

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Instituto de Economia

GUSTAVO GUEDES FURTADO

**Transferência de Tecnologia no Brasil:
Uma Análise de Condições Contratuais Restritivas**

Rio de Janeiro

2012

Gustavo Guedes Furtado

**Transferência de Tecnologia no Brasil:
Uma Análise de Condições Contratuais Restritivas**

Dissertação de Mestrado em
Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento - PPED.
Área de Concentração:
Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento - IPID.

Orientadora: Claudia Inês Chamas

Co-orientador: Allan Rocha de Souza

Rio de Janeiro

2012

F992

Furtado, Gustavo Guedes

Transferência de tecnologia no Brasil: uma análise de condições contratuais restritivas. / Gustavo Guedes Furtado. – Rio de Janeiro, 2012.

120 f.

Orientador: Professora Doutora Claudia Inês Chamas

Bibliografia: f. 93-100

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, 2012.

1. Transferência de tecnologia. 2. Cláusulas (Direito) 3. Contratos. I. Chamas, Claudia Inês. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Economia. III. Título.

CDD. 338.926

Transferência de Tecnologia no Brasil:
Uma Análise de Condições Contratuais Restritivas

Por
Gustavo Guedes Furtado

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento – PPED, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro para obtenção do grau de Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento.

Aprovada em

Prof.^a Dr.^a Claudia Inês Chamas (Orientadora)

Prof. Dr. Allan Rocha de Souza (Co-orientador)

Prof. Dr. Ronaldo Fiani

Prof.^a Dr.^a Rosiceli Barreto Gonçalves Baetas

Rio de Janeiro

Janeiro 2012

Ao meu filho Vinícius Alves Furtado,

Por me ensinar, a cada dia, a não aceitar restrições, sejam de que natureza for.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Antonio Luiz Figueira Barbosa, mestre de inteligência privilegiada com o qual tanto aprendi acerca de negociações envolvendo propriedade industrial e transferência de tecnologia. Sou grato por me ensinar a aprimorar o olhar crítico sobre a análise das questões negociais considerando seu contexto e pelo exemplo de sustentar uma postura determinada, e jamais inferiorizada, diante da outra parte ao longo de uma negociação.

Agradeço à Cláudia Inês Chamas, mestre, orientadora e amiga, que sabe como poucos aliar competência e responsabilidade em favor do uso do conhecimento na busca por soluções para questões essenciais à saúde deste país. Muito obrigado por sua crítica sincera, seu exemplo de determinação, por sempre acreditar ser possível.

Agradeço a Allan Rocha de Souza, co-orientador que, sob a perspectiva jurídica, me deu a oportunidade de discutir e aprender com as questões analisadas neste estudo. Muito obrigado por sua crítica central e objetiva, que tanto contribuiu para a realização desta dissertação.

Agradeço a Artur Roberto Couto o estímulo dado ao aperfeiçoamento profissional. Obrigado por compreender a relevância desta dissertação e por me autorizar a desenvolvê-la.

Agradeço a Fernando Porto de Carvalho, jovem amigo e companheiro de trabalho do NIT de Bio-Manguinhos, pessoa de inteligência aguçada e humor perspicaz, com a qual convivo e aprendo, diariamente. Agradeço o humor inteligente, tão fundamental nas horas difíceis, as observações invariavelmente pertinentes, e muitas vezes hilariantes, que proporcionam boas risadas e trazem relativa leveza ao cotidiano laborioso dos negociadores de instituições públicas nacionais.

Agradeço à Vânia Lindoso, grande amiga, profissional competente e de incansável dedicação à defesa dos interesses nacionais. Sou muito grato ao seu exemplo de vida pessoal e profissional. Sua valentia é inspiradora.

Agradeço aos meus pais pela vida, pelo amor, pelos valores éticos e morais que recebi e aprendi a respeitar. Muito obrigado por terem me ensinado que somos os responsáveis por nossas escolhas, que invariavelmente definimos os caminhos a trilhar. Minha gratidão pelo testemunho de que a vida sempre vale a pena.

