamento, os padrões de comportamento e um instrumento de controle e dominação.”<sup>30</sup>

A intensa produção da última tecnologia tende a acelerar os investimentos e, por derradeiro, a liberalização macro-econômica: a liberalização dos capitais de mercado e a internacionalização dos mercados financeiros e investimentos que resultam na globalização das empresas.<sup>31</sup>

Em nações desenvolvidas, a crescente integração do mercado de bens e serviços têm se demonstrado na ênfase dada à “revitalização” do livre comércio, impondo um controle mais brando à conduta dos agentes produtivos, sob a forma de estratégias de desregulação, deslegalização e desconstitucionalização.<sup>32</sup>

Esta tendência à diminuição do dirigismo estatal foi originada pelas sucessivas ondas de transformação tecnológica pelas quais passaram os países avançados, desde os anos 90.

No passado, a competição havida entre nações se centrava no controle das matérias primas estratégicas, (tais como, amplas reservas energéticas e mão de obra abundante e barata) o que determinava a sua posição no mercado econômico mundial.

A produção pode, em princípio, ser aumentada em cinco maneiras diferentes, que merece ser formalmente mencionadas: (1) Os recursos produtivos disponíveis em particular, a mão de obra e o capital (incluindo as matérias primas) podem ser utilizados de maneira mais plena; (2) Dado o estado de desenvolvimento técnico, estes recursos podem ser empregados de maneira mais eficiente. A mão de obra e o capital podem ser utilizados na combinação mais proveitosa, um com o outro, e ambos podem ser distribuídos da melhor forma possível (consideradas as preferências dos consumidores) entre a produção de diversas coisas e a prestação de diversos serviços; (3) A oferta de mão de obra pode ser aumentada; (4) A oferta de capital, que também serve como substituto da mão de obra pode ser aumentada; (5) o estado geral da produção pode ser melhorado por meio de inovações tecnológicas. Em conseqüência, uma maior produção pode ser obtida com a mesma oferta de mão de obra e de capital, e o capital será de melhor qualidade. (grifo nosso)<sup>33</sup>

Nos dias atuais, observa-se que o eixo de competição se fulcra em

---

*Contas Nacionais*, Ano 2007.

<sup>30</sup> IANNI, Octavio. *Teorias da globalização*. 14. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 136.

<sup>31</sup> FREEMAN, Chris. *The economics of industrial innovation*. Cambridge: MIT Press, 1997. p. 42.

<sup>32</sup> FARIA, 2010, p. 135.

torno do controle de novos processos e escalas mundiais de produção.

Neste contexto, é importante observar que, com os evidentes avanços acarretados pela inserção da economia mundial na globalização (tais como maior competitividade e ganhos de escala), também decorreram o enfraquecimento da soberania nacional, com repercussões sociais e trabalhistas, com maior ênfase em países subdesenvolvidos.

Essa desarticulação dos Estados nacionais tem seus efeitos prejudiciais exacerbados em países subdesenvolvidos, pois, segundo preleciona Celso Furtado:

O declínio da governabilidade reduz o ritmo de acumulação; são mudanças estruturais que se traduzem em baixa taxa de crescimento e concentração geográfica de renda. Ora, é sabido que essas forças buscam agravar o desemprego nos países ricos e aprofundar a miséria nos pobres. E, posto que se trata de um processo de globalização, é pequena a possibilidade de modificar-lhe o rumo com meios de ação de alcance nacional.<sup>34</sup>

Apesar dos descritos impactos adversos trazidos pelo fenômeno da globalização, não há dúvida que o campo da transferência de tecnologia foi um dos que mais obteve benefícios pela integração de nações.

A disseminação tecnológica adquire papel fundamental, pois possibilita a utilização de uma mesma tecnologia, seja ela patenteada ou não, por um número maior de pessoas.<sup>35</sup>

Na sociedade contemporânea, inclusive, em que o fenômeno da globalização é uma realidade, a disseminação tecnológica, principalmente através da transferência de tecnologia, permite a exploração dos conhecimentos em diversos países.

A circulação de tecnologia se dá, primordialmente, pela via contratual. A transferência dos conhecimentos se dá através de exploração de patentes, contratos de *know-how*, entre outros.

Mais especificamente, o contrato de *know-how* encontra crescente aplicação na sociedade atual, pois na transmissão de tecnologias no intuito de ampliar a competitividade de uma empresa, aplica-se um dos pilares do fenômeno de globalização.

---

<sup>33</sup> GALBRAITH, John Kenneth. *A sociedade afluenta*. São Paulo: Pioneira, 1987. p. 102.

<sup>34</sup> FURTADO, 1992, p. 24-25.

Sendo que um dos elementos caracterizadores do *know-how* é o segredo (mesmo que não absoluto), a disseminação destes conhecimentos se dá unicamente por meio de contratos.

Em uma análise comparativa com a tecnologia patenteada, a essência do próprio instituto de patentes tem como conseqüência a disseminação tecnológica.

Temos que, a partir da publicação das patentes, os conhecimentos são livremente acessíveis. O titular da patente, entretanto, tem o direito de explorar sua invenção com exclusividade durante o prazo definido em lei. Dessa forma, para que terceiros possam explorar os conhecimentos patenteados, durante o prazo de vigência da patente, é fundamental a concessão de uma licença de exploração, isto é, o titular da patente transfere sua tecnologia a terceiro pela via contratual.<sup>36</sup>

Em virtude da crescente importância da transferência de tecnologia no mundo globalizado, torna-se premente o incentivo desta atividade.

Conforme preconizado pro Aldo Frignani:

Haja visto que o ordenamento jurídico pode intervir dando um título de proteção *erga omnes* no caso das patentes, é evidente que, a difusão das tecnologias não-patenteadas pode ser favorecida através da concessão de um tutela jurídica ao detentor do *know-how* ao menos nas relações contratuais entre as partes.<sup>37</sup>

O fomento da disseminação tecnológica também encontra respaldo na regulamentação do acordo TRIPS, que o considera como um dos princípios consagrados.

Art. 7. Objetivos: A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de forma conducente ao bem (grifo nosso).<sup>38</sup>

Nos países em vias de desenvolvimento, a transferência de tecnologia torna-se objeto de intensa discussão e relevante importância. Isto se deve

---

<sup>35</sup> ZAITZ, Daniela. *Direito e know-how: uso, transmissão e proteção dos conhecimentos*. Curitiba: Juruá, 2005.

<sup>36</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

<sup>37</sup> FRIGNANI, Aldo. *Factoring, leasing, franchising, venture capital, leverage buy-out, hardship clause, merchandising, know-how, securization*. Torino: G. Giappichelli, 1996. p. 57.

<sup>38</sup> TRIPS, Disponível em: <<http://www.museu-goeldi.br/NPI/docs/TRIPS.doc>>. Acesso 16 jan. 2010.

a que estas nações se vêem compelidas à adquirir tecnologia do exterior para suprir as lacunas existentes no seu âmbito interno. O que acarreta um dos efeitos nocivos acentuados pela globalização: a dependência tecnológica.

Esta modalidade de dependência é proveniente da diversidade de políticas (e interesses) adotadas pelos Estados concernente à temas de transferência de tecnologia.

No caso do Brasil, ao analisar dados econômicos, observamos que a dependência tecnológica no decorrer das últimas décadas. Baseando-se em dados do INPI, por exemplo, as remessas feitas ao exterior relativas a contratos de transferência de tecnologia averbados pelo INPI (contratos de licenciamento de patentes, marcas, *know-how* e prestação de serviços de assistência técnica) envolveram montantes de cerca de 7.515,00 bilhões de dólares.<sup>39</sup>

Desta forma, demonstra-se a dependência tecnológica em que se encontra o Brasil em comparação com outras nações mais desenvolvidas.

A disparidade dos interesses dos países em desenvolvimento e os desenvolvidos se tornou o principal obstáculo à transferência de tecnologia. Os primeiros buscam independência e capacidade de gerar tecnologia própria; por outro lado, aos segundos, interessa consolidar sua posição de supremacia tecnológica.

A harmonização de tal situação conflitante é alcançada pela aplicação dos princípios gerais de direito e pela instituição de mecanismos de controle de abusos que possam ser praticados pelo titular do *know-how*.

Somente através da construção de um arcabouço legislativo eficaz, conciliar-se-á o fomento e proteção da propriedade industrial com a exigência da transferência da tecnologia.

---

<sup>39</sup> INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Estatísticas acerca de contratos de transferência de tecnologia*. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/estatisticas-new-version/>>. Acesso em: 12 jun. 2010.

## 2 REGIME JURÍDICO DO CONTRATO DE *KNOW-HOW*

Em virtude do crescente desenvolvimento econômico verificado nas últimas décadas, houve o surgimento de novas formas contratuais não inseridas no Código Civil de 2002.

Na sua grande maioria, estas figuras jurídicas chegaram ao nosso ordenamento trazidas de legislações estrangeiras, inclusive conservando algumas, a sua denominação original. São institutos de grande valia, pois mesmo não possuindo tipos específicos no direito positivo, são de constante aplicação nas relações negociais.<sup>40</sup> Entre tais tipos contratuais, encontra-se o contrato de *know-how*, que passará-se a explicar mais minuciosamente nos capítulos

### 2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO E CONTROVÉRSIAS ENTRE AS DIVERSAS DEFINIÇÕES

O caso específico do *know-how* representa uma evolução em termos de contrato, onde se alia a seara jurídica aos campos do conhecimento científico e técnico.

Constitui-se uma categoria híbrida, onde se encontram elementos de outros contratos, tais como franchising e transferência de tecnologia.

Apesar de que suas origens remontam ao campo do direito industrial americano em 1916, foi só em 1953 que passou a ser utilizada como forma contratual. O contrato de *know-how* é um produto da era tecnológica em que, cada vez mais, se requerem meios originais para tornar os produtos mais rentáveis.

A expressão *know-how* deriva da frase inglesa *to know how to do it*, que significa saber como se faz alguma coisa. Este termo foi quase que, por unanimidade, aceito mundialmente, porém, em alguns países como a França, buscou-se traduzi-la como *savoir faire*, sem alcançar a acepção exata da expressão.

41

Designa-se *know-how* como o conhecimento ou o conjunto de conhecimentos técnicos que não são de domínio público e que os empresários

---

<sup>40</sup> BERKMEYER, Astrid. Transferência de tecnologia. **Revista Forense**, Rio de Janeiro, v. 296, p. xx, 1988.

<sup>41</sup> DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 3, p. 68.

utilizam nos processos de fabricação ou comercialização de produtos, na prestação de serviços ou na organização de unidades ou dependências empresariais.<sup>42</sup>

Já, para a doutrina nacional, outros elementos também devem estar presentes, conforme preleciona Fran Martins, “consiste em conhecimentos ou processos, secretos e originais, que uma pessoa tem e que, devidamente aplicados, dão como resultado um benefício a favor daquele que os emprega, seja melhorando ou criando um produto.”<sup>43</sup>

Neste contrato uma pessoa se compromete a transferir à outra, para aproveitamento nas atividades que exerce, os conhecimentos sobre técnicas e mecanismos de fabricação, durante um tempo determinado, mediante o pagamento de certa quantia pré-estabelecida.

Podem ser transmitidas as mais distintas formas de conhecimento, tais como: informações; conhecimentos técnicos, processos de fabricação; práticas, experiências; produtos, estudos, projetos, desenhos, fórmulas, etc.<sup>44</sup>

A tarefa de estabelecer uma definição para o instituto do *know-how* foi, desde o princípio, bastante árdua. Isto se deve pela total ausência de diretrizes normativas ou jurisprudenciais que forneceria suporte na busca pela conceituação mais adequada.

Assim sendo, a definição jurídica é alcançada através das operações internacionais e atenta observação das características intrínsecas deste tipo de contrato.

Verifica-se que a principal dificuldade entre os doutrinadores advém em estabelecer-se um preciso alcance que o termo abrangeria. Enquanto que, para alguns, este instituto compreende apenas conhecimentos pessoais e secretos, para outros, implica também em *know-how* industrial ou comercial.

As organizações internacionais também fizeram consideráveis esforços para estipular acepções para o instituto.

Nesse sentido, a Câmara de Comércio Internacional, em 1957 preocupou-se em esclarecer o conceito de *know-how*, e nas sessões de 17 e 18.10.1958, a comissão para proteção da propriedade industrial, presidida à época por Stephan P. Ladas, apresentou um primeiro projeto de definição como sendo:

---

<sup>42</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *El contracto de licencia de know-how*. Barcelona: Editora JM Bosch 1989. p. 94.

<sup>43</sup> MARTINS, Fran. *Contratos e obrigações comerciais*. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 67

Conhecimentos e experiências técnicas ou conjunto de conhecimentos e experiências técnicas de caráter secreto, necessários para realizar ou colocar em prática certas técnicas de certas técnicas que, individualmente ou em associação, servem a objetivos industriais.<sup>45</sup>

Importante observar que, além das práticas do setor produtivo, podem ser transmitidos segredos industriais como uma técnica contábil ou formas de procedimento destinados à obtenção de resultados na comercialização de produtos. Ex.:Um profissional desenvolve uma técnica de contabilidade que otimiza planilhas de cálculo, o que reduz o tempo dispendido na elaboração de informes financeiros de uma empresa.

Porém, para vários autores, o *know-how* se limita ao campo técnico-industrial.

Neste sentido, João M. Assafim aponta:

Sem menosprezar o valor competitivo que o denominado *know-how* comercial pode trazer para as empresas, parece mais certo que esta figura tenha surgido, estritamente vinculada à tecnologia protegida por patentes, como uma espécie de complemento para seu melhor aproveitamento e rentabilidade.<sup>46</sup>

Também se incluem, os segredos não patenteados ou não patenteáveis, pois são conhecimentos técnicos que não são tutelados erga omnes pelas normas referentes à proteção industrial.

Em virtude que esta modalidade contratual visa a obtenção de um melhor aproveitamento ou desenvolvimento de setores da fabricação amplia-se a gama de possíveis contratantes: pode ser tanto realizado entre particulares, como entre empresas e até mesmo, entre países.

Neste aspecto, torna-se importante determinar o que venha a ser transferência de tecnologia, que dá origem a vários tipos de contratos, entre estes, o de *know-how*.

A transferência de tecnologia consiste em “acordos contratuais segundo os quais se transmite um conjunto de conhecimentos, sejam patenteáveis ou não”.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil*. São Paulo: Atlas, 2001.

<sup>45</sup> ZAITZ, 2005, p. 29.

<sup>46</sup> ASSAFIM, 2005, p.199.

<sup>47</sup> KUBLER, Andréa Barrios. *La propiedad intelectual y las transferencias de tecnologia*. Montevideo, Uruguay: Agencia Nacional de Investigación y Innovación, 2008. p. 83.

No âmbito nacional, o INPI estabeleceu que o contrato de transferência de tecnologia consubstancia-se no “comprometimento entre as partes envolvidas, formalizado em um documento onde estejam explicitadas as condições econômicas da transação e os aspectos de caráter técnico”<sup>48</sup>

Esta modalidade de contrato subdivide-se em 3 espécies, a saber:

- os de licença de direitos (exploração de patentes e de desenho industrial e uso de marcas)
- os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica)
- os contratos de franquia.

O contrato de *know-how* insere-se na categoria de fornecimento de tecnologia (FT), haja visto que objetiva “a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços”, conforme dispõe o INPI.

## 2.2 DISTINÇÕES ENTRE O CONTRATO DE *KNOW-HOW* E INSTITUTOS SIMILARES: *KNOW-HOW*, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PATENTE

Conforme estabelecido no item anterior, o contrato de *know-how* classifica-se como sendo uma modalidade de contrato de fornecimento de tecnologia, que não se encontra tutelado pelos direitos de propriedade industrial.

Apesar que o instituto do contrato de *know-how* guarda semelhanças com diversas figuras contratuais, (como o da assistência técnica e o da patente, por exemplo), com estes não se confunde. Trataremos, a seguir das distinções havidas entre as modalidades contratuais.

### a-) Know-how e Contrato de *know-how*

Estes dois termos apesar de guardarem certa afinidade (o que

<sup>48</sup> INSTITUTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (2010). Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu - esquerdo/contrato](http://www.inpi.gov.br/menu_esquerdo/contrato)> Acesso em: dez. 2009.

ocasiona a concepção errônea de que são sinônimos), possuem características que os diferem.

O *Know-how* consiste em conhecimentos secretos de um processo, detidos por alguém, por outro lado, o contrato de *know-how* é a principal forma de transferência desses conhecimentos ou processos a outras pessoas.

Na valiosa lição de Daniela Zaitz:

O contrato é instrumento de valoração do *know-how*, pois através da concessão de licenças para exploração do *know-how*, o titular encontra uma forma de recuperar, ou pelo menos amenizar, os custos incorridos com investimentos realizados para o desenvolvimento dos conhecimentos.<sup>49</sup>

Ressaltamos que, além do contrato de *know-how*, a tecnologia pode ser transferida por outras modalidades, tais como contratos de *franchising*, de *joint-venture*, etc.

O contrato de *know-how*, como visto anteriormente, é um dos contratos denominados atípicos, previstos no novo Código Civil, cujo objeto é o conhecimento, bem imaterial e dotado de valoração econômica.

Acerca da valoração econômica do *know-how*, observamos exemplos na jurisprudência: Poder Judiciário Justiça do Trabalho da 5ª Região, Acórdão nº 2365/04,

Responsabilidade Solidária. Quando duas empresas desenvolvem parceria na exploração de atividade econômica, uma com os recursos materiais e outra com o *know-how*, ambas se solidarizam no caso de inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes do pacto laboral dos empregados diretamente vinculados à atividade em que se associaram.<sup>50</sup>

Através desta espécie de contrato, o alienante se compromete a transferir os conhecimentos secretos para um adquirente, submetendo-se ambos à certas cláusulas. A referida transferência pode ser a título definitivo ou temporário.

Na hipótese de que a transmissão seja definitiva, estamos diante de um contrato de cessão de *know-how*. Em contraposição, caso a transferência se dê por tempo determinado, configura-se a forma de cessão de conhecimentos.

---

<sup>49</sup> ZAITZ, 2005, p. 63.

<sup>50</sup> Poder Judic. Justiça do Trabalho da 5ª Região. Acórdão nº 2365/04.

### b-) Contrato de *know-how* e Assistência Técnica

Observa-se que no contrato de *know-how*, o detentor dos conhecimentos se obriga a transferir dados, planos, sobre um processo industrial específico, porém não envolve-se na efetiva aplicação de fórmulas e, como consequência, em nenhum momento, ocorre a garantia de resultados.

Já, no contrato de assistência técnica, “o contratante se obriga a ministrar o concurso técnico necessário para conduzir ao processo de fabricação, trazendo para a empresa uma obrigação de fazer e de um resultado a obter.”<sup>51</sup>

Desta forma, enquanto o contrato de *know-how* assemelha-se a uma locação de bem imaterial, a assistência técnica consiste em uma prestação de serviços. Nesta última, os resultados advindos da prestação de serviços não estabelecem o seu valor. Por sua vez, o contrato de *know-how*, baseia toda a sua valoração econômica nos resultados que se obtiveram com o seu uso e que representam uma vantagem para quem os detém.

Uma outra modalidade de contrato que deve ser distinguido do de assistência técnica é o de *engineering*.

Neste último, compreende-se:

Desde a elaboração de informações, planos ou estudos, até a execução do correspondente projeto e, entre os conhecimentos técnicos incluídos nesses serviços, podem constar desde aqueles que estão protegidos por direitos de propriedade industrial, passando por segredos, até os conhecimentos de utilização geral.<sup>52</sup>

Observa-se também que o *know-how*, muitas vezes, engloba a assistência técnica, pois além de transferir os conhecimentos, o alienante realiza a prestação de assistência técnica. Trata-se da hipótese mais conhecida, isto é, o contrato misto de *know-how*.

### c-) Contrato de *Know-how* e Patente

O tratamento jurídico dedicado às patentes no Brasil tem evoluído, a passos constantes, acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos havidos no

---

<sup>51</sup> STRENGER, Irineu. *Contratos internacionais de comércio*. 2. ed. São Paulo: RT, 1992. p. 55.

<sup>52</sup> ASSAFIM, 2005, p. 200.

último século.