Agradeço à Beatriz Cosenza Furtado, minha filha querida. Sou muito grato por sua chegada tão plena de amor e luz.

E agradeço à Ana Paula de Freitas Cosenza, minha mulher e companheira de vida. Agradeço o nosso encontro, sua sensibilidade e seu respeito, sua inteligência refinada e sua gargalhada liberta. Minha gratidão à sua coragem de viver esse amor e compartilhar a caminhada.

RESUMO

A presente dissertação analisa condições contratuais restritivas que emergem em negociações de contratos de transferência de tecnologia celebrados entre instituição nacional de C&T e empresas estrangeiras de países desenvolvidos. O cerne da análise está na identificação das condições restritivas propostas e seus impactos mais relevantes sobre o objeto negociado. De forma complementar, inferir sobre possíveis consequências para o processo de *catching-up* do país adquirente. O trabalho se estrutura teoricamente sobre a reflexão acerca da relação entre tecnologia e desenvolvimento econômico. São apresentadas questões centrais como o acesso e o valor explícito e implícito da tecnologia. Há uma contextualização da evolução normativa utilizada como base de análise destas condições restritivas pela autoridade nacional competente. E, finalmente, a análise do objeto de estudo: algumas condições restritivas. Como resultado, é apresentada uma classificação das cláusulas restritivas analisadas, baseada no impacto sobre o objeto contratual, e nas potenciais implicações para ofertantes e demandantes.

Palavras-chave: transferência de tecnologia, cláusulas restritivas, contrato de transferência de tecnologia.

ABSTRACT

This dissertation examines restrictive contract terms that emerge in negotiations of technology transfer agreements between a national institution of S&T and foreign companies from developed countries. The core of the analysis is the identification of proposed restrictive conditions and their most relevant impacts on the subject negotiated. Complementarily, infer the possible consequences for the process of catching-up of the purchaser country. The work is structured on theoretical reflection about the relationship between technology and economic development. Central questions like access and explicit and implicit value of technology are presented. There is an overview of the regulatory changes used as reference for analysis of these restrictive conditions by the competent national authority. And finally, the analysis of the object of study: some restrictive conditions. As a result, is presented a classification of restrictive clauses analyzed, based on impact on the contractual object, and potential implications for suppliers and demanders.

Keywords: transfer of technology, restrictive clauses, technology transfer contract.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12
1 TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....	16
1.1 UMA ABORDAGEM NEO-SCHUMPETERIANA DA INOVAÇÃO E DA TECNOLOGIA	18
1.2 UMA ABORDAGEM INSTITUCIONALISTA DA INOVAÇÃO E DA TECNOLOGIA	23
2 TRANSFERÊNCIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA.....	26
2.1 O ACESSO À TECNOLOGIA.....	31
2.2 O VALOR EXPLÍCITO E IMPLÍCITO DA TECNOLOGIA E AS CONDIÇÕES RESTRITIVAS NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	34
3 A POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL	43
3.1 A CRIAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI E O CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	44
3.2 O ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC – TRIPS) E A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	51
4 CONDIÇÕES CONTRATUAIS RESTRITIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL	57
4.1 O CONTRATO DE TECNOLOGIA	57
4.2 CLÁUSULAS RESTRITIVAS.....	62
4.3 OUTRAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS RESTRITIVAS	85
5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	90
REFERÊNCIAS	94
ANEXO: DRAFT INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON THE TRANSFER OF TECHNOLOGY (1985 VERSION)101	

LISTA DE SIGLAS

ADPIC	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
AN	Ato Normativo
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
C&T	Ciência e Tecnologia
DNPI	Departamento Nacional de Propriedade Industrial
EUA	Estados Unidos da América
GCP	Good Clinical Practices
GMP	Good Manufacturing Practices
ICH	International Conference on Harmonization
ICTSD	International Centre for Trade and Sustainable Development
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
MF	Ministério da Fazenda
NIEO	New International Economic Order
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMS	Organização Mundial de Saúde
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
R&D	Research and Development
RTJ	Revista Trimestral de Jurisprudência
SUMOC	Superintendência da Moeda e do Crédito
TOT Code	International Code of Conduct on the Transfer of Technology
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development