Provavelmente, neste ponto encontra-se uma das diferenças iniciais com o instituto do *know-how*, cuja legislação pertinente todavia encontra-se bastante limitada e esparsa.<sup>53</sup>

Estes dois termos são, muitas vezes, considerados pela doutrina e jurisprudência, como alternativos ou complementares. Entretanto, suas distinções são claras e, em uma análise comparativa, o contrato de *know-how* constitui-se como mais vantajoso que a patente em vários aspectos.

A patente consiste em um direito concedido a um particular para a exploração de uma invenção, com exclusividade, durante um prazo determinado. Constitui-se em um monopólio legal, já que seu titular possui proteção *erga omnes*, ou seja, durante o prazo de duração da patente, o particular possui o direito de explorar com exclusividade a invenção.<sup>54</sup>

Por outro lado, a tutela do *know-how* não é absoluta e sua proteção somente é garantida enquanto perdurar o segredo, que é uma das características fundamentais do instituto e que lhe confere valor econômico.<sup>55</sup>

Como preconiza Silvio Venosa:

A proteção, quando se trata de processo patenteado, é evidentemente mais segura. Quando a tecnologia não é patenteada, a principal decorrência da divulgação indevida do segredo é a ação indenizatória, sem prejuízo da tipificação de crime que a lei possa definir.<sup>56</sup>

No prazo de duração de cada instituto, reside outra importante diferença. A patente possui como duração máxima 20 anos, enquanto o *know-how*, geralmente, se estabelece por prazo indeterminado.

Por fim, os requisitos indispensáveis para a patente consubstanciam-se na novidade da invenção, originalidade de seu método e aplicação puramente industrial. Destes elementos, somente a novidade verifica-se também no *know-how*, por ser inerente ao segredo do conhecimento transmitido.

O quesito originalidade é dispensável no *know-how*, desde que o conhecimento se traduza em uma vantagem tecnológica para o seu detentor. E, no

---

<sup>53</sup> VAZ, Isabel Vianna. Considerações sobre *know-how*. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 292, p. 62, 1986.

<sup>54</sup> CHINEN, Akira. *Know-how e propriedade industrial*. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. p. 94.

<sup>55</sup> ZAITZ, 2005, p. 89.

<sup>56</sup> VENOSA, 2001, p. 57

tocante à aplicação do conhecimento transferido, o *know-how* também pode ser inserido no campo comercial.<sup>57</sup>

Desta forma, denota-se maior compatibilidade da invenção com o instituto da patente. A invenção, por ser uma criação nova do espírito humano, é melhor protegida pela patente.

Deve-se assinalar que se uma invenção é patenteada, a descrição desta supõe que qualquer pessoa pode ter acesso à invenção; esta se põe a descoberto para conhecimento geral<sup>58</sup>

O *know-how*, por sua vez, é um processo de realização de um produto, de maneira original, secreta e não patenteável.

Assim sendo, na hipótese que a invenção não possua os requisitos necessários para a obtenção de patente, o seu criador pode lançar mão do instituto do contrato de *know-how*, mantendo assim o sigilo de seu trabalho.

## 2.3 CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE *KNOW-HOW*

Neste capítulo, serão analisados os aspectos intrínsecos próprios do contrato de *know-how*, tais como a natureza jurídica do instituto, classificação, componentes e sigilo dos conhecimentos transmitidos, fases e cláusulas presentes.

### 2.3.1 Natureza Jurídica

A análise do instituto do *know-how* deve ser feita através dos dois prismas que o compõem: o conhecimento de um determinado conhecimento e o próprio objeto sobre o qual recai o conhecimento. Acerca deste último, deve possuir como características primordiais o sigilo, a de possuir o interesse de uma empresa e a vontade de seu titular de mantê-lo secreto. Já, o objeto do *know-how* pode ser consubstanciado em idéias, projetos, processos industriais, etc.

Assim sendo, o estudo da natureza jurídica do *know-how* excede o puramente teórico para incidir em aspectos práticos da máxima transcendência (determinação do regime aplicável, âmbito de proteção, etc.). Dado os contornos tênues que, todavia, persistem sobre esta figura contratual, não é surpreendente

---

<sup>57</sup> ZAITZ, 2005, p. 34.

<sup>58</sup> ASSAFIM, 2005, p. 202.

que, com relação à sua natureza jurídica, sejam apresentadas diversas e díspares teorias. Entre estas, as duas que usufruem de maior aceitação são as que concebem o *know-how* como um direito da personalidade ou as que o incluem entre os bens imateriais.<sup>59</sup>

#### a-) O *know-how* como um direito da personalidade

Esta teoria encontrou acolhida por parte da doutrina brasileira, que inclui o *know-how* na seara do direito à intimidade ou privacidade. Isto se deve a que “o fato deste segredo ser objeto de negócios jurídicos não é obstáculo para a sua caracterização como direito da personalidade, posto que está na esfera da própria pessoa a liberdade de comunicar determinado fato, mas não se pode renunciar ao direito de dizer o que manter em segredo e o que divulgar.”<sup>60</sup>

O objeto de negócio jurídico é, apenas, o conhecimento amparado pelo segredo, e nunca a liberdade de decidir o que divulgar, o que se mantém sob controle da empresa divulgadora do conhecimento.<sup>61</sup>

Entretanto, para o direito espanhol, o *know-how* não se configuraria como esta modalidade de direitos, haja visto que sua violação não atinge a personalidade do empresário, mas sim exerce efeitos patrimoniais. Conforme elucidado por Gómez Segade:

“Diferentemente do caráter intransferível próprio dos direitos da personalidade, o *know-how* pode ser objeto de negócios jurídicos patrimoniais.”<sup>62</sup>

#### b-) O *know-how* como bem imaterial

Esta teoria possui maior preponderância entre os doutrinadores, que concebem o *know-how* como um bem imaterial, possuindo conotal, um valor patrimonial e uma aptidão para ser objeto de negócios jurídicos.

Nesse sentido, César Flores<sup>63</sup> afirma que o *know-how*, como objeto

---

<sup>59</sup> ASSAFIM, 2005, p. 204.

<sup>60</sup> CARNEIRO, B. *O Novo Código Civil e a Disciplina dos Direitos de Personalidade da Pessoa Jurídica e as suas conexões com a propriedade intelectual*. RABPI, 53 (2002), p. 13.

<sup>61</sup> ASSAFIM, 2005, p. 205.

<sup>62</sup> GOMEZ SÉGADE, J. *El know-how. Concepto y protección, Tecnos, 1974* apud ASSAFIM, 2005, p. 205.

<sup>63</sup> FLORES, César. *Segredo industrial: Aspectos jurídicos internacionales*. São Paulo: Lumen Júris, 2008, p.35.

de contrato, é o conjunto de conhecimentos técnicos e secretos (restritos), intangível, pela sua natureza imaterial, possui valor econômico dentro de um contexto empresarial.

Assim sendo, o *know-how* constitui-se de uma natureza jurídica mista, por ser resultado de uma fusão de vários contratos, tais como, prestação de serviços, uma venda ou uma locação. Se forma *intuitu personae*, por escrito e cria obrigações para ambas as partes.<sup>64</sup>

Na doutrina nacional, acompanhando a posição defendida pelo direito espanhol<sup>65</sup>, o contrato de *know-how* “se aproxima da locação, especialmente, se a cessão é por tempo determinado.”<sup>66</sup>

Ou seja, no conjunto do contrato de *know-how*, há um bem incorpóreo, patrimonial, que se torna objeto de cessão temporária ou definitiva.

Para o adquirente, incumbe o pagamento de royalties e a não divulgação do segredo industrial e para o cedente, cabe a transferência do conhecimento e também a preservação do segredo.

Se rege pelas cláusulas estipuladas e é, em geral, oneroso, mas nada impede que seja gratuito, como quando ocorre a transferência de conhecimentos a empresas de países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Em, alguns casos também pode ocorrer a permuta de um *know-how* por outro de valor equivalente.<sup>67</sup>

Portanto, a natureza jurídica dos conhecimentos do *know-how* é de um bem imaterial, incorpóreo, podendo ser formado por elementos diversos (corpóreos, como desenhos e gráficos que configurem o modo de procedimento) e sua transferência pode ser onerosa ou gratuita.<sup>68</sup>

### 2.3.2 Componentes

As opiniões doutrinárias e jurisprudenciais divergem acerca de uma miríade de aspectos relativos à composição do contrato de *know-how*, partindo

---

<sup>64</sup> ALAMBETE, Tereza Beltran. *Aspectos jurídicos de los contractos*. Barcelona: Bosch, 1999. p. 103.

<sup>65</sup> Para MASSAGUER FUENTES, op.cit., p. 81, “compara-se o contrato de cessão de *know-how* com o de compra e venda, e o de licença com o de locação”.

<sup>66</sup> GOMES, 2000, p. 86

<sup>67</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

<sup>68</sup> DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais*. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 3.

desde os elementos componentes até as espécies de conhecimento transmitidos pelo instrumento.

Assim sendo, necessário se faz uma análise pormenorizada da composição intrínseca do contrato em tela que devam estar essencialmente presentes.

#### a-)Espécies de conhecimento transmitidos

Mesmo que seja considerado que o fenômeno do *know-how* dispõe somente sobre a transmissão de conhecimentos, posições doutrinárias mais atuais, incluem as habilidades pessoais como objeto de transferência.

Observa-se, que a definição deste instituto evolui, cada vez mais, no intuito de melhor aplicar-se à prática contratual.

Segundo Pompeo Pitter, “o *know-how* se dividiria em sentido amplo e sentido estrito. O primeiro alcançaria também as habilidades ou experiências pessoais, enquanto o último se restringiria aos conhecimentos”.<sup>69</sup>

Para o autor, apenas os conhecimentos são passíveis de transmissibilidade, já as experiências pessoais podem ser colocadas à disposição de terceiros, através de outras formas de comunicação.<sup>70</sup>

Configura-se como modalidade alternativa de transferência de conhecimento, os contratos de assistência técnica, por exemplo.

Porém, o que se verifica é que, como o contrato de *know-how* surge com a composição de várias modalidades contratuais, é possível que características comuns aos contratos de licença e cessão aliem-se àquelas presentes nos de assistência técnica.

Assim sendo, o *know-how*, como bem jurídico imaterial e intangível que é, somente obtém mensuração patrimonial mediante a transmissão dos conhecimentos ou mesmo habilidades pessoais.<sup>71</sup>

Desta forma, o objeto de contrato de *know-how* pode, entre uma variedade de modalidades, configurar-se em 4 espécies principais: invenções(criações técnicas); descobertas científicas; desenhos industriais e

---

<sup>69</sup> PITTER, Pompeo. *Know-how e contrato de know-how*. *Rivista di Diritto Civile*, Padova, 1983. p. 72.

<sup>70</sup> Ibidem, p. 73.

<sup>71</sup> FREEMAN, Chris. *The economics of industrial innovation*. Cambridge: MIT Press, 1997. p. 106-108.

habilidades e práticas manuais.

- a) invenções→ Quando não possua os requisitos para obter patente ou por opção do criador;
- b) descobertas científicas→ Veda-se patente a esta forma de invenção, conforme dita o art. 10 da Lei 9279/96
- c) desenhos industriais→ Pode ser protegido pelo *know-how*, caso não preencha os requisitos de patente ou por opção do criador. Preleciona que, justifica-se que o criador do desenho industrial opte pelo *know-how* ao invés da patente, evitando assim revelar e descrever o desenho.<sup>72</sup>
- d) habilidades/práticas manuais→ São detalhes adicionais que otimizam o rendimento de uma prática.(art.77, LPI).

Importante ressaltar que, no intuito de agregar crescente valor econômico aos conhecimentos ou processos transmitidos torna-se imperativo que estes estejam imbuídos de autenticidade, originalidade e de uso não comum para os fins a que se destina.<sup>73</sup>

#### b-) Sigilo e novidade da tecnologia cedida

Um elemento tido como indispensável para a configuração do *know-how* é a presença do elemento segredo.

Apesar da existência de contratos de *know-how* desprovidos de segredo, ou seja, em que o conhecimento é disponibilizado por várias empresas, estes são raros.<sup>74</sup>

Porém, o *know-how* não é um segredo absoluto, haja vista que depois de um certo tempo, o adquirente incorpora-o, em seu patrimônio.

Como leciona Gabriel Leonardos, “os segredos industriais são, por definição, detidos apenas por seu titular, já por sua vez, no contrato de *know-how*, o

<sup>72</sup> GOMEZ SEGADE, J. A.,p.424.

<sup>73</sup> MARTINS, 1997, op.cit., p. 501.

<sup>74</sup> FIUZA, César. *Direito civil: curso completo*. 6ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 29.

seu objeto pode estar protegido ou não por segredo.”<sup>75</sup>

Nesta definição, delineam-se distinções sutis existentes entre o *know-how* e o segredo de fabricação.

Um exemplo de segredo de fabricação verifica-se na indústria farmacêutica, onde o conhecimento da fórmula de determinado medicamento pertence exclusivamente ao dono da sua patente. Entretanto, uma outra empresa pode desenvolver isoladamente o mesmo remédio, através de outro método, utilizando o mesmo princípio ativo.

Enquanto na primeira hipótese prepondera a transmissão a outrem de conhecimentos, no caso do segredo de fabricação “trata-se de conhecimento detidos apenas por seu titular (...) e se, outro desenvolver isoladamente a mesma informação, poderá também utilizá-la, e o detentor original do segredo não poderá se opor.”<sup>76</sup>

O segredo de fabricação, por sua vez, é uma invenção patenteada que só o dono da patente utiliza com exclusividade, sem transmiti-lo, portanto, a ninguém. E o contrato de *know-how* não constitui segredo absoluto, sendo, por isso mesmo objeto de transmissão por via de contrato através do qual é revelado à outra parte um processo de fabricação que não conhecia e passa a utilizar.<sup>77</sup>

Como defende José M. Assafim:

É precisamente o caráter secreto do *know-how* que serve de fundamento às normas diretoras da concorrência desleal em que estão assentadas a proteção do segredo industrial. Pois, de outra maneira, a proteção do *know how* somente seria canalizada contratualmente, com efeitos unicamente entre as partes.<sup>78</sup>

O valor econômico do *know-how* se encontra intrinsecamente ligado ao segredo que este é imbuído. Isto se deve ao fato de que confere ao titular do conhecimento transferido uma posição de vantagem no mercado.

O *know-how* pode ser observado em várias hipóteses, como por exemplo, na indústria petrolífera, quando um engenheiro desenvolve um avançado equipamento para exploração em águas profundas. A Petrobrás estabelece contrato

---

<sup>75</sup> LEONARDOS, Gabriel. Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 337, p. 67, 1998.

<sup>76</sup> LEONARDOS, 1998, p. 67.

<sup>77</sup> GOMES, 2000, p. 501.

<sup>78</sup> ASSAFIM, 2005, p. 220.

de transmissão desta tecnologia através do qual, por um prazo determinado, a utilizará com exclusividade, devendo manter-se o sigilo da mesma. (por ambas as partes)

Assim sendo, o *know-how* protegido por segredo é mais caro, pois quem não o possui tem só duas formas de obtê-lo: adquiri-lo da fonte ou desenvolvê-lo por conta própria, o que pode ser caro e demorado.

### c-) Partes Contratantes, Objeto e Forma

Conforme ensina César Fiúza, as partes, no contrato de *know-how*, podem ter as seguintes denominações:<sup>79</sup>

- a) se o contrato é por prazo certo e determinado, as partes são: fornecedor e licenciado;
- b) se o contrato é em caráter definitivo, as partes são: cedente e cessionário.

Nas duas hipóteses, o cedente ou fornecedor é a pessoa física ou jurídica, que descobriu o novo processo ou conhecimentos técnicos originais e secretos, enquanto o licenciado ou cessionário é aquele que recebe o *know-how* para o seu uso e gozo.

De acordo com Pedro França, “as partes contratantes podem ser pessoas físicas capazes ou jurídicas do direito privado, sendo pelo menos uma delas comerciante, pois é oneroso e *cum animus lucrandi*.”<sup>80</sup>

Mas também pode ocorrer transferências mais aperfeiçoadas de um país desenvolvidos para outro em fase de desenvolvimento. Também se verificam entre Estados ou empresas atuando no mesmo ramo, mas em países diferentes.

O objeto é o instrumento que serve à transferência de tecnologia, o que vem a fruir da tecnologia paga o preço avençado ao transferente por determinado prazo, podendo ser prorrogado. Quanto à forma, é exigível o contrato escrito.

---

<sup>79</sup> FIUZA, 2003, p. 679

<sup>80</sup> FRANÇA, Pedro Arruda. *Contratos atípicos*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p.138.

### 2.3.3 Classificação

Por quintessência, os contratos de *know-how* são contratos consensuais, sinalagmáticos, comutativos, onerosos, mercantis, formais, de execução imediata.

O contrato de *know-how* se classifica de acordo conforme distintas modalidades, a saber:

- Quanto à sua duração

Neste quesito, o contrato pode ser por prazo determinado ou por prazo definitivo.

Caso a transferência seja temporária ou por prazo determinado, há uma licença de utilização, findo o contrato, o usuário se abstém de sua utilização no futuro. “Ou seja, uma simples comunicação limitada no tempo, que não faz com que o titular renuncie à possibilidade de usar o *know-how*.”<sup>81</sup>

Na hipótese de transferência definitiva, ocorre uma cessão de direitos.

Em ambas as figuras, há a proteção pelo Código Penal. O *know-how*, como bem imaterial de valor patrimonial que é a proteção por lei visa a manutenção do segredo.<sup>82</sup>

Na hipótese mais comumente realizada, de transferência por tempo determinado a uma pessoa especificada e mediante cláusulas especiais, a principal obrigação é ser guardado o segredo pelo adquirente que recebe o *know-how*, constituindo penalidade a sua divulgação.

Para Fran Martins, quando a transferência “é feita com desenhos, especificações especiais, esses documentos não podem ser divulgados, ficando quem os recebe com a obrigação de devolvê-los a quem os transferiu, assim que findo o contrato, qualquer que seja o motivo do seu término.”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> MAGNIN, François. *Know-how et propriété industrielle*. Paris: Librairies Techniques, 1974. p. 126.

<sup>82</sup> DINIZ, 2003, p. 653.

<sup>83</sup> MARTINS, 1997, p. 59.

- Quanto ao objeto de transferência

Classifica-se o contrato como sendo puro ou misto. No *know-how* puro e simples, este é transferido isoladamente( só o modo de proceder se transmite). Já, na forma mista ou combinada, se transferem também outros direitos, como o da exploração da patente; o fornecimento de materiais, etc.

Na modalidade mista, leva-se em consideração qual o elemento mais importante, se o do simples *know-how*, se dos elementos complementares. Para Antonio Chaves, “em pesquisas realizadas, se verificou que, em certas indústrias, há a predominância de um elemento sobre o outro. Assim sendo, na indústria farmacêutica, vale mais a patente que o *know-how*; já nas indústrias têxtil e metalúrgica, a patente é de pouca importância e predomina o *know-how*. O assunto tem importância para poder fixar-se a remuneração do *know-how*.”<sup>84</sup>

- Quanto às partes contratantes

Como valiosa ferramenta para o fomento da capacidade tecnológica, tornando-a competitiva, o contrato de *know-how* pode ser pactuado entre pessoas físicas, jurídicas ou, até mesmo, entre Estados. Este último se verifica quando, em épocas de guerra, um país desenvolvido acorda em transferir *know-how* a outrem, devastado economicamente por guerras, no intuito de auxiliá-lo desenvolver sua indústria nacional, através de contratos ou de tratados internacionais.

#### 2.3.4 Fases do Contrato e Cláusulas contratuais

##### a-) Fases do Contrato

Esta modalidade contratual passa por fases determinadas que se iniciam com entendimentos preliminares entre o detentor do *know-how* e o pretendente à transferência do mesmo.

---

<sup>84</sup> CHAVES, Antonio. A importação e exportação do “*know-how*” no Brasil. *Revista Forense, Rio de Janeiro*, v.

Neste momento apresenta-se a dificuldade de transmitir uma idéia dos procedimentos que poderão ser cedidos. Pode ser feito um contrato de opção, que nada mais é do que uma convenção particular preliminar visando a não divulgação do segredo transmitido.<sup>85</sup>

Nesta fase preliminar, ocorre a fixação do objeto da transferência. Sendo esses procedimentos, de caráter sigiloso, compete ao pretendente guardar segredo acerca das informações obtidas, sob pena de incorrer em responsabilidade pré-contratual.

A efetiva elaboração do contrato representa o momento em que são reguladas mais pormenorizadamente as relações entre os contratantes. Ocorre nesta etapa, a descrição do *know-how*, tempo de utilização, remuneração do concedente, etc.

Na fase final, observa-se que o contrato de *know-how* se extingue quando se atingiu o termo de sua duração, ou pela vontade mútua dos contratantes, ou de acordo com as disposições contratuais.

Pode extinguir-se também por ocorrer modificações essenciais no seu objeto ou por mudança da pessoa que recebe o *know-how*, já que o contrato é *intuitu personae*. Ex.: O *know-how* perde o seu valor.<sup>86</sup>

A sua resolução pode se dar inclusive por violação de cláusula contratual ou por outra razão especificada no contrato.

Seja qual for a causa do término do contrato, o beneficiário deve continuar a guardar sigilo sobre o *know-how* e não utilizá-lo e devolver os documentos fornecidos.

## b-) Cláusulas Contratuais

Quanto às principais cláusulas contratuais são as referentes às obrigações do concedente e do adquirente do *know-how*. Algumas vezes, pode ser incluída alguma cláusula onde o concedente assume uma obrigação de garantia sobre os bons resultados do *know-how*, porém esta é muito rara.<sup>87</sup>

---

151, p.154, 1983.

<sup>85</sup> CHINEN, Akira. *Know-how e propriedade industrial*. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. p. 48.

<sup>86</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. v. 2, p. 283.

<sup>87</sup> MARTINS, 1997.

O contrato especifica detalhadamente a questão da remuneração, pois é um dos aspectos mais importantes da transferência. O pagamento dos royalties é estipulado por livre acordo entre as partes e, de acordo com Maria Helena Diniz, pode ser feito: “de uma só vez; com uma entrada inicial e percentagens sobre as vendas realizadas; só sobre percentagens sobre as vendas ou em pagamento de importâncias fixas, feito parceladamente.”<sup>88</sup>

Ressalte-se que o termo *royalties* é aplicado tanto na legislação cambial quanto na fiscal, significando a remuneração pela transmissão de conhecimentos, com a subsequente transferência de direitos de propriedade industrial.<sup>89</sup>

A cláusula que estipula o pagamentos dos *royalties* deve abarcar minuciosamente informações complementares para o seu cômputo, tais como:

- a) a base de cálculo sobre o qual o percentual deve ser aplicado( Para o Fisco, normalmente, calcula-se o montante reservado aos royalties sobre um percentual das vendas líquidas);
- b) caso o pagamento seja realizado em moeda estrangeira, estabelece-se no contrato a taxa de câmbio utilizada para remessa ao exterior ( desde que esta seja registrada no Banco Central e averbada pelo INPI);
- c) a modalidade através da qual deverá ser efetuado o pagamento dos royalties( em espécie, cheque, depósito, etc);
- d) estipulação da responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes na operação.<sup>90</sup>

Na fase preliminar, fixa-se qual será o objeto da transferência. Sendo esses procedimentos, de caráter sigiloso, compete ao pretendente guardar segredo acerca das informações obtidas, sob pena de incorrer em responsabilidade pré-contratual.

Inclusive, podem ser objeto de livre celebração, as seguintes cláusulas:

---

<sup>88</sup> DINIZ, 2003, p.656.

<sup>89</sup> VIEGAS, Juliana L. B. *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007. p.164.

<sup>90</sup> ZAITZ, 2005, p.279.

- a) forma de pagamento → através de royalties ou percentual sobre a produção.
- b) prazo do contrato → prazo temporário ou prazo definitivo
- c) Segredo do conhecimento, técnica ou processo durante e após a celebração do contrato de contrato de *know-how* → Importante ressaltar que tais cláusulas não podem configurar uma infringência à livre concorrência.<sup>91</sup>
- d) Transferência a terceiros durante ou após a celebração do contrato de *know-how*, seja por parte do fornecedor, seja por parte do beneficiário → Isto se deve porque, após a celebração do contrato, a transferência do *know-how* a terceiros, por qualquer das partes pode configurar prejuízo a qualquer um deles.

Quanto às obrigações das partes →<sup>92</sup>

- i. Pelo fornecedor: As cláusulas inseridas importam que este transfira o conhecimento, preste assistência técnica, forneça materiais, forneça máquinas e equipamentos que venham a ser necessários, guarde segredo dos conhecimentos transferidos e garanta bons resultados.<sup>93</sup>
- ii. Pelo cessionário ou licenciado: Este pactua o dever de pagar a contraprestação (royalties), zelar pelo bom emprego do conhecimento e fabricar produtos de boa qualidade.

---

<sup>91</sup> AZEVEDO, Álvaro V. **Teoria Geral dos contratos típicos e atípicos**. São Paulo: Atlas, 2004. p. 142

<sup>92</sup> FRANÇA, 1989, p. 56

<sup>93</sup> DINIZ, 2003, p. 655

### 3 UMA INCURSÃO EM MODELOS REGULATÓRIOS DO INSTITUTO DO CONTRATO DE *KNOW-HOW*

A partir do momento em que a tecnologia, seu desenvolvimento e transferência passam a desempenhar um papel vital no crescimento econômico dos Estados, se tornou imperativo criar-se mecanismos que permitissem uma disseminação do conhecimento, precavendo contra eventuais abusos.

Os sistemas de proteção do *know-how* existentes mundialmente para a proteção da propriedade industrial fulcraram-se nos sistemas francês e alemão. O primeiro tipifica as espécies de violação do *know-how* e comina pena aos infratores e o segundo protege o *know-how*, na área da concorrência desleal.<sup>94</sup>

Em países que seguem a tradicional *common law*, o amparo abrange tanto o âmbito civil quanto penal.

Já no bloco do Mercosul, tem-se o exemplo do sistema argentino. No referido modelo exige-se a prévia aprovação dos contratos, pelo Registro Nacional de Contratos de Licença e transferência de Tecnologia, que os examina sob os aspectos jurídico, econômico e técnico. Ademais, limitam a liberdade contratual das partes, exigindo-se a necessidade inserir-se determinadas cláusulas obrigatórias nos contratos para a sua aprovação.<sup>95</sup>

No ordenamento jurídico brasileiro, o tratamento concedido ao *know-how* é todavia incipiente e o legislador disciplinou matérias relativas ao instituto, protegendo a transferência de conhecimentos secretos nos campos da concorrência desleal; do direito do autor e do direito de propriedade industrial, entre outros.

#### 3.1 PANORAMA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE *KNOW-HOW*

No direito brasileiro, o tratamento jurídico dado ao *know-how* é bastante restrito e disciplinado de forma indireta.

O *know-how* não é tipificado pela nossa legislação, somente tratando matérias a este relativas, sendo que a proteção não é *erga omnes*, como verifica-se na hipótese das patentes, e sim limitada.

---

<sup>94</sup> FLORES, 2008, p. 64.

<sup>95</sup> BITTAR, Carlos Alberto. A transferência de tecnologia e o regime contratual próprio. *Direito civil constitucional*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 38.

Encontra-se a regulamentação do instituto em distintas searas do direito, a saber: normas sobre concorrência desleal; legislação concorrencial aplicável; pelo direito das obrigações; pelo direito do trabalho; pelo direito tributário e por normas do direito penal.

Inclusive, o *know-how* pode fomentar a aplicação da legislação antitruste, haja vista, que é considerado como forma de monopólio, “na medida em que dá a seu titular, desde que os conhecimentos sejam mantidos em regime de segredo, a prerrogativa de explorá-los com exclusividade.”<sup>96</sup>

- Normas Referentes à Concorrência Desleal

Observa-se que as normas concorrenciais, se subdividem em: às que se dedicam à concorrência desleal e as que delineiam o que vem a ser o direito antitruste.

A fundamental distinção entre estas duas espécies de norma se observa que reside em que as primeiras dispõem sobre a concorrência de um comerciante em relação a outro, seja ele um concorrente ou potencial concorrente, tendo como objetivo impedir condutas que configurem práticas desleais de comércio. Predomina o aspecto jurídico da lealdade da concorrência. Esta espécie de norma remonta ao final do século XIX, por ocasião da celebração da Convenção da União de Paris.<sup>97</sup> Já, as normas de direito antitruste visam coibir o abuso do poder econômico.

Como disposto anteriormente, na aquisição do *know-how* observa-se que o titular passa a dispor de uma vantagem tecnológica em relação aos demais, permitindo-lhe obter melhores e mais rápidos resultados. Tal prática termina, em última análise, por alavancar a economia de um Estado, estimulando a constante realização de pesquisas para aprimoramento de métodos e produtos, seja para consumo nacional ou para exportação desses conhecimentos.<sup>98</sup>

Entretanto, uma consequência prejudicial pode também advir do contrato de *know-how* quando, através da tecnologia transmitida, coloca-se o adquirente em uma posição dominante no mercado. Caso configure-se que o titular

---

<sup>96</sup> ZAITZ, 2005, p. 101.

<sup>97</sup> DUVAL, apud ZAITZ, p.137-138.

<sup>98</sup> MARTINS, 1997, p. 498.

esta exercendo abusivamente o direito que lhe é conferido, constitui-se uma conduta tipificada como concorrência desleal.<sup>99</sup>

Provavelmente são as normas que mais amplamente se aplicam ao *know-how* e está presente em grande parte da doutrina estrangeira. Sua proteção abrange unicamente contra concorrentes ou possíveis concorrentes.

O tratamento jurídico contra a concorrência desleal surgiu, a princípio, através da Convenção da União de Paris de 1883, que preconizava que todos os países signatários garantissem a proteção contra a prática de concorrência desleal.<sup>100</sup>

Nos dias atuais, a lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial) é a que dispõe sobre direitos e obrigações de propriedade industrial e, em específico, no seu artigo 195, XI e XII dedica-se ao instituto do *know-how*, garantindo-se “proteção a inventos, marcas, desenhos, modelos e privilégios, reprimindo a concorrência desleal no art.195.”<sup>101</sup>

Os citados dispositivos vieram a substituir as condutas descritas no revogado art.196 do Código Penal.<sup>102</sup>

Um exemplo destas hipóteses foi noticiado pela imprensa recentemente, no caso em que uma ex-funcionária da Coca-Cola foi condenada por roubar segredos da empresa e tentar vendê-los à concorrente e, cuja pena podia alcançar até os 10 anos de prisão.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

XI – Divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII – Divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude:

[...]

Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

<sup>99</sup> ZAITZ, 2005, p. 207.

<sup>100</sup> DEMIN, Paul. *Le contract de know-how*. Bruxelas: Émile Bruylant, 1969. p. 82.

<sup>101</sup> BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A transferência de tecnologia e o regime contratual próprio. In: BITTAR FILHO, Carlos A. *Direito civil constitucional*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

<sup>102</sup> BRASIL. *Código Penal*. Art. 196.

§1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.  
[...].<sup>103</sup>

O governo acusou a ex-funcionária de ter roubado documentos e amostras de produtos não lançados pela Coca-Cola e tê-los dado à concorrente, como parte de um plano de conspiração.

O exemplo descrito trata-se de uma conduta derivada de relação de emprego que configura concorrência desleal e em que o *know-how* do ex-empregador possui tutela jurídica.

- Legislação Antitruste

Por outro lado, o direito antitruste, como afirmado anteriormente, relaciona-se à questão da repressão ao abuso de poder econômico, visando a proteção da livre concorrência, da competitividade, considerando o mercado como um todo.<sup>104</sup>

A aplicação das leis antitruste na seara do *know-how* é relativamente recente, adquirindo relevância no século XX.

Nas diversas vertentes da tutela jurídica ao instituto do *know-how*, a aplicação das normas de caráter antitruste a este contrato têm originado constante controvérsia.

Considerando que a essência do contrato de *know-how* pressupõe conceder a seu titular o direito de exploração exclusiva do conhecimento (o que pode vir a conceber-se como monopólio), constata-se a aplicação do direito concorrencial.

Apesar do efeito nocivo advindo da prática do monopólio, reconhece-se que a disseminação de *know-how* gera benefícios irrefutáveis à sociedade e o cenário econômico de uma nação, fomentando investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, imperioso se torna na transmissão do *know-how*, a atenta observância dos princípios fundamentais da livre concorrência e da defesa do consumidor.

---

<sup>103</sup> SECRETÁRIA é condenada por tentar vender segredos da Coca-Cola à Pepsi. *FOLHA DE SÃO PAULO*, São Paulo, 02 de fevereiro de 2007.

<sup>104</sup> ZAITZ, 2005.

Uma situação de monopólio caracteriza-se quando uma única empresa está apta a satisfazer a demanda do mercado de um determinado produto, sem a ameaça de entrada de nenhum concorrente que possa influenciar a formação de respectivo preço.<sup>105</sup>

No caso do know-how, é possível que uma única empresa seja a única detentora de determinado know-how. Todavia, há situações em que um número limitado de empresas pode deter o mesmo conhecimento (ou similares), sem que isso descaracterize o instituto do know-how, na medida em que, o requisito do segredo é relativo, não absoluto.<sup>106</sup>

As práticas dos agentes econômicos para monopolizar o mercado, ou para manter sua posição dominante, são punidas pelo direito concorrencial.<sup>107</sup>

Todavia, existem certas circunstâncias normais que não permitem a existência de concorrência, surgindo nessa seara um único agente econômico, são os monopólios naturais.

Este panorama se verifica quando ocorre a impossibilidade física ou econômica de que haja concorrência. Dentre os exemplos de impossibilidade física citam-se a existência de uma tecnologia patenteada ou de *know-how* eficazmente protegido. Ainda conforme o autor, no caso da impossibilidade econômica, as causas são econômicas, como por exemplo. “A forte prevalência de custos fixos sobre os custos variáveis, tornando possível a obtenção de expressivas economias de escala com o aumento da quantidade produzida.”<sup>108</sup>

Nestes casos, é imperioso dedicar proteção específica aos consumidores, pois, conforme preleciona Daniela Zaitz, “o comportamento típico do monopolista é aumentar os preços em prejuízos daqueles. (...) e esta proteção se faz mediante intervenção do Estado, por regime de regulamentação nas hipóteses de abusos.”<sup>109</sup>

Assim sendo, o *know-how* admite a aplicação do direito concorrencial na hipótese em que o seu titular cometa condutas ilícitas pela ótica antitruste. Vale ressaltar que esta análise deve ser feita, caso-a-caso, no intuito de

---

<sup>105</sup> ZAITZ, 2005, p. 209.

<sup>106</sup> ZAITZ, loc.cit.

<sup>107</sup> NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. *O controle dos atos de concentração no direito da concorrência*. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000.

<sup>108</sup> SALOMÃO FILHO apud ZAITZ, 2005, p. 211.

<sup>109</sup> ZAITZ, op. cit., p. 212.

diferenciar as condutas tidas como ilegais, dos atos que são decorrentes de monopólio natural.

Algumas cláusulas típicas das licenças de propriedade industriais ocultam práticas anticoncorrenciais, que podem prejudicar a competição entre concorrentes efetivos ou potenciais. Alguns exemplos dessas práticas:

- I - licença casada, impondo-se ao licenciado a obrigação de adquirir materiais ou equipamentos do titular do *know-how*;
- II – direito do titular sobre subseqüentes patentes ou *know-how* obtido pelo licenciado;
- III – restrição da capacidade do licenciado de negociar produtos não relacionados com o *know-how*;
- IV – impedimento do titular de conceder outras licenças que tenham a mesma tecnologia como objeto;
- V – cobrança de royalties excessivos sobre as vendas do licenciado;
- VI – cláusula de preço mínimo de revenda, etc.<sup>110</sup>

Em virtude que a Constituição Federal elevou à condição de valor fundamental a livre concorrência, em seu art. 173, § 3º, busca-se coibir a prática de situações monopolísticas. Art. 173, § 3º, CF/88: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação de mercados, à eliminação de concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.”<sup>111</sup>

Neste aspecto, observa-se um embate com o instituto de *know-how* e patentes, haja vista que, em ambos os casos, a essência dos contratos acarreta um monopólio de fato que opõem-se às leis concorrenciais.

Entretanto, temos que a legislação antitruste visa somente impedir o abuso do poder econômico e não a hipótese de monopólio em si.

A lei 8884/94, que delinea os contornos da legislação antitruste. O art. 1º da lei estabelece o seu objeto como sendo:

a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientadas pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão do abuso do poder econômico, dispõe em três artigos os casos de condutas puníveis como anticoncorrenciais: os artigos 20, 21 e 54.<sup>112</sup>

Em seu artigo 20, prevê as três categorias de ilícitos antitruste: a constituição indevida de posição dominante; o abuso de posição dominante e a

<sup>110</sup> FONSECA, Antonio. Concorrência e propriedade industrial *Revista da ABPI*, n. 36, set./out. 1998.

<sup>111</sup> BRASIL. Constituição (1988). Art. 173.

<sup>112</sup> BRASIL. Lei 8884/94.

concorrência desleal.<sup>113</sup>

O art. 21, dedica-se a especificar as espécies de violações puníveis, que ocorrem com mais frequência na vida comercial, e que resultam nos efeitos especificados no art. 20. A saber:

- I. fixar ou aplicar em acordo com concorrentes, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços;
- II. obter ou influenciar na adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;
- III. dividir os mercados de serviços ou de produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de matérias primas ou de produtos intermediários;
- IV. limitar ou impedir o acesso de novas empresas no mercado;
- V. criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de uma empresa concorrente ou de fornecedor adquirente ou financiador de bens ou serviços;
- VI. impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, assim como aos canais de distribuição;
- VII. exigir ou conceder exclusividade para a divulgação de publicidade nos meios de comunicação em massa;
- VIII. combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa;
- IX. utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros;
- X. regular mercados de bens ou serviços estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou sua distribuição;
- XI. impor, no comércio de bens e serviços, aos distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativa aos negócios destes com terceiros;
- XII. discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio de fixação diferenciada de preços, condições de venda ou prestação de serviços;
- XIII. impedir a venda de bens ou a prestação de serviços quanto às condições de pagamento normais, segundo os usos e práticas comerciais;
- XIV. dificultar ou romper a continuidade ou o desenvolvimento às relações comerciais de prazo indeterminado, em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificadas ou anticoncorrenciais;
- XV. destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar operações de equipamentos destinados a produzir, distribuir ou transportar as matérias-primas ou os produtos intermediários ou acabados;
- XVI. açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial, intelectual ou de tecnologia;
- XVII. abandonar, obrigar a abandonar ou destruir instalações, sem justa causa comprovada;
- XVIII. vender, injustificadamente, mercadoria abaixo do preço de custo;
- XIX. importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador que não seja signatário dos Códigos Antidumping e de Auxílio do GATT;
- XX. interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa comprovada;

---

<sup>113</sup> SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial: as estruturas*. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 71.

- XXI. cessar, total ou parcialmente, a atividade da empresa sem justa causa comprovada;
- XXII. reter bens de produção ou de consumo, a menos que seja feito para garantir a cobertura dos custos de produção;
- XXIII. subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou de utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço ou à aquisição de um bem;
- XXIV. impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa o preço de um bem ou serviço.

Na análise das condutas que possa estar contidas nos contratos de transferência de tecnologia e configurar-se como anticompetitivas serão mais comuns a ocorrência das hipóteses dos itens I, III, VI, X, XIV, XXIII e XXIV.<sup>114</sup>

Porém, conforme assevera, João Marcelo Assafim:

De toda maneira, na hipótese de um acordo concreto sobre um contrato de transferência de tecnologia não se encaixar em nenhum dos casos especificados no art. 21 da Lei antitruste, há a possibilidade de seu ajuizamento sob a regra geral proibitiva do art. 20 da mesma lei.<sup>115</sup>

Por derradeiro, o art. 54 da referida lei preleciona acerca do controle *a posteriori* das concentrações. Em alguns casos, as autoridades responsáveis condicionam a aprovação de uma operação, neste caso, de dispor ou de licenciar o *know-how* detido por uma das empresas envolvidas, ou ainda a eliminação ou alteração de cláusulas restritivas presentes em um contrato de *know-how*.