INTRODUÇÃO

Historicamente, é possível observar que os processos de desenvolvimento econômico dos países foram estruturados sobre determinadas bases, fundamentados sobre suas instituições nacionais e suas políticas públicas. Os países em desenvolvimento que lograram êxito no seu crescimento em busca de bem-estar social e se aproximaram das nações mais desenvolvidas contaram com efetivo apoio governamental, representado ora por incentivos à atividade econômica, ora por medidas protecionistas.

Até a década de 30 do século passado, a economia brasileira era primordialmente baseada na produção agropecuária voltada para a exportação. As mudanças no cenário internacional, decorrentes dos efeitos da crise de 29 e do fim da Segunda Guerra Mundial, levaram o governo a introduzir uma política de substituição de importações visando ao fortalecimento da indústria nacional. Entretanto, este processo de industrialização, no Brasil como em outros países da América Latina, não foi capaz de romper plenamente com as condições de dependência do passado. A necessidade de financiamento para suportar a industrialização por meio da substituição de importações não permitiu a internalização de todas as etapas da cadeia produtiva e a acumulação tecnológica necessária. As economias dos países em desenvolvimento passaram então a depender também de tecnologia, tanto implícita, embutida em equipamentos e máquinas, como explícita, acessada via licenciamento de patentes, por exemplo.

Diante deste cenário, ganhou relevância para a evolução da economia dos países em desenvolvimento a questão do acesso às tecnologias avançadas, produzidas nos países mais desenvolvidos. A transferência de tecnologia estrangeira se consolidou como uma das principais fontes de inovação para as economias periféricas.

As transferências de tecnologia, devido em parte às características desta de bem intangível, para o qual a determinação do preço não obedece aos tradicionais critérios usualmente associados à produção - como custo de matéria-prima, mão-de-obra, etc -; e também aos diferentes níveis de desenvolvimento entre as partes envolvidas nestas negociações; expõem o elevado nível de complexidade destes

processos, consideravelmente maior do que a comercialização de bens tangíveis. O distinto nível de desenvolvimento das partes tem reflexo na capacidade de absorção e utilização do conhecimento transferido. Assim, a capacidade técnica de absorção da instituição importadora, a existência, ou não, de políticas públicas adequadas, a divisão internacional do trabalho e o baixo poder de barganha dos países em desenvolvimento em determinar condições para a transferência tecnológica, usualmente implicam condições desvantajosas para os países em desenvolvimento no que diz respeito aos termos comerciais da importação de tecnologia.

Fundamental para o processo de emparelhamento tecnológico dos países em desenvolvimento, o estabelecimento dos termos contratuais sob os quais acontece a importação de tecnologia estrangeira acabam por refletirem uma maior ou menor efetividade do processo de transferência de conhecimento tecnológico. Conforme ressaltado, aspectos inerentes às negociações envolvendo tais conhecimentos podem acarretar indesejáveis efeitos para os países em desenvolvimento, por exemplo, pagamentos excessivos, inibição das atividades empreendedoras e de P&D locais, ou mesmo a continuidade da dependência tecnológica, dentre outros.

Neste contexto, que envolve a comercialização internacional de tecnologia, negociada em meio a posições significativamente díspares, seja no que diz respeito ao poder de barganha de fornecedores e compradores, seja em relação ao estágio de desenvolvimento tecnológico em que estes se encontram, o presente estudo ganha relevância à medida que analisa condições restritivas presentes em negociações internacionais de tecnologia, seus impactos mais relevantes sobre o objeto negociado, bem como infere sobre possíveis consequências para o processo de *catching-up* do país adquirente, decorrentes destas restrições ao objeto contratual. É importante considerar que a análise de cláusulas contratuais restritivas constitui um assunto explorado na literatura sobre o tema. Entretanto, a originalidade desta pesquisa está na proposta de investigação qualitativa sobre a relação entre algumas destas cláusulas restritivas e os potenciais impactos gerados por tais restrições sobre o objeto negociado, ou seja, a tecnologia. Inferências sobre as motivações ou os desdobramentos destas restrições para a capacitação tecnológica nacional, bem como para a sociedade, também são resultados deste trabalho.