A propósito, no caso Colgate x Kolynos submetido ao CADE em 1995 (Ato de concentração 27/95), a aprovação da operação de aquisição da empresa Kolynos do Brasil Ltda. Pela concorrente Colgate Palmolive Company foi condicionada à aceitação pelas Requerentes de uma das seguintes alternativas: a) vender a marca Kolynos; b) suspender o seu uso por 4 anos; ou c) licenciar a marca, com exclusividade a terceiro, por igual prazo, tendo a Colgate optado pela suspensão do uso da marca.<sup>116</sup>

Realizando-se uma análise comparativa com a legislação anterior (lei 4137/62) sobressai a ampliação do âmbito subjetivo das normas antitruste. Antes, a lei só se aplicava às empresas a contraste do disposto no art. 15 da norma vigente que a estende à:

---

<sup>114</sup> ZAITZ, 2005. p.213.

<sup>115</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 209.

<sup>116</sup> ZAITZ, 2005. p.214.

peças físicas ou jurídicas de Direito público ou privado, assim como a qualquer associação de entidades ou pessoas, de fato ou de direito, inclusive de forma transitória, com ou sem personalidade jurídica, que exerçam ou não, sua atividade no regime de monopólio legal.

Ainda, concernente ao controle descrito no art. 54 da lei antitruste, este prevê a hipótese de serem autorizados atos tido como anticompetitivos, desde que presentes três das condições exigidas no § 1º, sempre que tais atos sejam necessários por exigências da economia nacional ou do bem comum e sempre que não se suponham danos para o consumidor ou usuário final.

Art. 54, §1º, LDC:

O CADE poderá autorizar atos anticompetitivos sempre que nestes concorram os seguintes condições: a) que tenham por objetivo ou finalidade, conjunta ou separadamente, aumentar a produtividade e/ou melhorar a qualidade dos bens e serviços e/ou aumentar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; b) que os benefícios derivados de tais atos sejam distribuídos equitativamente entre os participantes destes atos e os consumidores ou usuários; c) que não suponham eliminar a concorrência de parte substancial do mercado de bens ou serviços; e d) que as restrições à concorrência limitem-se ao estritamente necessário para alcançar o objetivo ou finalidade.<sup>117</sup>

Para que seja concedida a autorização de um ato anticompetitivo, este deverá ser notificado anteriormente à sua execução ou nos quinze dias seguintes à sua realização, através de solicitação pertinente à Secretaria de Direito Econômico (SDE), que remeterá uma dessas cópias ao CADE e a outra à Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE).<sup>118</sup> Além da emissão dos informes ou pareceres correspondentes da SDE e da SEAE, o CADE decidirá sobre a autorização solicitada.

Conforme preleciona Assafim:

o sistema de autorizações estabelecido pela legislação antitruste corresponde ao esquema de autorizações singulares”, isto é, o CADE examina e avalia cada ato de conduta individualmente. [...] não existindo a figura das autorizações em bloco ou por categoria.<sup>119</sup>

Aplica-se a legislação ao abuso de poder econômico, sempre e quando, o detentor do *know-how*, cometa abusos de sua posição mais favorável

---

<sup>117</sup> BRASIL. LDC. Art. 54, § 1º.

<sup>118</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.167.

<sup>119</sup> ASSAFIM, loc.cit.

visando a dominação de mercados.<sup>120</sup>

Importante ressaltar que o monopólio gerado pela aquisição do *know-how* é uma consequência natural deste e não é punível por lei. Somente ocorre a tipificação quando configura-se abuso nesta prática.

- A lei 9279/96 e o papel do INPI na contratação tecnológica

Em uma análise mais profunda da nova Lei de Propriedade Industrial observa-se um caráter mais liberal da norma, eliminando restrições pelo licenciamento de marcas e patentes antes impostas pelo Código de 1971 e, principalmente, limitando as funções do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).<sup>121</sup>

O legislador retirou do INPI as funções de “acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.

Assim sendo, o INPI passa a limitar suas atribuições a efetuar a averbação ou registro de contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia, fiscalizando o preenchimento das condições legais.

Importante ressaltar que é através do Ato Normativo 135/97 que indica-se ao INPI qual a norma aplicável na análise dos contratos submetidos.

Conforme preleciona Juliana Viegas,

Nota-se que a nova LPI, muito corretamente, distingue com denominações diferentes os processos de anotação por parte do INPI dos diversos tipos de contrato. Nos contratos de licenciamento de marcas e patentes, a lei menciona que o contrato deverá ser *averbado*. (...) Já, quando a lei trata da anotação de contratos de transferência de tecnologia, indica que o INPI fará o *registro* dos contratos (grifo nosso), já que não se fala em averbação para tecnologia não patenteada.<sup>122</sup>

As competências conferidas ao INPI pela legislação anterior (decreto-lei 1718/79) sofreram também sensível redução, a saber:

---

<sup>120</sup> ZAITZ, 2005.

<sup>121</sup> Lei 5648/70, Art. 2º.

<sup>122</sup> VIEGAS, Juliana L.B. *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 82.

- a) no tocante à controle cambial da saída de divisas em pagamento de royalties: Apesar que o decreto-lei 1718/79 estabelecia uma fiscalização conjunta entre o INPI e o Ministério da Fazenda, tais atribuições atualmente foram limitadas ao controle de conformidade dos contratos às normas cambiais;
- b) prevenção e Repressão de Infração contra Ordem Econômica: São competências que cabem ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Secretaria de Direito Econômico.

Inclusive, como apontado por Juliana Viegas, “não há, na Lei 8884/94, qualquer delegação de competência para que o INPI assuma a função de julgar, decidir ou alterar unilateralmente cláusulas contratuais que porventura possam infringir a ordem econômica.”<sup>123</sup>

“Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE.”<sup>124</sup>

- c) a averbação e registro dos contratos de tecnologia pelo INPI;

Estas duas competências encontram-se imbuídas de dupla natureza: legal e política.

Na natureza legal, denota-se que é imprescindível a averbação ou registro dos referidos contratos para que estes produzam efeitos em relação a terceiros, nos arts. 62 e 140, da LPI.

Acerca dos contratos de transferência de tecnologia não patenteado, como o *know-how*, aplica-se o disposto no artigo 211, LPI.

Observa-se que os contratos de licenciamento de propriedade industrial e de fornecimento de tecnologia são perfeitamente válidos *entre as partes*, independente de qualquer registro ou averbação. [...] Mas o referidos registro ou averbação apenas tornam o contrato oponível *erga omnes*; inclusive, e principalmente, para que o licenciado possa, eventualmente, fazer valer os direitos

---

<sup>123</sup> VIEGAS, Juliana L.B. *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, P. 82.

<sup>124</sup> Lei 8884/94, art. 54.

de propriedade industrial licenciados contra possíveis violadores.<sup>125</sup>

Também são condição imprescindível para tornar os pagamentos dedutíveis para fins de imposto de renda, conforme o Regulamento do Imposto de Renda (decreto 3000/99), Art. 292: “ Não são dedutíveis: IV – os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior [...]”

d) Que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil” Este registro pressupõe a averbação ou registro prévio perante o INPI.<sup>126</sup>

Por derradeiro, é com o registro ou averbação dos contratos de tecnologia pelo INPI que se autoriza a remessa de royalties devidos para o exterior, em moeda estrangeira, conforme preconiza a Lei 4131/62,

As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de (...) royalties, assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes da Superintendência da Moeda e do Crédito (...) os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.<sup>127</sup>

Temos que a Superintendência da Moeda e do Crédito foi substituída pelo Banco Central do Brasil, e o registro perante o Banco Central pressupõe o registro e averbação prévios do contrato pelo INPI.<sup>128</sup> Já, na função política, o INPI é, sem dúvida, um precioso instrumento da política de desenvolvimento tecnológico adotada pelo Governo Federal.<sup>129</sup>

Entretanto, surgem obstáculos quando a política do Governo não está em compasso com a política industrial do País ou quando não se encontra normatizada, pois acaba por gerar um alto grau de insegurança jurídica para os contratantes.

Por conseguinte, no intuito de fomentar uma tutela mais efetiva aos licenciados ou receptadores de tecnologia, surge uma das funções precípuas do INPI, nos ensinamentos de Juliana Viegas,” a de opor objeção à inserção de

---

<sup>125</sup> VIEGAS, 2007.

<sup>126</sup> INPI.

<sup>127</sup> BRASIL. Lei 4131/62 Art. 9º

<sup>128</sup> VIEGAS, 2007.

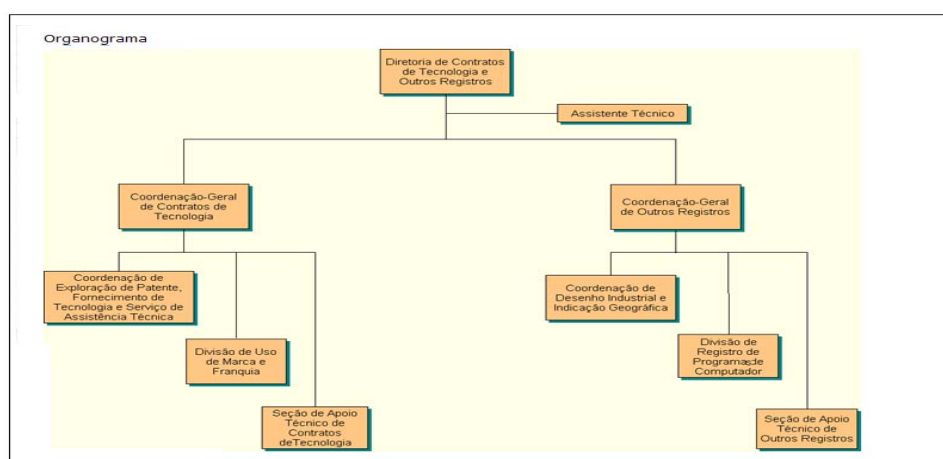
<sup>129</sup> VIEGAS, loc.cit.

cláusulas consideradas leoninas ou prejudiciais à livre concorrência.”<sup>130</sup>

Como preconiza Fábio Konder Comparato,

sem dúvida, a proibição das cláusulas restritivas em contratos de transferência de tecnologia procura evitar esse efeito de abuso de posição dominante. Mas embora universalmente aplicada, essa proibição não tem se revelado, por si só, eficaz para produzir o desejado efeito de difusão tecnológica, no país receptor de *know-how*.<sup>131</sup>

Com o intuito de uma maior elucidação acerca dos órgãos que compõem o INPI, a seguir traz-se o organograma do funcionamento do instituto.<sup>132</sup>



**Figura 1 – Organograma de funcionamento do INPI**  
Fonte: INPI

- Lei de direitos autorais

A lei 9610/98 pode aplicar-se na proteção do *know-how*, nas modalidades de conhecimento tuteladas por esta legislação.<sup>133</sup>

Tais hipóteses de eventuais abusos estão inseridas na lei antitruste (lei 8884/2004), em seu artigo 21.

<sup>130</sup> VIEGAS, 2007.

<sup>131</sup> COMPARATO, Fábio Konder. *A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins*. Forense, Rio de Janeiro, ano 79, p. 423-430 jul./set. 1983.

<sup>132</sup> Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: jun. 2010.

<sup>133</sup> ZAITZ, 2005. p. 195.

- Lei de remessa de lucros

Sobre este aspecto, temos a Lei 4131/61, que dispõe sobre o capital estrangeiro, criando órgãos de controle e técnicas de fiscalização, quanto à remessa da remuneração para o exterior, quando a tecnologia é importada e estabelecendo o esquema tributário.<sup>134</sup>

A lei 4390/64 trouxe modificações e instituindo um órgão destinado a processar o registro de capitais estrangeiros e remessas feitas para o exterior, como royalties pelo pagamento de *know-how*.

Chega-se assim, ao conceito de royalties que correspondem às remessas feitas ao exterior em pagamento pelo *know-how*. A grande parte dos acordos de bitributação se ocupam em definir o conceito de royalties. E é destas disposições de natureza tributária que extraímos o conceito mais preciso de royalties, através do Decreto nº 61899/07, art. XI:

O termo royalties usado no presente artigo designa as remunerações de qualquer natureza pagas pela utilização ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra científica, de uma patente, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo secreto, ou pela utilização de uso de equipamento industrial, comercial ou científico, ou pelas informações concernentes a experiência industrial, comercial ou científica [...]<sup>135</sup>

Existem também atos normativos do INPI que dispõem sobre o tópico, tais como, os atos normativos 15, 1/91 e 22/91 e a resolução 20/91.

- Normas de direito civil

A proteção pelo direito das obrigações se dá pela via contratual e extra-contratual. Uma terceira tendência, seguida em outros países como Estados Unidos, fulcra a tutela do instituto do *know-how* na teoria do enriquecimento sem causa.<sup>136</sup>

A referida teoria dispõe que qualquer pessoa que obtenha vantagem pecuniária à custas de outro sem uma causa justificada, tem por obrigação restituir o montante devido. Uma hipótese exemplificativa é o caso de quando o criador de

---

<sup>134</sup> ZAITZ, 2005. p. 237.

<sup>135</sup> VAZ, Isabel Vianna. Considerações sobre o know-how. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 292, 1986.

certo *know-how* passa noções do conhecimento a potenciais adquirentes e estes o utilizam, sem autorização.<sup>137</sup>

Seguindo esta posição, a única possível ação relativa tem caráter subsidiário e não se refere a perdas e danos, somente à volta do *stato quo* ante do uso indevido do *know-how*.

A proteção jurídica concedida pela legislação brasileira baseia-se na responsabilidade contratual e extracontratual. E, através da primeira, possibilita-se a estipulação de cláusulas que mantenham o equilíbrio entre as partes, criando obrigações que preservem o sigilo dos conhecimentos transmitidos e pautando a utilização que o adquirente fará do *know-how* adquirido.<sup>138</sup>

Caso ocorra o descumprimento por qualquer das partes, tal conduta é tipificada e o contratante poderá ser condenado a interromper o uso da tecnologia e ressarcir o prejudicado em perdas e danos.<sup>139</sup>

Observa-se, porém, que caso ocorra esta hipótese, a proteção é limitada e restrita às partes, não atingindo a 3<sup>os</sup>, que possam a vir a tomar conhecimento do *know-how*.

Tem-se que, a perda do elemento segredo, apesar de sua respaldada tutela jurídica, constitui-se como um dano irreversível, pois “uma vez divulgadas as informações confidenciais, não obstante se caracterize o descumprimento da obrigação contratual, as informações perdem seu caráter secreto e, portanto, seu valor.”<sup>140</sup>

Na seara da responsabilidade extracontratual, alcança-se a terceiros que não fazem parte do vínculo estipulado entre detentor e adquirente do *know-how*. A proteção segue o princípio do art. 186 do Código Civil, que impõe a obrigação de indenizar a quem causar, mediante ação ou omissão, dano a outrem.

- Normas de direito penal

Em consonância com a legislação civil, a proteção do *know-how* também se encontra no âmbito penal, haja vista, que qualquer violação de direito do

---

<sup>136</sup> STIM, Richard. *Patent, Copyright & Trademark*. 10th.ed. New York: Nolo Essentials, 2009, p. 22-23.

<sup>137</sup> ZAITZ, 2005, p. 215.

<sup>138</sup> VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil*. São Paulo: Atlas, 2001.

detentor do *know-how* é considerado crime.<sup>141</sup>

O Código Penal tratava sobre a tutela do instituto em seus arts. 187 a 191. Porém, os estes artigos foram revogados pela Lei 9279/96, passando os crimes contra a propriedade intelectual a ser disciplinados pelos artigos 183 a 195 da citada norma.

- Consolidação das Leis do Trabalho

As disposições referentes à justa causa para rescisão do contrato do empregador estão dispostas no art. 482 da CLT, incluindo as hipóteses de violação de segredo de empresa e de negociações prejudiciais ao serviço feitas sem permissão do empregador.

Visando obter uma maior segurança na contratação, pode-se incluir cláusulas que proíbam a divulgação de informações confidenciais do empregador. Referida obrigação permanece inclusive após o término do vínculo empregatício.<sup>142</sup>

- Normas de direito tributário

Este ramo do direito dedica especial atenção ao instituto, pois são cobrados impostos e taxas sobre a concessão do *know-how* e sobre os resultados do mesmo.<sup>143</sup>

Assim sendo, foram instituídas normas sobre tributação no Regulamento do Imposto de Renda e portarias.

Observa-se que a legislação tributária ocupa-se, primordialmente, da fixação de limites de dedutibilidade fiscal dos montantes de royalties e de pagamentos por *know-how*.<sup>144</sup>

A importância relevante da matéria de tributação destas operações se deve às repercussões que causa no fluxo da transferência de tecnologia.

No tocante a dedutibilidade fiscal dos pagamentos por *know-how*, a lei 3470/58 tornou-se pioneira ao criar limites que seriam calculados em bases

---

<sup>140</sup> ZAITZ, 2005, p. 215.

<sup>141</sup> Ibidem, p. 221.

<sup>142</sup> Ibidem, p. 220.

<sup>143</sup> Ibidem, p. 240.

percentuais sobre a receita bruta do produto fabricado ou vendido com o uso da tecnologia.<sup>145</sup> (grifo nosso).

O tratamento mais específico para os pagamentos por tecnologia foi realizado pela Portaria da Fazenda 436/58, fixando entre 1% a 5% do faturamento bruto do produto fabricado ou vendido utilizando a tecnologia adquirida.

A lei 4131/62 impôs o dever de registro dos contratos de tecnologia perante o Banco Central para que as remessas ao exterior dos royalties sejam dedutíveis do imposto de renda da empresa que efetuar o pagamento.<sup>146</sup>

Essa lei também criou a necessidade de, previamente ao registro no Banco Central, seja feita a averbação dos contratos de licença no Departamento Nacional de Propriedade Industrial (INPI), determinando que a falta de averbação resultaria na indedutibilidade dos pagamentos correspondentes.<sup>147</sup>

Acerca da tributação dos pagamentos por *know-how*, sofreu uma sensível variação no decorrer dos anos. Até 1995, a alíquota do imposto de renda na fonte aplicável no Brasil aos pagamentos por tecnologia a residente no exterior era de 25%.

Então, no intuito de incentivar a transferência de tecnologia estrangeira para o país, instituiu-se uma redução das alíquotas aplicadas para 15%.

Além do imposto de renda na fonte, a remuneração paga pela transferência de *know-how* se sujeita também à Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico (CIDE).

Atualmente, as alíquotas de imposto pagas nos contratos de *know-how* está na faixa dos 15%, a título de imposto de renda, acrescendo-se mais 10% de CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre os valores creditados a residentes no exterior.<sup>148</sup>

Este tributo é devido por toda pessoa jurídica brasileira detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como, aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior, pagos ou remetidos a cada mês.<sup>149</sup>

---

<sup>144</sup> ZAITZ, op. cit, p.241.

<sup>145</sup> ZAITZ, op. cit, p.242.

<sup>146</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. v. 2.

<sup>147</sup> LEONARDOS, Gabriel F. *Tributação da transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro:Forense, 1997.

<sup>148</sup> ZAITZ, 2005, op. cit, p.114.

<sup>149</sup> VIEGAS, Juliana L.B. *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. 1ª edição. São Paulo: Editora

Vale ressaltar que tais montantes de carga fiscal podem alterar-se conforme a política econômica adotada pelo país em determinado momento.

- A aplicação do instituto da responsabilidade civil

Atualmente, as profundas transformações pelas que passa a sociedade na seara industrial, com o surgimento de novas tecnologias e a sua crescente disseminação, acarretam condições de mercado cada vez mais competitivas. Tais condições evidenciam uma complexização das relações humanas envolvidas.

A organização da vida em sociedade se dá mediante a atribuição de inúmeras responsabilidades nas relações jurídicas.

Como preconiza Pablo Stolze Gagliano, o termo responsabilidade, no sentido *lato sensu*, “ pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando, *a priori* ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente ( legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às conseqüências do seu ato ( obrigação de reparar).”<sup>150</sup>

Mais especificamente, no âmbito do Direito Privado, a responsabilidade civil é a resultante da lesão a um interesse eminentemente particular, o que acarreta ao infrator o pagamento de uma compensação pecuniária à vítima.

De tal conceituação, extraem-se os elementos da responsabilidade civil, a saber: a conduta ( positiva ou negativa), o dano e o nexo de causalidade.

No campo da responsabilidade civil, apesar que trata-se de um conceito uno, devido à presença de particularidades, estabelece-se uma classificação, baseado na questão da culpa.

Inicialmente, a responsabilidade civil se divide em subjetiva e objetiva. A responsabilidade subjetiva é a decorrente de dano causado em função de ato doloso ou culposos.

Esta culpa, se caracterizará quando o agente causador do dano atuar com negligência ou imprudência, conforme cediço doutrinariamente, através do

---

Saraiva, p. 74.

art. 186 do Código Civil.<sup>151</sup>

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nesta espécie de responsabilidade, cada um responde pela própria culpa e, devido a que acarreta uma pretensão reparatória, caberá ao autor o ônus da prova da culpa do réu.

Existe também a hipótese de responsabilidade civil indireta, ao atribuir-se a alguém o dano que não foi causado diretamente por ele, mas por um terceiro com quem mantém certo tipo de relação jurídica.

Conforme preconiza Caio da Silva Pereira, “ na tese da presunção de culpa subsiste o conceito genérico de culpa como fundamento da responsabilidade civil Onde se distancia da concepção subjetiva tradicional é no que concerne ao ônus da prova. Dentro da teoria clássica da culpa, a vítima tem de demonstrar a existência dos elementos fundamentais de sua pretensão, sobressaindo o comportamento culposo do demandado. Na culpa presumida, se presume o comportamento culposo do causador do dano, cabendo-lhe demonstrar a ausência de culpa, para se eximir do dever de indenizar”.<sup>152</sup>

Já nos casos em que é desnecessária a caracterização da culpa, tem-se a denominada responsabilidade civil objetiva, em que o elemento culpa ou dolo do causador do dano é irrelevante, somente bastando o elo de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável para que surja o dever de indenizar.

- Inaplicabilidade do CDC nas relações decorrentes do know-how

Um importante papel desempenha o Código de Defesa do Consumidor na análise da responsabilidade civil. Isto se deve a que a lei 8078/90 (CDC) representa um verdadeiro “divisor de águas do próprio direito brasileiro”<sup>153</sup>,

---

<sup>150</sup> GAGLIANO, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo. *Novo curso de direito civil: responsabilidade civil*. v. 3, 2ª edição rev., atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2004, p.09.

<sup>151</sup> GAGLIANO, 2004, op.cit, p.14

<sup>152</sup> GAGLIANO, 2004, op.cit, p.16, *apud* PEREIRA, Caio Mário, *Responsabilidade Civil*, p. 265.

<sup>153</sup> VENOSA, Sílvio de Sálvio. *Direito civil: responsabilidade civil*. Volume 4, 6ª edição, 12ª reimpressão. São Paulo: Atlas, 2006, p.213.

estabelecendo um microsistema jurídico que se vê presente em praticamente todas as atividades negociais.

Os direitos do consumidor corporificam a consequência direta das transformações sociais e tecnológicas que ocorreram nas últimas décadas e que impuseram um verdadeiro desafio aos Códigos.

Na análise do Código de Defesa do Consumidor observa-se uma forte influência dos princípios de ordem econômica consagrados pela Constituição de 1988, onde visava-se estabelecer formas de proteção do hipossuficiente nas relações de consumo.

A larga abrangência de aplicação do CDC se ressalta, inicialmente ao estipular conceitos de consumidor e fornecedor. De tais premissas geram-se relevantes implicações do que vem a caracterizar-se como relação de consumo.

“Relação de consumo é a relação jurídica contratual ou extracontratual que tem numa ponta o fornecedor de produtos e serviços e na outra o consumidor; é aquela realizada entre o fornecedor e o consumidor tendo por objeto a circulação de produtos e serviços.”<sup>154</sup>

Nos artigos 2º e 17º<sup>155</sup> do CDC passa a delinear-se o que vem a caracterizar a figura do consumidor e equiparados.

Tais definições constituem pedra de toque no estudo da responsabilidade, pois é através da análise caso a caso que se conclui pela aplicação ou não do Código do Consumidor.

Assim sendo, temos:

“ Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como *destinatário final*”.<sup>156</sup> ( grifo nosso)

Nesta definição, observa-se uma equiparação das pessoas físicas e jurídicas como possíveis consumidores, caso configurem-se como sendo destinatários finais.

Esta exigência toma suma importância ao analisar a aplicabilidade do CDC nos contratos de *know-how*, pois apesar de caracterizar-se a figura do

---

<sup>154</sup> VENOSA, op.cit, p. 214 *apud* CAVALIERI FILHO, 2004, p.468.

<sup>155</sup> Art. 17. Para os efeitos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

<sup>156</sup> Art. 2º, CDC.

fornecedor, o mesmo não ocorre com a do consumidor.<sup>157</sup>

Isto se deve a que temos que o adquirente da tecnologia, possui *animus lucrandi*, haja visto que busca obter uma posição mais vantajosa no mercado, na produção ou transformação do bem, para utilizá-lo em sua profissão e revendê-lo. Desta forma, consideram-se como sendo intermediários e, portanto, excluídos da aplicação do CDC.

Tampouco pode ser tido como consumidor por equiparação, pois “ em se tratando de vício do produto, ..., não há dispositivo que autoriza o intermediário, que não seja destinatário final, a agir com base no Código de Defesa do Consumidor, diferentemente do que ocorre com danos decorrentes de fato do produto”.<sup>158</sup>

Nota-se que, apesar que o legislador ampliou, consideravelmente, o rol das pessoas tidas como consumidores, buscou contemplar apenas àquelas que finalizam a cadeia produtiva.

Vale ressaltar a existência de duas correntes acerca da abrangência do termo *destinatário final*: os finalistas e os maximalistas.

Para os finalistas, a tutela especial consumerista só existe porque o consumidor é a parte vulnerável nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC, no art. 4º, inciso I.(...)Propõem, então que se interprete a expressão “destinatário final” do art. 2º, de maneira restrita.<sup>159</sup>

No outro lado do espectro, os maximalistas preconizam que o CDC seria um Código sobre o consumo, um Código para a sociedade de consumo, o qual institui normas e princípios para todos os agentes do mercado, os quais podem assumir os papéis ora de fornecedores, ora de consumidores. A definição do art. 2º deve ser interpretada o mais extensamente possível, segunda esta corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a um número maior de relações no mercado.<sup>160</sup>

Apesar da louvável posição defendida pelos maximalistas, o direito brasileiro deu acolhida à teoria finalista, que restringe a figura do consumidor àquele

---

<sup>157</sup> Art. 3º, CDC. Fornecedor é toda pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

<sup>158</sup> VENOSA, op.cit, p. 215.

<sup>159</sup> MARQUES, Cláudia Lima. *Manual de Direito do Consumidor*. São Paulo: Editora RT, 2ª edição, 2009, p. 253.

não profissional, que o adquire para fins próprios, pois se constitui na parte mais vulnerável da relação consumerista. Seria o denominado, destinatário fático e econômico do bem<sup>161</sup>.

Neste conceito, duas condições serão impostas: o adquirente retiraria o bem da cadeia de produção e o adquiria, não como instrumento de sua profissão( pois então surgiria o *animus lucrandi*), mas para uso familiar.

Um dos autores do CDC, José Geraldo Britto expõe a finalidade do da restrição do conceito do art 2º que seria, “ exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão somente o personagem que adquire bens(..)agindo com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial.”<sup>162</sup>

Alia-se a esta posição, Claudia Lima Marques, que elucida que “*destinatário final* é o consumidor final, o que retira o bem do mercado *ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo* ( destinatário final fático),(...) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem.”<sup>163</sup>

Assim sendo, temos que o contrato de transferência de *know-how* estaria excluído da aplicação do CDC, em virtude que o adquirente da tecnologia não se caracterizaria como sendo consumidor final da relação.

Entretanto, ainda pode-se observar que o instituto do *know-how* possui uma interrelação com o princípio da defesa do consumidor.

Através deste prisma,o *know-how* e sua difusão consubstanciam-se em valores sociais à medida que possam trazer benefícios ao consumidor. Assim, uma série de aspectos ligados aos avanços tecnológicos interessa ao consumidor, como a questão da qualidade e da informação sobre os novos produtos, das vantagens e desvantagens das novas tecnologias ( como na área de transgênicos, por exemplo).<sup>164</sup>

A defesa ao consumidor também denota-se na tutela que se estabelece no caso de possível abuso de posição dominante por parte do detentor do *know-how* que, em sua posição de monopolista, passe a cobrar preços

---

<sup>160</sup> MARQUES, op.cit, p. 254.

<sup>161</sup> Arts. 4º e 6º, CDC.

<sup>162</sup> MARQUES, op.cit, p. 310 *apud* FILOMENO, Editora Forense, 6ª edição, p. 26.

<sup>163</sup> MARQUES, op.cit, p.311.

excessivos por seus produtos, visando ao aumento arbitrário de lucros. Esta hipótese foi analisada no capítulo referente à aplicação do direito concorrencial no instituto do *know-how*.<sup>165</sup>

Partindo-se que o princípio da proteção do consumidor consiste em um dos principais pilares do direito concorrencial, demonstra-se a distinta ligação que o *know-how* e a defesa consumerista possuem.

Portanto, temos que tratam-se de dois valores distintos do ordenamento jurídico, ambos devem ser interpretados de modo adequado, a fim de superar eventuais contradições.<sup>166</sup>

A partir do estudo dos conceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor estipula-se a inaplicabilidade do CDC nos contratos de *know-how* pela descaracterização de destinatário final na relação que se estabelece entre cessionário e cedente da tecnologia.

Entretanto, torna-se oportuno tecer considerações adicionais neste tópico, em virtude que está intrinsecamente ligado à atribuição de responsabilidade civil.

Na era tecnológica atual, em que há uma crescente disseminação do conhecimento, surgem questões relevantes acerca da responsabilidade do fornecedor da tecnologia quanto ao resultado, pois, no contrato de *know-how*, há uma obrigação fim, e como tal se espera que o bem recebido, o *know-how*, seja assimilado e adequado às necessidades do receptor.<sup>167</sup>

Existem duas correntes acerca da responsabilidade do fornecedor da tecnologia. Para uma posição doutrinária, visualiza-se a atribuição quando o cedente do *know-how* não houver empregado os esforços necessários para identificar a tecnologia mais adequada para o adquirente. Já, para outra hipótese, o fornecedor não pode ser responsabilizado, pois, ao transferir o *know-how*, o fez de forma clara e ampla, não podendo ser responsabilizado pelo resultado.

Em última análise, estabelece-se que não se pode responsabilizar o fornecedor pelo fato de o adquirente não atingir a meta, por motivos alheios à vontade das partes, como por exemplo, a descoberta de nova tecnologia, ainda mais

---

<sup>164</sup> ZAITZ, 2005, op. cit, p.95, *apud* IRELAND, Derek,p.353. .

<sup>165</sup> Lei 8884/94, art. 20, inciso III.

<sup>166</sup> ZAITZ, 2005, op. cit, p. 97.

<sup>167</sup> FLORES, César. *Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais*. São Paulo: Lúmen

competitiva.<sup>168</sup>

No campo da doutrina norte-americana e alemã, surgem-se indícios de ampliação da responsabilidade contratual no fornecimento de *know-how*, atribuindo uma série de garantias implícitas para o receptor, já que o fornecedor domina a tecnologia e pode dimensionar seus efeitos. Porém, a garantia não se estende a que o adquirente obtenha específicos níveis de produtividade, já que seria impossível prever.

Apesar como se verifica no Brasil, no direito espanhol também inexistem dispositivos expressos para responsabilizar o licenciante do *know-how*. Entretanto, prevê-se a liberdade de que se exima, contratualmente, a responsabilidade do fornecedor caso aja de boa-fé.

Como preconiza César Flores:

O limite da liberdade está restrito à lesão a um terceiro usuário. Ampliar essa restrição de forma a limitar a responsabilidade do ente que obtém a licença é temerária, pois se imagina que este é o hipossuficiente na relação contratual, e que, na eventualidade da tecnologia transferida causar dano ao meio ambiente, ficaria afastada a responsabilidade, por força contratual, de quem em tese teria melhores condições de suportar o ônus do dano.<sup>169</sup>

Deve-se obedecer ao mesmo raciocínio no caso de um agricultor que adquire milho transgênico esperando ganhar competitividade, mas depois de alguns anos se descobre que aquele produto causou problemas de saúde na população local.

Entende-se que a responsabilidade deveria recair sobre o fornecedor, devendo existir uma norma imperativa atribuindo responsabilidade solidária ao fornecedor de tecnologia.<sup>170</sup>

Entretanto, pode-se visualizar uma exceção em que ocorre a atribuição de responsabilidade objetiva do detentor do *know-how*, mesmo que o adquirente configure o destinatário final. No caso em que se verifique que a tecnologia transferida detinha defeito, ocorre a hipótese de danos decorrentes de fato do produto, como estipulado pelo art.12 do CDC, a saber.

---

Júris, 2008, p.91.

<sup>168</sup> FLORES, 2008, op. cit, p. 92.

<sup>169</sup> FLORES, 2008, op. cit, p. 94.

<sup>170</sup> FLORES, 2008, op. cit, p. 96.

Art. 12, CDC. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Obtém-se exemplo elucidativo no campo da transferência do *know-how*, na hipótese que um engenheiro desenvolve um produto natural afirmando que auxilia no tratamento de águas( pressupondo uma clara vantagem competitiva no mercado), vendendo o referido *know-how* para a SANEPAR por tempo determinado.

Semanas depois, constata-se que o produto havia utilizado elementos nocivos à saúde, colocando em risco os consumidores de água da região, que passam a acionar a Sanepar requerendo indenizações.

A Sanepar, inicialmente, por não caracterizar-se como destinatário final do produto (já que o transformará e venderá), não tem tutela do CDC. Porém, por força do art. 17 do Código do Consumidor, para os efeitos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Como aponta Venosa, “ cuida-se de um conceito de consumidor por equiparação. Assim, há uma universalidade de pessoas que podem ser atingidas pelo defeito do produto(...)e, portanto, estão legitimadas para ingressar com pedido de reparação.

Desse modo, não apenas quem adquiriu o produto deteriorado é parte legítima, mas todos aqueles que foram prejudicados e atingidos pelo respectivo produto.”<sup>171</sup>

No caso em tela, não somente as partes consumidoras da água foram lesadas pelo *know-how* defeituoso, mas a Sanepar (o intermediário da relação contratual) também foi atingida, em danos que se traduzem em materiais e morais, tanto o dano emergente quanto o lucro cessante. Acredita-se que, por este viés, poderia-se atribuir responsabilidade ao detentor do *know-how* em ação regressiva.

Acredita-se que apesar dos artigos do CDC terem sua aplicação excluída para o contrato de *know-how*, pela característica de inovação que sempre esteve presente nos direitos consumeristas, deveria-se conceder proteção legal não

---

<sup>171</sup> VENOSA, op.cit, p. 232.

somente aos extremos da cadeia de produção, mas também aos elos que a constituem.

### 3.2. OS PRINCÍPIOS RELACIONADOS COM O *KNOW-HOW* E A CONSTITUIÇÃO DE 88

A Constituição de 1988 trouxe inúmeras inovações no campo das garantias e, em especial, dedica um capítulo específico à tecnologia no intuito de manter a legislação em consonância com os avanços realizados no mundo contemporâneo. Podem observar-se a aplicação de princípios basilares neste tema, e que evidenciam a importância da proteção da propriedade intelectual em um mundo globalizado.<sup>172</sup>

Buscou-se encontrar um equilíbrio entre o incentivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico, em todas as suas formas, e a proteção que a nova Carta preza à valores como a livre concorrência.

Inseridos na Constituição de 88, existem princípios que, a primeira vista, são tidos como antagônicos, porém, através de uma interpretação apropriada, permite-se que coexistam harmoniosamente no Estado Democrático de Direito.<sup>173</sup>

Um exemplo bastante elucidativo desta hipótese verifica-se no contrato de *know-how* onde, estimula-se o incentivo e desenvolvimento de novas tecnologias fornecendo-se ao detentor uma espécie de monopólio perante os demais. Concomitantemente, tal situação também se encontra em confronto com a necessidade de garantir a livre concorrência.<sup>174</sup>

Desta forma, visando possibilitar uma interpretação precisa do instituto, necessário se faz analisar o *know-how* em conformidade com seus princípios informadores mais relevantes, tais como: a livre concorrência; a livre iniciativa e a função social da propriedade.

#### a) livre iniciativa e livre concorrência

O princípio fundamental da livre concorrência não é considerado como absoluto, em decorrência da possibilidade da intervenção estatal, em determinadas hipóteses. A prática do comércio é, portanto, regulada pelo Estado

---

<sup>172</sup> ZAITZ, 2005, op. cit, p.115

<sup>173</sup> FRANÇA, Pedro Arruda. *Contratos atípicos*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989.

que fixa suas diretrizes através do princípio da legalidade.

Neste contexto, surge o princípio subsidiário da livre concorrência. Este segundo guarda profunda relação com a livre iniciativa, uma vez que permite a sua prática, “podendo ser definida como a liberdade de atuar nos mercados buscando a conquista de clientela, desde que não através da concorrência desleal.”<sup>175</sup>

#### b) O know-how e as relações de consumo

Vislumbra-se a correlação existente entre estes dois institutos, no caso em que, o adquirente do *know-how* aumenta arbitrariamente os preços do produto resultante deste conhecimento.<sup>176</sup>

O detentor deste monopólio não estará contribuindo positivamente para a economia e sim, atingindo o direito dos consumidores. A tipificação desta prática encontra-se no art. 20 da Lei 8884/94.

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia. (Redação dada pela Lei nº 9.069, de 29.6.95)

#### c) função social da propriedade

Este princípio informativo foi erigido pelo legislador como um dos mais relevantes da Constituição, permitindo a intervenção estatal na propriedade privada visando atender o interesse público.

<sup>174</sup> ZAITZ, 2005, op. cit, p.104.

<sup>175</sup> ZAITZ, 2005, p. 93.

<sup>176</sup> ZAITZ, 2005, p. 96.

Conforme preconiza Carlos Alberto Bittar, “para conciliação do exercício de um direito com interesses maiores da sociedade, se instituem as restrições, a fim de (...) evitar-se o uso (...) injusto, de um modo geral.”<sup>177</sup>

Especificamente, no caso da propriedade intelectual, verificamos limitações impostas unicamente para os direitos resultantes das patentes. É um instrumento utilizado pelo Estado sempre que se observar a prática abusiva do direito de patente ou a sua não-exploração pelo detentor.<sup>178</sup>

A figura da licença compulsória permite a livre exploração por terceiros da patente concedida sempre que configurar-se algumas das hipóteses elencadas no artigo 68 da Lei de Proteção Industrial.

Apesar da legislação existente não alcançar o *know-how* nas limitações ao direito de seu uso, conclui-se que este instituto também deve cumprir a sua função social e, portanto, deve ter o seu exercício controlado por mecanismos semelhantes.

### 3.3.O CONTRATO DE *KNOW-HOW* NO DIREITO COMPARADO

Na seara internacional, a tutela do instituto do *know-how* têm na criação do TRIPS, seu marco regulatório de maior relevância. Através deste tratado, dirimiram-se as dúvidas na matéria por quase completo.

Temos que, desde o final do século XIX, vigia a Convenção da União de Paris, quanto à proteção do *know-how*. Entretanto, a referida normativa era indireta, fulcrando-se mormente nas normas sobre concorrência desleal.

Ao instituir-se o TRIPS,este não somente recepcionou a Convenção de Paris, como também passou a inserir disposições diretas, alcançando as operações de transferência de tecnologia.

Passaremos a analisar O TRIPS e a Convenção de Paris, assim como a proteção fornecida pela União Européia e o NAFTA.

---

<sup>177</sup> BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A transferência de tecnologia e o regime contratual próprio. In: \_\_\_\_\_. *Direito civil constitucional*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

<sup>178</sup> ZAITZ, 2005, op. cit, p. 98.