O objetivo desta dissertação é analisar as condições contratuais restritivas que emergem em negociações de contratos de transferência de tecnologia celebrados entre instituição nacional de C&T e empresas estrangeiras de países desenvolvidos; classificar os tipos de cláusulas restritivas mais frequentes nestes contratos e suas potenciais implicações para a instituição e para os objetivos de redução da fragilidade tecnológica nacional.

A metodologia empregada no trabalho envolve o uso de fontes primárias e secundárias. Estas contemplarão literatura que versa sobre a relação entre desenvolvimento econômico e transferência de tecnologia, suas motivações e seus impactos nos processos de *catching up* dos países em desenvolvimento. A dissertação terá como base a bibliografia de teóricos sobre a matéria, como Giovanni Dosi, Martin Bell, Keith Pavitt, Carlos Correa, Keith Maskus, Kamal Saggi, Kevin Davis, Rachel McCulloch, Denis Barbosa, Figueira Barbosa e Paulo Tigre.

As fontes primárias a serem consultadas serão minutas¹ de contratos de licenciamento de patentes e fornecimento de tecnologia, propostas por empresas estrangeiras de países desenvolvidos em negociações de transferência de tecnologia realizadas com instituição nacional de C&T. No caso das fontes primárias, e em consonância com a questão de pesquisa desta dissertação, é importante ressaltar que serão consideradas as versões das minutas contratuais inicialmente propostas pelas empresas fornecedoras das tecnologias, e não as redações finais das cláusulas, após o processo de negociação dos contratos. Incluirá ainda a consulta a dispositivos legais e normativos relacionados à matéria: Constituição Federal; Portaria Ministerial MF 436/58; Lei 4.131/62 (Lei sobre Capital Estrangeiro); Lei 5.648/70 (Lei de criação do INPI); Lei 5.772/71 (Código de Propriedade Industrial); Atos Normativos do INPI (nº 15/75; nº 32/78; nº 55/81; nº 64/83; nº 81/86; nº 93/88; nº 120/93; nº 135/97); Lei 8.884/94 (Lei Antitruste); Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC – TRIPS); Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

¹ De Plácido e Silva (2007) conceitua minuta: em sentido originário, tirado de *minuta*, do latim medieval, designa a *escritura*, ou mais propriamente, a *pequena escritura*. (...) E significa, tecnicamente, *o que escreve* ou *o que se esboça*, para servir de base à escritura ou para ser copiado na materialização do ato jurídico, que se vai praticar.

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira. No capítulo 1 são abordados conceitos essenciais para o adequado entendimento deste estudo. É analisado o papel da tecnologia no desenvolvimento dos países, com destaque para perspectivas teóricas sobre a inovação e a tecnologia neste contexto.

O capítulo 2 visa, inicialmente, a apresentar o conceito e esclarecer a diferença entre comércio e transferência de tecnologia. Posteriormente, é abordada a questão do acesso à tecnologia, suas principais fontes e canais de transmissão. Finalizando o capítulo, dissertamos sobre a questão central ao trabalho, o valor da tecnologia comercializada e sua relação com algumas das condições contratuais restritivas presentes na literatura sobre a matéria, tendo como referência o *Draft do International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, iniciativa da UNCTAD nas últimas décadas do século XX.

No capítulo 3 abordamos a política de transferência de tecnologia no Brasil, com atenção ao seu aspecto regulatório. São descritas sua origem, as instituições e normas que a compõem. O capítulo trata também do comércio internacional de tecnologia e dos principais tratados sobre a matéria.