### 3.3.1 A Convenção de Paris e o TRIPS

Na legislação estrangeira, as duas principais regulamentações existentes no direito internacional relativas à tutela jurídica do *know-how* são a Convenção da União de Paris e o Trade related aspects of property rights (TRIPs). Baseadas nestes dois acordos internacionais criaram-se as bases para a construção legislativa da maioria dos países relativa ao *know-how*, entretanto, o que observa-se é que a maioria dos ordenamentos jurídicos aborda o *know-how* nos capítulos relativos ao Direito Concorrencial (concorrência desleal).<sup>179</sup>

A Convenção da União de Paris tornou-se a instituição pioneira estabelecendo as diretrizes iniciais da proteção ao *know-how* estipulando normas sobre concorrência desleal. Criada em 1883, foi a regulamentação que vigorou por mais de um século e teve como signatários mais de 100 países, incluindo o Brasil.

Estabeleceu-se como objetivo precípua fixar um mecanismo potencialmente mundial para permitir a obtenção de patentes, bem como prescrever os requisitos básicos para os sistemas de registro, incluindo a regra de tratamento nacional para os depositantes de patentes.

Suas disposições abrangem quatro aspectos, a saber: o princípio de isonomia respeitado entre os países-membros; o direito de prioridade do depositante de direito intelectual requerer proteção a outros países-membros; normas de concorrência desleal e regulamentação da gestão da Convenção.<sup>180</sup>

Através do art.10 bis da Convenção de Paris, elencaram-se as hipóteses que configurariam a prática de concorrência desleal e, apesar de não mencionar especificamente o *know-how*, esta normativa foi o instrumento legal inicialmente utilizado no direito internacional para tratar da questão.<sup>181</sup>

Art.10 Convenção de Paris “ 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.3) Deverão proibir-se particularmente: 1 – todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente. 2- as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimentos,

<sup>179</sup> COLEMAN, A. *The legal protection of trade secrets*. London, 1992, p. 36-37.

<sup>180</sup> MAGNIN, François. *Know-how et propriété industrielle*. Paris: Librairies Techniques, 1974, p. 82.

<sup>181</sup> ZAITZ, 2005, op. cit, p. 155.

os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente. 3- as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação características, possibilidades de utilização ou quantidades das mercadorias.<sup>182</sup>

Entretanto, foi somente com a criação do Agreements on Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPs) que surgiu a definitiva regulamentação a cerca da matéria do *know-how*.<sup>183</sup>

O TRIPs possui um caráter obrigatório para todos os países-membros integrantes da OMC e dedica-se à proteção de todas as modalidades de propriedade intelectual. O Acordo TRIPs é formado por sete partes. As duas primeiras partes referem-se a regras substantivas que os Membros da OMC devem implementar e aplicar em seus sistemas legais nacionais (ou regionais). A terceira parte estabelece as obrigações de execução dos membros, e a quarta refere-se aos meios para obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual (“DPIs”).

A quinta solução de controvérsias sob o Acordo TRIPs, apesar de, obviamente, as outras partes do Acordo formarem a matéria das referidas controvérsias. A sexta parte refere-se aos acordos de transição e a sétima refere-se a questões institucionais e a outras matérias.<sup>184</sup>

Este acordo foi criado em janeiro de 1996, permitindo-se aos países em desenvolvimento, um prazo de 4 anos para conciliar suas legislações nacionais com o disposto nesta norma. Tal prazo foi estendido para 11 anos, no caso de países subdesenvolvimento.<sup>185</sup>

Além do tratamento diferenciado do *know-how*, trouxe duas importantes inovações, ao criar um órgão fiscalizador das práticas dos seus países membros (o Conselho sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) e um mecanismo para dirimir controvérsias que possam advir das diferenças entre legislações, impondo possíveis sanções.<sup>186</sup>

---

<sup>182</sup> CONVENÇÃO DE PARIS. Art. 10.

<sup>183</sup> DEMIN, Paul. *Le contract de know-how*. Bruxelas: Émile Bruylant, 1969. p. 61.

<sup>184</sup> Acordo TRIPs.

<sup>185</sup> ALAMBETE, Tereza Beltran. *Aspectos jurídicos de los contractos*. 1. ed. Barcelona: Bosch, 1999.

<sup>186</sup> MASSAGUER FUENTES, J. *El contrato de licencia de know-how*. Barcelona: 1989, p.103.

No artigo 39:1, que dedica-se ao *know-how*, remete-se à proteção genérica instituída pela Convenção de Paris, reconhecendo a sua aplicabilidade, aprofundando as regras sobre concorrência desleal. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no art. 10*bis* da Convenção de Paris (1967), os membros protegerão informação confidencial de acordo com o §2º abaixo, e informação submetida a Governos ou Agências Governamentais, de acordo com o § 3º abaixo. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas honestas, desde que tal informação: (a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; (b) tenha valor comercial pó ser secreta; e (c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.<sup>187</sup>

O art. 39:2 passa a descrever os requisitos para a proteção dos denominados “segredos de negócio”, isto é, de informações confidenciais de valor comercial. Os membros devem evitar que tais informações sejam obtidas de maneira “contrária as práticas comerciais honestas”. As informações devem ser protegidas se não forem de conhecimento público em configuração, se tiverem valor comercial por serem secretas e se o detentor tiver tomado as medidas necessárias para mantê-las secretas.

Uma das seções que têm gerado mais controvérsias no Acordo TRIPS, consubstancia-se no artigo 39:3. Estabelece-se que, ao exigirem como condição para aprovação de comercialização de produtos químicos, farmacêuticos ou agrícolas, a apresentação de informações confidenciais sobre testes e outros dados que tiverem envolvido um empenho considerável, os membros deverão tomar providenciais providências para proteger tais informações contra “ uso comercial injusto.” Considerando-se que fabricantes de genéricos farmacêuticos podem basear-se no processo prévio de aprovação de novos produtos químicos para suas próprias solicitações de aprovação, a referida disposição limitaria o acesso ao público a medicamentos genéricos se os produtores não detiverem tais aprovações.

Assim sendo, a âmbito de aplicação do artigo 39:3 do Acordo TRIPS deverá ser objeto de processo de solução de controvérsias, que elucide o que vem a configurar uso comercial injusto, caso a caso. Os membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a

---

<sup>187</sup> TRIPS. Art.39:1. 39:2.

comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.”<sup>188</sup>

Já, através do artigo 40, o TRIPs dispõe sobre o instituto sob a luz do direito concorrencial, descrevendo as espécies de prática que configurariam concorrência desleal.

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, impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

Art. 40:2. 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. Conforme estabelecido acima, um membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações de validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse membro.

Art.40:3. Cada membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro membro. O membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações de que disponha o membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo membro solicitante.

TRIPs Art.40:4. “ Um membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro membro, relativas à alegada violação de leis e regulamentos desse outro membro em matéria objeto desta seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consultas nas mesmas condições previstas no parágrafo 3.”<sup>189</sup>

O referido artigo não possui aplicação compulsória a todos aos membros signatários do Acordo, no tocante a circunstâncias anticoncorrenciais.

---

<sup>188</sup> TRIPs, Art. 39 §3.

<sup>189</sup> TRIPs, Art.40.

Seu principal propósito é estimular as requisições de consultas entre os membros, assegurando a cooperação na investigação de práticas supostamente atentatórias à concorrência. A única obrigação imposta aos membros é a de fornecer informações não confidenciais, disponíveis ao público, bem como outras informações através de execução de acordos satisfatórios para ambas as partes que garantam a confidencialidade.<sup>190</sup>

### 3.3.2 A União Européia e o Nafta

Inicialmente, trataremos dos contratos de transferência de tecnologia vigentes na União Européia. O conjunto de normativas na UE aplicáveis à esta modalidade de contratos, abrangem as leis nacionais de cada país-membro consideradas como determinações específicas do Tratado de Roma. O Tratado de Roma foi instituído em 1957 e estabeleceu os parâmetros de constituição da atual União Européia.<sup>191</sup>

Como indica Daniela Zaitz:

deve-se levar em consideração que as normas concorrenciais ligadas à questão dos abusos dos direitos de propriedade industrial têm relevância especial na União Européia, pois, em se tratando de um mercado comum, é essencial garantir o livre fluxo de mercadorias dentro do território.<sup>192</sup>

No tocante à tutela do instituto do *know-how*, na seara do direito antitruste, esta se encontra disposta no art. 81 do citado tratado.

Este dispositivo em seu item 2 estabelece que os contratos cujo objeto ou efeito seja a restrição ou distorção da competição dentro da União Européia são automaticamente nulos. Com exceção prevista no item 3, caso tais acordos resultarem em efeitos benéficos (tais como aumentar a produção ou distribuição de bens, promover progresso técnico ou econômico, entre outros).

---

<sup>190</sup> ZAITZ, 2005, p.157.

<sup>191</sup> TRATADO DE ROMA.

<sup>192</sup> ZAITZ, 2005, p.158.

Article 81 **(1)** The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market, and in particular those which: (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; (b) limit or control production, markets, technical development, or investment; (c) share markets or sources of supply; (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance to the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts. **(2)** Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.

**(3)** The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in case of: - any agreement or category of agreements between undertakings; any decision or category of decisions by association of undertakings; any concerted practice or category of concerted practices; which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not: (a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives; (b) afford such undertakings the possibility or eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.<sup>193</sup>

O regulamento 772/04 trata acerca dos efeitos restritivos na concorrência decorrentes dos contratos de tecnologia.

Esta normativa tem como objetivo principal evitar que os contratos de *know-how* e de licenciamento de patentes possam restringir, sem justa causa, a livre competição dentro do mercado europeu, O TRIPS, no art. 40: § 1) encontra-se em consonância com o Regulamento 772/94, pois autoriza que os estados membros imponham restrições às cláusulas que gerem efeitos prejudiciais à concorrência de um determinado mercado.<sup>194</sup>

Haja visto que, a tutela comunitária também é incipiente no que trata sobre *know-how*, o Regulamento 772/94 consubstancia-se como sendo a única matéria aplicável aos contratos de *know-how* na União Européia, relegando-se aos países membros que o tratem minuciosamente em suas legislações nacionais.

A aplicação das normas do Regulamento abrangem desde as licenças de *know-how* até os contratos mistos, envolvendo patentes, *know how* e *software*.

---

<sup>193</sup> ZAITZ, loc.cit.

<sup>194</sup> TRIPS. Art. 40.

A importância do Regulamento comprova-se ao tornar-se elemento norteador para a formação de um conceito, nos países europeus, do que vem a ser *know-how* industrial.<sup>195</sup>

#### O Regulamento 772/94, Art. 1º

O pacote de informação não patenteada resultando de experiência e testes no qual é (I) secreto, significando não geralmente conhecido ou facilmente acessível, (II) substancial, ou seja, significativo e útil para a criação de produtos e (III) identificável, significando descrito em uma forma suficientemente compreensível para tornar possível verificar que preenche o critério de segredo e substancialidade.<sup>196</sup>

Importante ressaltar que a modalidade comercial foi tratada no regulamento relativo aos contratos de franquia.

As três características obrigatórias estabelecidas pelo Regulamento e que o contrato de *know-how* deve estar dotado são: *Conhecimentos secretos* (não necessariamente absoluto); *substanciais*, isto é, aptos a criar uma posição de vantagem no mercado para seu adquirente e *identificáveis*, com ampla descrição para tornar possível a avaliação da sua utilidade.

Com o decorrer dos anos, a Comissão da União Européia passou a adotar uma postura mais protetora com relação à transferência de *know-how*. O entendimento que o *know-how* não era imbuído de direitos exclusivos foi superado, ao ponto de estabelecer-se o dever de inserir no contrato cláusulas que visem a proteção do valor econômico dos conhecimentos transferidos.

Neste contexto, dois exemplos se sobressaem como ilustrativos do reconhecimento crescente da importância que passou a adquirir o contrato de *know-how*: a admissão da cláusula *post term use ban* e a que obriga o adquirente do *know-how* a continuar a efetuar pagamentos mesmo após findo o contrato.

Na primeira hipótese, impõe-se ao adquirente da tecnologia a obrigação de cessar o uso do *know-how* após a expiração do prazo contratual e não divulgar o *know-how* para terceiros, desde que o mesmo permaneça secreto.<sup>197</sup>

Uma modalidade de cláusula também admitida pela Comissão Européia é a que obriga o adquirente a continuar a efetuar pagamentos mesmo após

<sup>195</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 241.

<sup>196</sup> REGULAMENTO 772/94.

<sup>197</sup> KORAH, Valentine. Technology transfer agreements and the EC competition rules. *Antitrust law Journal*, v.

o término do contrato.

Esta exigência busca evitar duas situações: que o detentor do conhecimento estabeleça preços iniciais vultosos, para garantir o retorno de seu investimento e que o adquirente do *know-how* divulgue a tecnologia recebida e, assim, liberar-se da obrigação de efetuar o pagamento.<sup>198</sup>

Neste momento, necessário se faz analisar outra importante zona de livre comércio constituída por Estados Unidos, Canadá e México em que dedicou-se uma especial atenção à proteção da propriedade intelectual através do denominado North American Free Trade Agreement (NAFTA).

O instituto do *know-how*, em países de língua anglo-saxã, é mais conhecido pelo termo *trade secrets*.

A Section 757 do Restatement of the law of torts estabeleceu a noção mais aceita nos EUA

Um *trade secret* pode consistir em qualquer fórmula, modelo, artifício, ou complicação de informações que é usada no negócio de uma pessoa, concedendo-lhe uma oportunidade de obter vantagem sobre seus competidores que não o conhecem ou não o utilizam.<sup>199</sup>

E, exatamente, na seção que aborda os *trade secrets* que encontra-se a tutela da transferência do *know-how*.

Observa-se que, apesar de serem considerados fenômenos afins, o *trade secret* e o *know-how*, estes possuem tênues diferenças.

Conforme ressalta Richard Stim,

*Trade secret* é qualquer informação que possui valor comercial, mantida em segredo pelo titular e desconhecida pela concorrência. O titular do *trade secret* possui direito de ação contra roubo de segredo ou divulgação em violação de um dever legal, por exemplo após haver assinado uma cláusula de confidenciabilidade.<sup>200</sup>

No tocante às espécies de tecnologias transferidas, o *know-how* abrange os mais diversos tipos que vão desde conhecimentos até habilidades pessoais. Os *trade secrets* se limitam aos conhecimentos.

---

69, p. 38, 2002.

<sup>198</sup> VIEGAS, Juliana L.B. **Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 87.

<sup>199</sup> RESTATEMENT of the law of torts.

<sup>200</sup> STIM, Richard.

E, de acordo com Daniela Zaitz, ao trata da necessidade de o know how ser secreto, o grau de segredo no caso do know how é relativo. Nesse sentido, é suficiente que os conhecimentos não sejam livremente acessíveis e que tenham valor econômico. Assim, o nível de sigilo necessário no caso do *know-how* é inferior àquele à proteção de um *trade secret*.<sup>201</sup>

Relevado-se as distinções sutis existentes, estes dois institutos são tidos como idênticos para o NAFTA.

No art. 1171 do citado Acordo delinea-se a proteção concedida ao *trade secret* e as providências que devem ser tomadas pelo seu titular para salvaguardar a quebra de sigilo dos conhecimentos.

(1) cada membro deverá prever meios legais para que qualquer pessoa possa prevenir que seus *trade secrets* venham a ser revelados, adquiridos ou usados por terceiros, sem o consentimento do titular dessas informações, de maneira contrária às práticas honestas comerciais., desde que (a) a informação trate-se de segredo no sentido de que não se trata, como conjunto ou configuração precisa, geralmente conhecida ou acessível a pessoas que lidam com o tipo de informação em questão; (b) a informação possua valor comercial efetivo ou potencial devido ao seu segredo; (c) o titular da informação tome as precauções razoáveis para manutenção do segredo. (2) A parte pode requerer que para qualificar-se como objeto de proteção legal, o *trade secret* deve ser comprovado através de documentos, meios eletrônicos ou magnéticos, óticos, microfimes, filmes ou outros instrumentos similares; (3) Nenhuma parte pode limitar a duração da proteção dos *trade secrets*, enquanto perdurarem as condições impostas no parágrafo 1; (4) Nenhuma parte pode desencorajar ou impedir o licenciamento voluntário dos *trade secrets* impondo condições discriminatórias ou excessivas nas licenças ou condições que diluam o valor dos *trade secrets* [...]

Mais especificamente, na seção (4) do artigo, aborda-se a cerca dos contratos de *know-how* ao estipular a proibição a qualquer país membro de impor óbices ao licenciamento voluntário dos *trade secrets* inserindo condições excessivas nas licenças ou que diluam o seu valor econômico.

### 3.4 A PROBLEMÁTICA DA TRANSFERÊNCIA DE *KNOW-HOW* NA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Neste capítulo, realizou-se uma incursão no modelo regulatório brasileiro do contrato de *know-how* pelas diversas searas do direito em que este encontra aplicação.

---

<sup>201</sup> ZAITZ, 2005, p. 58.

Essa ampla disseminação do contrato de *know-how* por legislações esparsas traz implicações ambivalentes. Ao mesmo tempo, que a matéria é disposta em codex específicos conforme sua utilização, a ausência de uma legislação unificada acaba por gerar insegurança jurídica aos operadores do Direito e às partes contratantes.

Apesar da aparente efetiva tutela setORIZADA conforme seara de aplicação, trata-se de uma visão equivocada pois ao ser desprovida de um tratamento específico (como o verificado no caso das patentes), deve-se lançar mão de processos de integração normativa, como a analogia para buscar a proteção contratual.

Mesmo que a Lei de Propriedade Industrial vigente (lei 9279/96) no Brasil, descreva brevemente os contratos de transferência de tecnologia existentes, a par das patentes, esta norma não se demonstra apta a oferecer respaldo às circunstâncias verificadas no dia-a-dia contratual na aquisição do *know-how*.

O modelo atual realiza a reunião de todos os contratos de transferência de tecnologia em uma única e determinada categoria, mesmo havendo sensíveis diferenças entre estes. Estas modalidades contratuais são: os acordos de licença de exploração de patentes; os acordos de licença de uso de marca; os acordos de fornecimento de tecnologia (*aqui se insere o contrato de know-how*) e os acordos de assistência técnica.

Estas citadas “subcategorias” da espécie consubstanciada pelo contrato de transferência de tecnologia, apresentam categorias definidas e que foram - com exceção, entre estas, do *know-how* – objeto de regulação específica.

Porém, como bem lembra César Flores, “Apesar da necessidade de normas imperativas que regulem os contratos de *know-how*, tem-se plena consciência de que não podemos nos debruçar sobre normas incoerentes e mal formuladas, e que venham dificultar o acesso ao *know-how*.”<sup>202</sup>

E, nas hipóteses de transferência de *know-how* entre diferentes países, depara-se com um óbice extra: a falta de harmonização entre as legislações das partes contratuais.

Ao contrário do que ocorre na União Européia, o Direito nacional é

---

<sup>202</sup> FLORES, César. *Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais*. São Paulo: Lúmen Júris, 2008.

desprovido de acordos nesse sentido do âmbito do Mercosul.

No tocante à posição dos tribunais, estes têm demonstrado atuações bastante conservadoras e em descompasso com a realidade internacional, quando se fala em autonomia da vontade para escolha da lei aplicável aos contratos.<sup>203</sup>

Apesar que a lei 9307/96 abriu a possibilidade da aplicação do referido princípio no tocante à direitos disponíveis, a doutrina entende que não se estende ao segredo industrial e ao *know-how*.<sup>204</sup>

Conforme defende Deleuze: “A arbitragem é uma regra quase geral nos contratos de *know-how*, indicando-se a Câmara de Comércio Internacional como referência na arbitragem internacional, como forma de atender às eventuais diferenças legais existentes entre os países.”<sup>205</sup>

Importante ressaltar que a legislação nacional é a aplicado aos contratos de *know-how* registrados pelo INPI, com a finalidade de gerar efeitos para 3<sup>os</sup>.

E, realizando a análise do artigo 9º da LICC, temos que este não acolha o princípio da autonomia da vontade como elemento de conexão, principalmente quando se trata de contratos de transferência de tecnologia, caso e competência absoluta do direito pátrio, com base no artigo 17 da LICC.<sup>206</sup>

Apesar de poder ser caracterizada como uma legislação rígida e protecionista, por tratar-se de interesses opostos a cerca de tecnologias secretas, tal postura é compreendida.