O capítulo 4 inicia descrevendo o contrato de transferência de tecnologia, seus distintos tipos e elementos constituintes essenciais. Posteriormente, são analisadas detalhadamente algumas condições contratuais restritivas propostas em contratos de transferência de tecnologia negociados entre empresas estrangeiras de países desenvolvidos e instituição nacional de C&T. Os impactos das referidas restrições ao objeto contratual – em termos de escopo, prazo e valor – são estudados. É realizada uma classificação de cláusulas contratuais restritivas, considerando o referido impacto como critério de referência.

No capítulo 5 estão expostas as conclusões deste estudo. Recomendações relacionadas à observação de condições contratuais restritivas em contratos de transferência de tecnologia, passíveis de serem consideradas, finalizam esta dissertação.

1 TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Este capítulo disserta sobre a relação entre tecnologia e desenvolvimento econômico, e considera duas perspectivas teóricas sobre inovação e tecnologia: a abordagem neo-schumpeteriana e a abordagem institucionalista. São expostos pressupostos teóricos que embasam este trabalho, objetos de reflexão que suportam a pesquisa proposta.

As experiências históricas de crescimento econômico sustentado e bem-estar social demonstram que as bases deste crescimento foram estruturadas sobre um conjunto de instituições complementares e de políticas públicas. Durante os séculos XIX e XX uma característica fundamental dos países que conseguiram se equiparar com sucesso aos países líderes residiu no ativo apoio governamental ao processo de emparelhamento tecnológico, ou *catching up*, envolvendo diversas formas de proteção e subsídios, diretos ou indiretos. Nestes casos, o argumento condutor destas políticas públicas foi a necessidade de fortalecimento da indústria local em face das empresas mais avançadas dos países desenvolvidos, evitando avanços indesejados de estrangeiros nos ramos considerados críticos para tais países em desenvolvimento (CIMOLI, DOSI, NELSON, STIGLITZ, 2007, pp. 57-66).

No Brasil, após a crise internacional dos anos 1930 e a Segunda Guerra Mundial, a política pública utilizada para o fortalecimento e aceleração da industrialização foi a substituição de importações. Tal política produziu efeitos na estrutura interna de produção e na organização social do país, transformando o contexto sob o qual a economia agro-exportadora até então operava (TEIXEIRA, 2005, p. 06).

É possível sustentar que, apesar dessas mudanças, o processo de industrialização nos países da América Latina não foi capaz de provocar uma ruptura completa com as condições de dependência do passado. A industrialização por substituição de importações, dependente de financiamento internacional por meio de empréstimos ou investimentos de multinacionais, não foi capaz de internalizar todas as fases do processo de acumulação: além da dependência financeira, as

economias periféricas tornaram-se, também, dependentes de tecnologia implícita, em equipamentos e máquinas, ou explícita: patentes, licenças, etc. (TEIXEIRA, 2005, p. 07).

O acesso às tecnologias avançadas geradas nos países desenvolvidos torna-se, então, central para o desempenho da economia dos países em desenvolvimento, alçando a uma posição de destaque os processos de transferência de tecnologia. Segundo Carlos Correa, nestes países a questão é ainda mais relevante, pois a transferência de tecnologia estrangeira representa uma das principais fontes de inovação. De acordo com o autor, a transferência de tecnologia representa um dos principais mecanismos pelos quais os países podem avançar em seu processo de industrialização (CORREA, 2005).

A transferência de tecnologia pode ocorrer por diversas vias, sejam estas comerciais ou não. Diversos autores enumeram os principais canais utilizados nos processos de transferência de tecnologia como: o comércio de bens; o investimento direto estrangeiro; os movimentos migratórios de profissionais, internos e internacionais; e o comércio de tecnologia propriamente dito, seja pelo licenciamento de patentes e marcas, seja por meio dos contratos de *know-how* (HOEKMAN, MASKUS and SAGGI, 2005), (MCCULLOCH, 1981). No Brasil, a tecnologia pode ser comercializada via contratos de licenciamento, quando se reconhece sua propriedade – conhecimento protegido através de patentes ou marcas -, ou via contratos de *know-how* ou de prestação de serviços – conhecimento não-protegido por direito de propriedade, quando é reconhecida a posse da tecnologia.

Diante do papel crítico que a transferência de tecnologia exerce no desenvolvimento econômico dos países, diversos autores – Teece (1977), McCulloch (1981), Barbosa (1999), Maskus (2004) - consideram imprescindível levar em conta a complexidade de se transferir conhecimento tecnológico, tanto pelas características do bem transferido, como pelos diferentes níveis de desenvolvimento entre as partes envolvidas no processo, influenciando diretamente a capacidade de absorção e utilização deste conhecimento, com consequências no processo de *catching-up*. Hasan Gürak considera, em relação à transferência de tecnologia para países em desenvolvimento, que o grau de sucesso depende em parte da natureza da transação, e em parte da capacidade técnica de absorção do país recipiente. E

complementa afirmando que políticas econômicas inapropriadas combinadas com a divisão internacional do trabalho, e o baixo poder de barganha dos países em desenvolvimento em determinar condições para a transferência de tecnologia, parecem ser as maiores causas de importação inapropriada de tecnologia para estes países (GÜRAK 1990, pp. 05-08).

Rachel McCulloch reforça esta argumentação afirmando que a suposta característica de bem-público atribuída à tecnologia, característica esta que será abordada com mais precisão no capítulo seguinte; e as conhecidas imperfeições deste mercado, podem, sistematicamente, operar uma desvantagem para as nações em desenvolvimento no que diz respeito aos termos comerciais da importação de tecnologia. Em seu estudo, a autora considera que as empresas multinacionais dos países desenvolvidos agem legitimamente, de acordo com a lógica da iniciativa privada orientada para o lucro, enquanto os compradores de tecnologia eventualmente sequer apresentam habilidades adequadas para a melhor escolha da tecnologia a ser adquirida (MCCULLOCH, 1981, p. 112).

Estudos mostram que as distorções mencionadas, ou seja, a complexidade inerente ao bem negociado, o distinto poder de barganha das partes e a existência ou não de políticas públicas que suportem os processos de transferência de tecnologia, podem se refletir em indesejáveis efeitos para os países em desenvolvimento. Dentre tais efeitos, pagamentos excessivos pela tecnologia adquirida, exercício de controle abusivo por parte dos fornecedores, adoção de tecnologia inadequada às necessidades locais, inibição das atividades empreendedoras e de P&D locais, continuidade da dependência de tecnologia originária dos países desenvolvidos (FUNG, 1979. pp. 17-28).

1.1 UMA ABORDAGEM NEO-SCHUMPETERIANA DA INOVAÇÃO E DA TECNOLOGIA

Um dos mais importantes teóricos da ciência econômica, Joseph Alois Schumpeter, ressaltou em uma de suas obras mais significativas, intitulada *Teoria do Desenvolvimento Econômico*², publicada pela primeira vez há exatos cem anos, o papel crítico da tecnologia na economia capitalista. O argumento utilizado acerca do papel central da tecnologia no desenvolvimento econômico foi fundamentado sobre o conceito do monopólio temporário do inovador. O autor atribuiu à figura do empresário inovador a função de agente econômico responsável pela introdução de novos produtos no mercado, seja por meio de combinações mais eficientes dos fatores de produção, ou pela aplicação prática de alguma invenção ou inovação tecnológica.

Sobre a relevância do empresário inovador na teoria schumpeteriana, o economista Paulo Tigre observa:

“Ao dinamizar a economia por meio da inovação, o empreendedor exerce um papel positivo para o crescimento. Em contraste com o capitalista “predador” de Marx, o empresário schumpeteriano é visto como “herói” do desenvolvimento” (TIGRE, 2006, p. 44).