Assim sendo, prevalesceriam as normas dispostas pelo TRIPS, na hipótese de contrato estabelecido entre partes de nações distintas, com o uso complementar da arbitragem.

Por derradeiro, na aplicação entre partes nacionais, haja visto, que a ausência de um modelo próprio de regulamentação começa a criar situações incompatíveis com o ideal de incentivo à disseminação da tecnologia (como preconizado pelo TRIPS, em seu artigo 7), exige-se do legislador pátria a criação de um modelo regulatório próprio para a transferência de *know-how*, já que esta modalidade contratual entrelaça interesses econômicos, sociais e políticos, além dos

---

<sup>203</sup> FLORES, loc. cit.

<sup>204</sup> ASSAFIM apud ZAITZ, 2005.

<sup>205</sup> DELEUZE, Jean Marie. *Le contrat international de licence de know-how(savoir faire)*. Paris: Masson, 1988, p.125.

aspectos intelectuais.

---

<sup>206</sup> DINIZ, Maria Helena. *Lei de introdução ao código civil interpretada*. São Paulo: Saraiva, 2001.

## CONCLUSÃO

Com o alvorecer de uma nova era, onde a tecnologia passou a desenvolver um papel fundamental na economia dos Estados, torna-se evidente que os legisladores, buscaram acompanhar os avanços do conhecimento, mediante a criação de novas figuras contratuais no Código Civil de 2002, tais como o *know-how*.

O contrato de *know-how* se mostra cada vez mais presente tanto no âmbito das empresas envolvidas, quanto pelo Estado e operadores do direito. Isto se deve, primordialmente, à necessidade de se fomentar e proteger o desenvolvimento da capacidade tecnológica.

Na seara do direito internacional, o avanço trazido pela criação do TRIPs teve repercussões nas legislações ao redor do mundo. Este acordo buscou por fim às divergências existentes quanto aos contratos de *know-how* realizados entre países distintos, dedicando por primeira vez, um capítulo específico ao instituto e um órgão fiscalizador/sancionador.

No Brasil, com o advento da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96), estabeleceu-se um claro objetivo de aumentar o investimento estrangeiro, atribuindo ao INPI a realização de uma regulação menos rígida, eliminando as barreiras burocráticas até então existentes. Nos dias atuais, o referido órgão responsabiliza-se, quase na maioria das vezes, unicamente pela averbação e registro das operações de tecnologia.

Apesar disso, o ordenamento jurídico brasileiro, em cotejo com as normas de outros países, encontra-se como um dos que foi mais contribuições realizou aos padrões mínimos exigidos pelo TRIPS.

Entretanto, considerando-se a relevância que o tema possui à sociedade, em virtude da sua constante presença nas práticas negociais atuais, as normas pertinentes são bastante limitadas e encontram-se esparsas nos diversos Códigos e portarias.

Tal realidade impõe dificuldades aos titulares e potenciais adquirentes de *know-how*, uma vez, que não encontram instrumentais legais específicos que disponham sobre o tema, gerando assim, incertezas na elaboração do contrato.

Desta forma, é inevitável questionar-se se as normas existentes para a proteção da propriedade industrial são suficientes em setores que entrelaçam

interesses econômicos, sociais e políticos, além dos aspectos intelectuais inerentes.

Por outro viés, impondo-se cláusulas mais severas, implicaria em restrições à transmissão dos conhecimentos, por atingir a própria essência do contrato. Assim sendo, haveriam os consequentes efeitos na expansão tecnológica no país.

O que para muitos autores pode ser visto como uma vantagem, o tratamento indireto do *know-how* por várias áreas do direito, acarreta, na verdade, um resultado prejudicial, pois o instituto permanece desprovido de uma tutela efetiva pela legislação.

Os frequentes casos de violação de segredo de indústria e de *know-how*, amplamente divulgados pela mídia, demonstram que se está colocando em cheque a efetividade e alcance do ordenamento jurídico aplicado no país.

Busca-se, em última análise, o equilíbrio entre a crescente transferência de conhecimentos (que estimula o desenvolvimento de pesquisas em território nacional) e sua proteção contra práticas abusivas.

Portanto, conclui-se que, devido que a independência intelectual passa a assumir uma dimensão jurídica, surge a necessidade premente que o desenvolvimento e transmissão da cultura tenham sua devida importância reconhecida pelo legislador, com uma imprescindível regulamentação definitiva.

O assunto exige muita reflexão dos juristas e, diante de uma globalização cada vez mais presente, deve-se preparar um arcabouço legislativo nacional apto a atender as exigências do mercado internacional.

Tal resultado somente será alcançado ao estabelecer-se um corpo unificado de normas relativas ao *know-how*, capaz de fornecer a tutela jurídica necessária (como ocorre na hipótese das patentes), impedindo condutas violadoras e, por fim, concedendo a segurança jurídica às partes do contrato e aos operadores do Direito.

Na tarefa de estabelecer a normatização necessária, um valioso papel é desempenhado pelo Direito Comparado, pois estabelece parâmetros de dispositivos de efetiva proteção, tais como os estabelecidos pela União Européia e o NAFTA.

Desta forma, concederia-se ao *know-how* uma proteção legal semelhante à já dedicada ao instituto da patente pela Lei 9279/96. Deve-se fixar o entendimento que, assim como a patente, o *know-how* representa um avanço

fundamental no progresso da humanidade e cuja disseminação deve ser fomentada através de um conjunto de normas que tutelem às partes contra eventuais monopólios praticados por elites que busquem impor dependências tecnológicas, visando maiores lucros.

## REFERÊNCIAS

- ALAMBETE, Tereza Beltran. *Aspectos jurídicos de los contractos*. Barcelona: Bosch, 1999.
- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- AZEVEDO, Álvaro Villaça. *Teoria geral dos contratos típicos e atípicos*. São Paulo: Atlas, 2004.
- BARBOSA, Denis Borges. *A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual: o caso sul americano*. Rio de Janeiro: UERJ, 2005.
- BERKMEYER, Astrid. Transferência de tecnologia. *Revista Forense, Rio de Janeiro*, v. 296, 1988.
- BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A transferência de tecnologia e o regime contratual próprio. In: \_\_\_\_\_. *Direito civil constitucional*. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
- BRAGA FILHO, Pedro. *Globalização e a teoria dos contratos*. Disponível em: <<http://www.unifacs.br>>. Acesso em: 12 jul. 2010.
- BRANDÃO, Débora Vanessa Caús. *Regime de bens no novo código civil*. São Paulo: Saraiva, 2007.
- CARNEIRO, B. O novo código civil e a disciplina dos direitos de personalidade da pessoa jurídica e as suas conexões com a propriedade intelectual. *RABPI*, n. 53, p.13, 2002.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2.ed. São Paulo: RT, 1982. v. 2.
- CHAVES, Antonio. A importação e a exportação do “know-how” no Brasil. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 151, 1983.
- CHAVES, Vera Lúcia J. *Política de financiamento no Brasil e no Pará*. Disponível em: <[www.gepes.belemvirtual.com.br/.../Politica\\_de\\_Financiamento\\_da\\_pesquisa\\_acesso\\_em\\_27NOV07.pdf](http://www.gepes.belemvirtual.com.br/.../Politica_de_Financiamento_da_pesquisa_acesso_em_27NOV07.pdf)>. Acesso em: 8 dez. 2009.
- CHINEN, Akira. *Know-how e propriedade industrial*. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997.

COLEMAN, A. *The legal protection of trade secrets*. London, 1992.

COMPARATO, Fábio Konder. A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. *Forense*, Rio de Janeiro, v. 79, p. 423-430, jul. /set. 1983.

DELEUZE, Jean Marie. *Le contrat international de licence de know-how (savoir faire)*. Paris: Masson, 1988.

DEMIN, Paul. *Le contract de know-how*. Bruxelas: Émile Bruylant, 1969.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais*. 18.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 3.

\_\_\_\_\_. *Lei de introdução ao código civil interpretada*. São Paulo: Saraiva, 2001.

FARIA, José Eduardo. *Direito e globalização econômica*. São Paulo: Malheiros, 2010.

FIUZA, César. *Direito civil: curso completo*. 6.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

FLORES, César. *Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais*. São Paulo: Lúmen Júris, 2008.

FRANÇA, Pedro Arruda. *Contratos atípicos*. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989.

FREEMAN, Chris. *The economics of industrial innovation*. Cambridge: MIT Press, 1997.

FRIGNANI, Aldo. *Factoring, leasing, franchising, venture capital, leverage buy-out, hardship clause, merchandising, know-how, securization*. Torino: G. Giappichelli, 1996.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo curso de direito civil: responsabilidade civil*. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v.3.

GALBRAITH, John Kenneth. *A sociedade afluyente*. São Paulo: Pioneira, 1987.

GENTILLI, Pablo (Org.). *Globalização excludente*. 4.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

GIDDENS, Anthony. *O mundo na era da globalização*. Disponível em: <<http://elve.cenci.zip.net/>>. Acesso em: 8 jul. 2010.

GÓIS, Ancelmo Lins de César. Direito internacional e globalização em face das questões de direitos humanos. *Revista CEF*, n. 11, ago. 2000.

GOMES, Orlando. *Contratos*. 20.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

GOMES, Orlando; VARELA, Antunes. *Direito econômico*. São Paulo: Saraiva, 1977.

GONÇALVES, Reinaldo. Globalização econômica e vulnerabilidade externa. In: SEMINÁRIO ECONOMIA GLOBAL, INTEGRAÇÃO REGIONAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 1998. *Anais...* Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 1998.

HERMAIS, Carlos A. A não-globalização tecnológica da indústria brasileira de polímeros medida por meio de patentes. *Revista de administração contemporânea*, Curitiba, v. 3, n. 3, set /dez. 1999.

IANNI, Octavio. *Teorias da globalização*. 14.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Diretoria de Pesquisas *Coordenação de Contas Nacionais*. Ano 2005.

\_\_\_\_\_. *Estatísticas acerca de contratos de transferência de tecnologia*. Disponível em: <<https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/estatisticas-new-version/>>. Acesso em: 12 jun. 2010.

\_\_\_\_\_. *Tabelas de retribuições pelos Serviços do INPI*. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu\\_esquerdo/contrato/pasta.../tabela\\_contratos\\_2.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu_esquerdo/contrato/pasta.../tabela_contratos_2.pdf)>. Acesso em: 20 dez. 2009.

KON, Anita. *Os desafios da globalização*. Petrópolis: Vozes, 1997.

KORAH, Valentine. Technology transfer agreements and the EC competition rules. *Antitrust law Journal*, v. 69, 2002.

KUBLER, Andréa Barrios. *La propiedad intelectual y las transferencias de tecnologia*. Montevideo, Uruguay: Agencia Nacional de Investigación y Inovación, 2008.

LEONARDOS, Gabriel F. Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócio no Brasil. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 337, 1998.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. In: \_\_\_\_\_. *O direito de família e a constituição de 1988*. São Paulo: Saraiva, 1989.

\_\_\_\_\_. Direito do estado federado ante a globalização econômica. *Jus Navigandi*, Teresina, v. 5, n. 51, out. 2001. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2243>>. Acesso em: 5 jul. 2010.

\_\_\_\_\_. *Tributação da transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

MAGNIN, François. *Know-how et propriété industrielle*. Paris: Librairies Techniques, 1974.

MARQUES, Cláudia Lima. *Manual de direito do consumidor*. 2.ed. São Paulo: RT, 2009.

MARTINS, Fran. *Contratos e obrigações comerciais*. 14.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

MASSAGUER FUENTES, J. *El contrato de licencia de know-how*. Barcelona: 1989.

ONECLE. *Sample contracts—patent and know-how license agreement*, 1996. Disponível em: <<http://contracts.onecle.com/sequenom/boston.lic.1996.06.01.shtml>>. Acesso em: 15 jul. 2009.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

PITTER, Pompeo. Know-how e contratto di know-how. *Revista di Diritto Civile*. Padova, n. 29, 1983.

PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Coimbra: Almedina, 1982.

RIZZARDO, Arnaldo. *Contratos*. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *A globalização e os processos sociais*. São Paulo: Cortez, 2002.

SOARES FILHO, José. *Sociedade pós-industrial e os impactos da globalização na sociedade, no trabalho, na economia e no Estado*. Curitiba: Juruá, 2007.

STIM, Richard. *Patent, copyright & trademark*. 10<sup>th</sup>. ed. New York: Nolo Essentials, 2009.

STRENGER, Irineu. *Contratos internacionais de comércio*. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. *Contractos de transferencia de know-how*. Disponível em: <[http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Oficina%20de%20Transferencia%20de%20Resultados%20de%20Investigacion%20\(OTRI\)/Propiedad%20Intelectual%20e%20Industrial/Documentos/C ONTRATO\\_KNOW\\_HOW.doc](http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Oficina%20de%20Transferencia%20de%20Resultados%20de%20Investigacion%20(OTRI)/Propiedad%20Intelectual%20e%20Industrial/Documentos/C ONTRATO_KNOW_HOW.doc)>. Acesso em: 16 nov. 2009.

URBASH, Gerhard. *A globalização brasileira: a conquista dos mercados mundiais por empresas nacionais*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

VAZ, Isabel Vianna. Considerações sobre know-how. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 292, 1986.

VENOSA, Silvio de Salvio. *Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil*. São Paulo: Atlas, 2001.

VENOSA, Silvio de Sálvio. *Direito civil: responsabilidade civil*. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006. v.4

VIEGAS, Juliana L. B. *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007.

WALD, Arnaldo. Um novo direito para a nova economia: os contratos eletrônicos e o código civil e o código civil. In: DINIZ, Maria Helena; LISBOA, Roberto Senise (Coord.) *O direito civil no século xxi*. São Paulo: Saraiva, 2003.

ZAITZ, Daniela. *Direito e know-how: uso, transmissão e proteção dos conhecimentos*. Curitiba: Juruá, 2005.

## **ANEXOS**

## ANEXO A

## Tabela de montante de investimentos em C&amp;T(Ciência e Tecnologia) no Brasil

**TABELA 1.** Produto interno bruto e despesas da União em C&T – 2000 a 2005<sup>207</sup>  
(R\$1.000.000)

ANO	PIB (1)	C&T(2)	C&T / PIB
2000	1.179.482	2.254	0,19
2001	1.302.138	2.610	0,20
2002	1.477.822	2.177	0,15
2003	1.699.948	2.346	0,14
2004	1.941.498	2.805	0,14
2005	2.147.944	3.325	0,15

**Fontes:** IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (1) SIAFI\_STN / CCONT / GEINC (2)

## Retribuições do INPI acerca de Contratos de Transferência de Tecnologia

<sup>207</sup> CHAVES, Vera Lúcia Jacob.(2007) *Política de Financiamento da Política no Brasil e no Pará*.Disponível em:< [www.gepes.belemvirtual.com.br/.../Política\\_de\\_Financiment\\_da\\_pesquisa\\_Acesso\\_em\\_27NOV07.pdf](http://www.gepes.belemvirtual.com.br/.../Política_de_Financiment_da_pesquisa_Acesso_em_27NOV07.pdf)>. Acesso em: 08 dez. 2009.

**ANEXO B**  
**Serviços da Diretoria de Contratos de Tecnologia**

**Tabela 2 - Serviços da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros registros – Dirtec (Contratos de Licenças, Transferência de Tecnologia e Franquia)**

Código	Descrição do Serviço	Retribuição 1	Retribuição 2(*)
400	Requerimento de averbação de contrato de <i>know-how</i>	1.900,00	760,00
401	Requerimento de Averbação de Contrato de Serviços de Assistência Técnica	1.900,00	760,00
402	Requerimento de Averbação de Contrato de Marca	1.900,00	760,00
403	Requerimento de Averbação de Contrato de Exploração de Patente	1.900,00	760,00
404	Requerimento de Averbação de Contrato de Franquia	1.900,00	760,00
405	Requerimento de Averbação de Contrato de Exportação de Tecnologia	Isento	Isento
406	Requerimento de Averbação de Fatura	960,00	385,00
407	Petição que implique em emissão de novo Certificado de Averbação de Aditivo	800,00	320,00
408	Retificação de Certificado de Averbação por erro do INPI	Isento	Isento
409	Retificação de Certificado de Averbação por erro do usuário	800,00	320,00
410	Consulta Geral	220,00	90,00
411	Cumprimento de Exigência decorrente de Exame Formal	Isento	Isento
412	Cumprimento de exigência	100,00	40,00
413	Certidão de Atos relativos aos processos	70,00	—
414	Pedido de reexame de decisão	60,00	—
415	Expedição de segunda via de Certificado de Averbação	120,00	—
416	Recurso	500,00	200,00
417	Ficha de Cadastro	Isento	Isento
418	Outras Petições	100,00	40,00
419	Requerimento de Averbação de Contrato de Desenho Industrial (para até 15 desenhos industriais). Acima deste valor, deve-se somar um valor adicional de R\$ 155,00 ou R\$ 75,00(*) por Desenho Industriais	1.900,00	760,00
420	Requerimento de Licença Obrigatório para Exploração de Patente	1.900,00	760,00
421	Requerimento de Averbação de Contrato de Cessão de Marca	1.900,00	760,00
422	Requerimento de Contrato de Contrato de Cessão de Patente	1.900,00	760,00

Fonte:

(\*) Retribuição 2: Redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais; microempresas, empresas de pequena porte e cooperativas assim definidas em Lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem

como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, conforme estipulado na Resolução INPI nº 211, de 14 de maio de 2009.<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup> INPI (2009). *Tabelas de retribuições pelos Serviços do INPI*. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu\\_esquerdo/contrato/pasta.../tabela\\_contratos\\_2.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu_esquerdo/contrato/pasta.../tabela_contratos_2.pdf)>. Acesso em: 20 dez. 2009.

ANEXO C  
Modelo de contrato de *Know-how* No Brasil<sup>209</sup>

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (*KNOW-HOW*)**

Pelo presente CONTRATO celebrado aos \_\_\_\_\_ de 2007.

POR E ENTRE:

\_\_\_\_\_, sociedade organizada e existente de acordo com as leis do \_\_\_\_\_, com sede em ( endereço completo \_\_\_\_\_ DORAVANTE DESIGNADA “ FORNECEDORA ”.

E:

\_\_\_\_\_, sociedade comercial organizada e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, Brasil, C.G.C. (M.F) nº \_\_\_\_\_, DORAVANTE DESIGNADA “ADQUIRENTE”.

CONSIDERANDO:

QUE, a “FORNECEDORA” possui valiosos e consideráveis conhecimentos técnicos e experiências referentes a avançados processos, métodos, desenhos e equipamentos de produção empregados na fabricação e uso de (produtos).

QUE, a “ADQUIRENTE” deseja beneficiar-se da experiência e dos conhecimentos técnicos da “FORNECEDORA” em projetos, fabricação e venda dos referidos produtos da “FORNECEDORA” que lhe prestasse toda assistência técnica possível em relação a projetos relativos a tais produtos, sua fabricação e venda pela “ADQUIRENTE.”

POR CONSEQUENTE, tendo em vista as premissas e o mútuo acordo evidenciado no presente instrumento, as partes contratantes se obrigam da

---

<sup>209</sup> CHINEN, Akira. *Know-how e propriedade industrial*. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997.

seguinte forma:

## **CLÁUSULA I**

### **DEFINIÇÕES**

As seguintes expressões terão os significados abaixo sempre que os empregados no presente contexto indicar significado diverso:

PARÁGRAFO 1º – “O CAMPO” – Todos os (produtos) atualmente fabricados ou que cenham a sê-lo de ora em diante pela “FORNECEDORA”.

Parágrafo 2º – “PRODUTOS” – Todos os produtos ora abrangidos pelo Campo, fabricados e vendidos em escala comercial pela “FORNECEDORA”, durante o “ Prazo de Vigência”, como adiante definido.

Parágrafo 3º – “INFORMAÇÕES TÉCNICAS” – Todos os conhecimentos ou informações relativos a projetos, especificações, processos de fabricação, técnicas, usos e aplicações bem como a comercialização dos Produtos ou de qualquer deles.