A relação entre a inovação e a criação de novos mercados, na visão de Schumpeter, decorre da ação do produtor empreendedor, que inicia a mudança econômica e os consumidores, se necessário, são “ensinados” a desejar novas coisas, diferentes de alguma forma daquelas que habitualmente consumiriam. Desta forma, o impulso fundamental responsável por mover o motor da economia não seria originário de fenômenos naturais ou sociais, como guerras e revoluções, mas sim das inovações que a empresa capitalista cria e destrói, de tempos em tempos. Novos bens de consumo, novos processos e métodos de produção e transporte, novas formas de organização industrial são os agentes propulsores da economia à medida que criam e refletem novas necessidades e hábitos derivados da oferta de novos produtos e serviços, gerando ciclos econômicos, mais ou menos longos.

Outra contribuição importante da teoria postulada por Schumpeter está no reconhecimento da importância da concentração do capital, e por consequência, da

² Título original: *Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung*, publicado originalmente em 1911, em língua alemã. Em 1934 a obra, traduzida para o inglês por Redvers Opie, foi publicada pelo Departamento de Economia da Universidade de Harvard sob o título *The Theory of Economic Development (An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and Business Cycle)*, tendo sido revisada pelo próprio Schumpeter, que à época lecionava na referida universidade norte-americana.

existência da grande empresa, para o progresso técnico. Sobre o papel destas grandes corporações, a teoria considera que a relação entre oligopólio e progresso técnico é mútua: se, por um lado, o processo de diferenciação do produto deve conduzir à expansão e à criação de novos mercados oligopolistas; por outro, os altos investimentos em P&D, necessários à sobrevivência nos mercados dinâmicos, devem exigir a presença de grandes empresas.

A UNCTAD reconhece que as empresas transnacionais têm um importante papel na geração, transferência e difusão de tecnologia. Acerca de tais processos, observa:

“Transnational companies tend to centralize their research and development (R&D) facilities in their home countries and a few other industrially advanced countries. On the whole, developing countries continue to attract only marginal portions of foreign affiliate research, and much of what they get relates to adaptation and technical support rather than innovation.” (UNCTAD, 2001, pp. 11-12).

Depreende-se então, de acordo com o pensamento econômico de Schumpeter, que o motor da economia capitalista seria acionado pela busca dos empresários por lucros extraordinários, em contradição à concepção econômica tradicional, que supervalorizava o papel exercido pela variável preço.

Paulo Tigre (2005) argumenta que a teoria neo-schumpeteriana, ou evolucionista, surgiu sobre a base conceitual dos ciclos econômicos desenvolvida por Schumpeter, refletindo a função crítica das inovações na economia, associada a uma linha de investigações que visava a incorporar a questão tecnológica das teorias da firma, questão esta trabalhada por diversos autores, dentre eles, destaca-se Edith Penrose. Observou-se também a utilização de uma linguagem evolucionista para descrever as mudanças estruturais da economia ao longo do tempo, denominando-se, por exemplo, indústrias e mercados como “jovens” e “maduros”.

A abordagem neo-schumpeteriana da economia se diferencia da abordagem convencional por questionar frontalmente alguns de seus pressupostos básicos. Giovanni Dosi, em seu trabalho *Technological Paradigms and Technological Trajectories*, publicado na revista *Research Policy* em 1982, coloca em questão, por exemplo, pilares do pensamento econômico convencional, como o pressuposto do

“mecanismo de preços” como principal instrumento de concorrência entre empresas; e a premissa da “tendência ao equilíbrio” dos mercados.