Parágrafo 4º - “DADOS TÉCNICOS” – Documentos e outros manuscritos ou impressos que contenham Informações Técnicas, inclusive, sem limitação, planos, fórmulas, desenhos, cópias heliográficas, especificações, listas de materiais, manuais de instrução, fórmulas de sistema e de materiais, técnicas de prensagem, procedimentos de controle de qualidade, especificações de embalagem e de outra matérias impressas relacionadas com os Produtos. “DADOS TÉCNICOS” também significará, conforme exigido pelo contexto, quaisquer cópias, reedições, extratos, reproduções e traduções de qualquer um dos materiais acima.

Parágrafo 5º – “COLIGADA” – Qualquer companhia, sociedade ou outro empreendimento, que se enquadre dentro de qualquer das alíneas seguintes:

- a) que possua ou controle, direta ou indiretamente, 25% ( vinte e cinco por cento) ou mais do total do capital com direito de voto de qualquer das partes do presente Contrato;

- b) da qual 25% ( vinte e cinco por cento) ou mais do total do capital votante seja de propriedade ou do controle direto ou indireto, de qualquer das partes do presente Contrato ou de qualquer companhia, sociedade ou outro empreendimento definido de acordo com a alínea “a” acima.

## **CLÁUSULA II**

### **OBJETO**

Fornecimento de toda a tecnologia industrial (*know-how*) para a produção e comercialização dos produtos.

Tal tecnologia doravante será designada simplesmente de produtos. Todos os melhoramentos e aperfeiçoamentos, não patenteados, que forem acrescentados aos produtos, durante a vigência do presente contrato, estarão incluídos no presente objeto.

## **CLÁUSULA III**

### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

A Fornecedora compromete-se a prestar À Adquirente a partir da entrada em vigor e durante toda a vigência do presente Contrato, toda a assistência necessária à fabricação dos produtos, fornecendo todas as informações técnicas e permitindo a permutação de técnicos.

## **CLÁUSULA IV**

### **CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

A-) – A Fornecedora enviará à Adquirente, no mês seguinte à entrada em vigor d presente Contrato, todos os dados técnicos de engenharia do processo e do produto, inclusive metodologia de desenvolvimento tecnológico usada para sua obtenção, dados esses representados pelo conjunto de informações técnicas, de documentos, de instruções sobre operações e de outros elementos análogos para permitir a fabricação dos produtos.

B-) – Tal tecnologia (*know-how*), completa e suficiente será fornecida na forma em que é utilizada pela Fornecedora, ficando a cargo da Adquirente – todo o trabalho de tradução, adaptação às normas e condições de sua utilização. Sempre que necessário será assistida pela Fornecedora.

C-) A Fornecedora garante que a tecnologia ( *Know-how*) fornecida à Adquirente será idêntica aquela por ela utilizada em sua linha de fabricação na data de entrada em vigor do presente Contrato.

D-) Pertencerão à Adquirente todas as inovações, melhoramentos por ela introduzidos ou obtidos com relação à tecnologia fornecida. No entanto, a Adquirente poderá transmitir À Fornecedora tais conhecimentos nas mesmas condições da tecnologia ora fornecida. A Adquirente se compromete, durante a vigência do Contrato, a fornecer à Fornecedora todas as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamentos objetos de privilégio no Brasil deverão ser transmitidos mediante contrato a parte, sem que isto haja qualquer alteração na remuneração.

E-) A Fornecedora garante à Adquirente que toda a tecnologia (*know-how*) fornecida teve origem em experiências e pesquisas próprias, não constituindo nenhum plágio de direitos de propriedade industrial.

F-) A Fornecedora não se responsabilizará por defeitos de fabricação dos produtos produzidos pela Adquirente em desacordo com suas instruções, e nem estará obrigada a substituir os vendidos pela Adquirente para assegurar a garantia, por esta dada, aos seus clientes.

G-) A Adquirente garante à Fornecedora que não fará valer contra ela, a qualquer tempo, quaisquer direitos de propriedade industrial que possam estar relacionados com o conteúdo da tecnologia fornecida.

## **CLÁUSULA V TÉCNICOS**

A-) A Fornecedora compromete-se a , dentro de limites razoáveis, receber gratuitamente em suas oficinas onde são fabricados os produtos, engenheiros ou técnicos delegados pela Adquirente para lá fazerem estágios. A designação e a qualificação dos delegados da Adquirente, assim como o programa e a duração desses estágios, serão fixados segundo acordo prévio entre as partes. Tais delegados, durante o estágio, deverão seguir os regulamentos internos da Fornecedora. Todas as despesas resultantes de tal estágio, estarão a cargo da Adquirente.

B-) Mediante solicitação da Adquirente, a Fornecedora enviará como delegado ao Brasil um engenheiro ou técnico especializado, a fim de assistir tecnicamente o pessoal da Adquirente em tudo o que for necessário à fabricação

dos produtos.

O programa do especialista da Fornecedora será fixado segundo acordo prévio entre as partes. A Adquirente compromete-se a pagar uma taxa de US\$\_\_\_\_\_ DOLAR/DIA pelo tempo que o especialista permanecer assistindo e treinando o pessoal do Adquirente, tempo este que não deverá ultrapassar oito semanas. As despesas de manutenção do especialista da Fornecedora, durante sua estadia no Brasil, serão pagas em Reais diretamente ao especialista.

## **CLÁUSULA VI PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO**

A-) A Fornecedora transmitirá à Adquirente, com exclusividade, todos os conhecimentos e informações técnicas necessárias à produção e comercialização dos produtos. A Fornecedora assistirá à Adquirente todo o tempo, a fim de que todos os conhecimentos e informações, detalhadamente descritos, sejam integralmente assimilados e aproveitados.

B-) A Fornecedora não poupará esforços no sentido de assegurar à clientela toda a assistência técnica pós venda.

## **CLÁUSULA VII CONFIDENCIALIDADE DA TECNOLOGIA FORNECIDA**

A-) Todos os manuais técnicos, conhecimentos e informações fornecidas pela Fornecedora, à Adquirente ou a seus delegados, deverão ser mantidos em segredo enquanto o presente Contrato estiver em vigência. Conseqüentemente, a Adquirente compromete-se a tomar as precauções necessárias a fim de evitar qualquer divulgação destes manuais, conhecimentos e informações. Tal material técnico deverá ser somente de conhecimento do pessoal da Adquirente e dos eventuais sub-contratados escolhidos quando estritamente necessários para preparar, assegurar ou aperfeiçoar a fabricação e comercialização dos produtos.

B-) A Adquirente compromete-se quando contratar com fornecedores ou sub-contratados, incluir cláusulas proibindo a divulgação do material técnico fornecido para a realização do objeto do contrato.

**CLÁUSULA VIII**  
**CONTROLE DE QUALIDADE**

A-) – A Adquirente compromete-se a produzir de acordo com os planos, documentos e qualidade fornecidos ou recomendados pela fornecedora ou pela assistência técnica desta. A Adquirente respeitará também qualquer prescrição legal, normas, regulamentos ou manuais aplicáveis a fabricação e comercialização dos produtos. Tal procedimento, no entanto, não impedirá nem restringirá o desenvolvimento e aplicação da tecnologia obtida pela Fornecedorora através de pesquisas, produção e comercialização dos produtos.

B-) – Caso a Fornecedorora constate que a Adquirente não vem cumprindo plenamente os compromissos acima mencionados, colocando desta maneira em jogo o conceito e qualidade dos produtos, notificará a Adquirente para que empreenda todas as medidas necessárias para corrigir as deficiências constatadas, dentro de um prazo de 45 ( quarenta e cinco) diass, sob pena de rescisão contratual.

**CLÁUSULA IX**  
**REMUNERAÇÃO**

Pela documentação técnica, especificações, instruções inicialmente fornecidas, a Adquirente pagará à Fornecedorora o valor fixo de US\$\_\_\_\_\_.

**CLÁUSULA X**  
**INTRANSFERIBILIDADE**

O presente contrato não poderá ser transferido ou cedido pela Adquirente sem anuência prévia, por escrito, da Fornecedorora.

**CLÁUSULA XI**  
**ENTRADA EM VIGOR E**  
**DURAÇÃO**

A-) – O presente contrato entrará em vigor a partir da data em que for aprovada pelo INPI.

B-) O presente contrato terá duração de 05 ( cinco) anos contados a partir da data da aprovação pelo INPI.

**CLÁUSULA XII**  
**RESCISÃO OU**  
**EXPIRAÇÃO DO PRAZO**

A-) – Caso uma das partes deixe de cumprir qualquer das obrigações que lhe couber no presente contrato, a outra parte deverá notificar, por escrito, dando um prazo de 45 dias para que o problema seja solucionado, sob pena de rescisão contratual.

B-) – A Fornecedora poderá considerar rescindido o presente contrato, 45 dias após a notificação por escrito, no caso do controle acionário da Adquirente passar para uma sociedade que tenha atividade industrial ou comercial concorrente ao da Fornecedora, ou ainda no caso de dissolução ou falência da Adquirente.

C-) Após expirado o prazo de validade do presente contrato, a Adquirente poderá utilizar livremente de todo o conhecimento tecnológico fornecido, salvo os direitos da Fornecedora garantidos por patentes concedidas no Brasil.

D-) Caso o presente contrato venha a ser rescindido antes de sua expiração normal, o fornecimento de tecnologia e assistência técnica será imediatamente interrompido.

**CLÁUSULA XIII**  
**ARBITRAGEM, LEI E**  
**FORO**

Este contrato é regido e interpretado pelas leis brasileiras. As pendências e/ou conflitos poderão ser compostos entre as partes por arbitramento, aplicada obrogatoriamente a lei brasileira. Não sendo possível a solução amigável das pendências e/ou conflitos o Juízo competente será o do domicílio da Adquirente.

**CLÁUSULA XIV**  
**IDIOMAS DO**

## **CONTRATO**

O presente contrato é redigido em Português e em Inglês, e datilografado em colunas paralelas.

### **CLÁUSULA XV**

#### **ENDEREÇOS**

As notificações previstas no presente contrato deverão ser endereçadas, registradas e com comprovante de recepção, aos seguintes endereços:

**Fornecedora**

---

**Adquirente**

---

Qualquer alteração nos endereços acima deverá ser comunicado por escrito à outra parte. Os períodos citados nos diferentes artigos serão contados a partir da data de recepção das cartas e comunicações.

### **CLÁUSULA XVI**

#### **REGISTRO E**

#### **AVERBAÇÃO**

À Adquirente caberão todas as despesas de averbação do presente contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. À Fornecedora caberão todas as despesas de registro ou qualquer outra formalidade legal em seu País.

E, por estarem justos e contratados firmam o presente contrato na presença de duas testemunhas,

Data.....

---

Fornecedora

---

Adquirente

---

Testemunhas

Na Espanha: <sup>210</sup>

### **CONTRATO DE LICENCIA DEL *KNOW-HOW* TITULADO “.....”**

En Madrid, a .. de ..... 2009

### **REUNIDOS**

De una parte la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (en adelante UPM), con sede en Madrid, c/ Ramiro de Maeztu, 7, y en su nombre y representación D. Gonzalo León Serrano, Vicerrector de Investigación de la citada Universidad, en virtud de la delegación de competencias otorgada por el Sr. Rector Magnífico de la UPM, con fecha 23 de abril de 2008.

De otra parte ..... (en adelante .....) con C.I.F. ...., con sede en ....., calle ..... que fue constituida ante

---

<sup>210</sup> Universidad Politécnica de Madrid (2009). *Contratos de transferência de know-how*. Disponível em: <[http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Oficina%20de%20Transferencia%20de%20Resultados%20de%20Investigacion%20\(OTRI\)/Propiedad%20Intelectual%20e%20Industrial/Documentos/CONTRATO\\_KNOW\\_HOW.doc](http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Oficina%20de%20Transferencia%20de%20Resultados%20de%20Investigacion%20(OTRI)/Propiedad%20Intelectual%20e%20Industrial/Documentos/CONTRATO_KNOW_HOW.doc)>. Acesso em 16 Nov.2009.

Notario de ..... D. .... el ..... de ..... de ....., inscrita en el Registro Mercantil de ..... el ..... de ..... de ....., y en su nombre y representación D. .... actuando en calidad de ..... con D.N.I. .... , de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de ..... D. .... en fecha ..... de ..... de .....

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto,

### **EXPONEN**

1. Que a tenor del artículo 20.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, (BOE del 26), de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, *“Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (actual artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24), de Universidades”.*

En consecuencia y, en aplicación de lo anterior, corresponde a la Universidad la titularidad del conocimiento (*Know-how*) generado por sus funcionarios y del derecho a solicitar y obtener el correspondiente título de propiedad industrial, como es la patente.

2. Que, en concreto, la UPM, es titular del *Know-how* “.....” desarrollado por ..., cuya descripción se adjunta en el Anexo 1.

3. Que LA EMPRESA está interesada en la utilización de dicho *Know-how* con el propósito de proceder a (PONER LO QUE PROCEDA: la solicitud de las correspondientes patentes, la comercialización de un programa de ordenador que incorpore dicho *know-how* .....).

Y, en consecuencia, acuerdan las siguientes

### **CLÁUSULAS**

#### **PRIMERA.- Objeto del contrato**

El objeto del contrato es regular la licencia por la UPM a favor de LA EMPRESA del *Know-how* referido en el exponendo primero.

En el presente contrato no se incluyen conocimientos ni servicios adicionales al contenido el citado *Know-how*. De estar LA EMPRESA interesada en ellos, serían objeto de un contrato específico.

## **SEGUNDA.- Alcance de la licencia**

La UPM no podrá ceder a terceros el *know-how* objeto de licencia durante la duración del presente contrato.

La UPM se reserva la facultad de empleo del citado *know-how*, exclusivamente para los fines de su propia docencia e investigación.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula tercera del presente contrato.

## **TERCERA.- Derecho a patentar**

Si por interés de LA EMPRESA se acordara la solicitud de la correspondiente patente a que pudiera dar lugar el *know-how* objeto del presente contrato, se hará en cuantos registros estime pertinente para su mejor protección a nombre de la UPM, correspondiendo a la empresa la licencia exclusiva de los derechos de explotación de la patente. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por la UPM, y LA EMPRESA correrá con los gastos correspondientes del registro y mantenimiento. Sin asumir la UPM responsabilidad de ningún tipo, en el supuesto de que no se llegase a obtener la correspondiente patente.

En aquellos países en los que LA EMPRESA no tenga interés en el registro de la patente a que pudiera dar lugar el *know-how* objeto del presente contrato, la UPM podrá efectuar los registros que tenga por conveniente, quedando libre para licenciar la patente con terceras empresas en los países que abarquen dichos registros. Se entenderá que LA EMPRESA carece de interés en el registro internacional de la patente, cuando haya transcurrido ... desde que la UPM le hubiese instado en tal sentido, sin que LA EMPRESA haya manifestado expresamente su interés.

En este caso, la UPM deberá hacer frente a todos los gastos de solicitud, tramitación, registro y mantenimiento que ello conlleve, si bien LA EMPRESA podrá acceder a una licencia exclusiva para cada país que desee, en un plazo de un año desde que la UPM le comunique la existencia de las correspondientes solicitudes.

## **CUARTA.- Confidencialidad**

La UPM se obliga a guardar el *know-how* objeto del presente contrato como secreto y confidencial, sin cederlo ni revelarlo a cualquier tercero, hasta que se solicite una patente u otro derecho de protección exclusiva.

## **QUINTA.- Licencia de explotación a favor de LA EMPRESA**

Corresponderá a LA EMPRESA la licencia exclusiva de los derechos de explotación del *know-how* y de la patente a que pudiera dar lugar el *know-how* objeto del presente contrato.

La licencia se entenderá otorgada desde el momento de publicación de la patente, y tendrá una duración de 20 años desde la solicitud de la correspondiente patente.

LA EMPRESA se compromete a explotar el *know-how* y la patente en un período razonable desde la licencia de la misma, nunca superior a un año. En caso de no cumplirse éste compromiso, la licencia de explotación para LA EMPRESA quedará anulada, pudiendo la UPM conceder dicha licencia a un tercero.

### **SEXTA.- Importe y condiciones de pago**

Como contraprestación de las prestaciones establecidas en el presente contrato, ..... abonará a la UPM una regalía del .....% del valor neto de las ventas de los productos fabricados de acuerdo con el *know-how* objeto de licencia. Se entenderá como valor neto de las ventas, el valor en factura sobre muelle de fábrica de las mercancías suministradas por ..... a sus clientes dentro o fuera del territorio nacional, quedando excluidos los gastos de transporte a su destino y otros ajenos al valor en muelle de fábrica de la mercancía suministrada.

#### **POSIBILIDAD A**

Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean inferiores a ..... euros/año, ..... abonará a la UPM la cantidad fija de ..... EUROS SEMESTRALES, en concepto de regalía mínima, comenzando el pago en el semestre natural siguiente al de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las ventas, los pagos se harán sobre las ventas facturadas en el semestre anterior.

Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente I.V.A.

#### **POSIBILIDAD B**

Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, LA EMPRESA no abonará a la UPM ninguna regalía.

En el ANEXO II se indica una estimación de las ventas e ingresos mínimos anuales esperados en los próximos .... años.

Asimismo, durante el período de duración del presente contrato, serán por cuenta de LA EMPRESA los costes de gestión y mantenimiento de la patente objeto de licencia.

### **SÉPTIMA.- Forma de pago**

El abono de las cantidades correspondientes se efectuará en la cuenta número 31000262 abierta en la Oficina principal del BARCLAYS BANK en Madrid, Plaza de Colón, 2, a nombre de la Universidad Politécnica de Madrid-Investigación Transferencia Tecnológica, dentro del primer mes de cada semestre, contra factura dirigida a D. .... de ..... de la Empresa .....

### **OCTAVA.- Responsabilidad sobre los riesgos de explotación**

LA EMPRESA asume los riesgos derivados del desarrollo industrial del *know-how* objeto de licencia, tanto en relación con los productos, pruebas de duración, fiabilidad, etc., como en relación con los sistemas de producción.

### **NOVENA.- Responsabilidades fiscales**

Serán responsabilidad de LA EMPRESA todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del *know-how* objeto de licencia.

### **DÉCIMA.- Garantías a clientes**

Serán responsabilidad de LA EMPRESA las garantías dadas a los clientes respecto al objeto de fabricación.

La UPM no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación comercial del *know-how* objeto de licencia.

### **DÉCIMOPRIMERA.- Obligaciones de la empresa ante la UPM**

Constituyen obligaciones de ..... hacia la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UPM, durante el tiempo de duración de este contrato:

- a) Enviar informes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las ventas de los productos sujetos a este contrato, el cliente, su dirección y la fecha de facturación de las ventas, realizadas durante el semestre anterior.
- b) Llevar una contabilidad relativa a la patente que afecta a este contrato y facilitar el acceso a la misma a la UPM o a la persona que ésta designe, que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados.

### **DECIMOSEGUNDA.- Cancelación por inviabilidad comercial**

Si una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este contrato, las dos partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos, de común acuerdo negociarían la cancelación de éste.

### **DECIMOTERCERA.- Rescisión del contrato**

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el

presente contrato por cualquiera de las dos partes, faculta a la otra parte para rescindir el mismo. En tal caso, quedarán automáticamente anulados todos los derechos de fabricación y explotación comercial por parte de la Empresa, quedando ésta obligada a pagar la regalía correspondiente al semestre en curso.

#### **DECIMOCUARTA.\_ Datos de contacto**

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se establecen las siguientes direcciones:

UPM:

Contacto: Adjunto al Vicerrector de Investigación para Estructuras de I+D+i

Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, 7 – 28040 MADRID

Teléfono: 913363809

Fax: 913365974

E-mail: otri.investigacion@upm.es

EMPRESA:

Contacto:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Las partes se comprometen a informar de posibles cambios de domicilio a efectos de comunicación de cualquier extremo relativo al presente contrato.

#### **DECIMOQUINTA.- Rescisión del contrato**

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, por cualquiera de las dos partes, faculta a la otra parte para rescindirlo.

#### **DECIMOSEXTA.- Jurisdicción**

LA EMPRESA y la UPM se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato.

En caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento a los Jueces y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

#### **DECIMOCTAVA.- Escritura pública**

Este documento será elevado a escritura pública a petición de

cualquiera de las partes contratantes, a su cargo, o cuando así lo requiera la legislación vigente.

Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente contrato en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA DE MADRID

D. Gonzalo León Serrano  
Vicerrector de Investigación

POR LA EMPRESA

D. ....  
Director