Na tentativa de entender o papel da tecnologia e o processo de mudança tecnológica no desenvolvimento econômico, o referido autor investigou duas das principais explicações para o progresso técnico utilizadas como premissas da corrente neoclássica. A primeira delas, conhecida como “*demand-pull theory*”, colocava as forças de mercado como principal mecanismo responsável e incentivador das mudanças tecnológicas. Portanto, seria o reconhecimento das necessidades da sociedade pelo setor produtivo, que impulsionaria este setor com o objetivo de empreender esforços para atender tais necessidades. Entretanto, segundo o autor, esta teoria não teria logrado êxito em produzir evidências suficientes para concluir que as necessidades sinalizadas pelo mercado seriam a força motriz da atividade inovativa. Dosi questionou uma série de características da abordagem *demand-pull*, dentre elas, um conceito reativo, passivo e mecânico, de mudança tecnológica frente às condições de mercado; a incapacidade da teoria de definir por que, e quando, certos desenvolvimentos tecnológicos acontecem em vez de outros; e o fato da teoria negligenciar mudanças da capacidade inventiva, ocorridas ao longo do tempo, que não apresentaram relação direta com mudanças das condições de mercado (DOSI, 1982, p. 150).

A segunda teoria neoclássica criticada por Dosi como força propulsora de inovações tecnológicas, era conhecida como “*technology push theory*”. Esta corrente delegava à cada vez mais rápida evolução dos conhecimentos científicos, e à conseqüente busca de aplicações práticas para estes conhecimentos, o papel de força propulsora das inovações. Entretanto, acerca desta abordagem, o autor chamou a atenção para alguns aspectos: a complexidade crescente do processo inovativo, e o papel da ciência e da P&D neste processo; a relativa autonomia da firma; e a incerteza intrínseca à atividade inovadora, que precisa “apostar” em uma hipótese, que por sua vez, possui um conjunto limitado e conhecido de escolhas, e de resultados (DOSI, 1982, p. 151).

A partir de tais críticas, Giovanni Dosi formulou os conceitos de Paradigma Tecnológico e de Trajetória Tecnológica visando à compreensão do processo de

mudança tecnológica, que levaria à inovação e ao desenvolvimento. Nas palavras do autor, Paradigma Tecnológico foi definido como:

“... we shall define a “technological paradigm” as “model” and a “pattern” of solution of *selected* technological problems, based on *selected* principles derived from natural sciences and on *selected* material technologies.” (DOSI, 1982, p. 152).

E Trajetória Tecnológica teve a seguinte conceituação:

“We will define a *technological trajectory* as the pattern of “normal” problem solving activity (i.e. of “progress”) on the ground of a technological paradigm.” (DOSI, 1982, p. 152).

Tendo como base os conceitos acima descritos, associados à teoria elaborada inicialmente por Schumpeter, é possível perceber, em parte, características do processo de evolução da tecnologia e suas implicações para o desenvolvimento econômico. Um dado paradigma tecnológico estabelece, a partir de seus aspectos técnicos e econômicos, uma noção possível de progresso. Ou seja, da trajetória tecnológica a ser percorrida em busca de novas soluções para questões associadas ao referido paradigma. E a manutenção ou a ruptura destes paradigmas está frequentemente relacionada aos ciclos econômicos característicos do processo de desenvolvimento.

Os conceitos elaborados por Dosi permitiram maior clareza no entendimento dos processos de mudança tecnológica, incremental e radical. Esta é mais adequadamente compreendida tomando como fundamento o conceito de mudança de paradigma tecnológico. Nas inovações radicais, o fator gerador da mudança está associado, principalmente, ao desenvolvimento da ciência ou às dificuldades tecnológicas e econômicas de seguir adiante em uma dada trajetória tecnológica e que, por isso, acabam gerando uma ruptura radical com o padrão vigente. De outro modo, os progressos tecnológicos graduais, aqueles que ocorrem ao longo de determinada trajetória tecnológica, seriam motivados, essencialmente, por mudanças originadas no mercado, porém limitados às dimensões e *trade-offs* tecnológicos e econômicos enfocados por determinado paradigma.

Esta abordagem teórica sobre a inovação e a tecnologia considera a complexidade crescente do processo de evolução do conhecimento tecnológico, e a

influência que este processo sofre e exerce sobre a estrutura e organização dinâmica da economia e por fatores institucionais. A teoria postula que, ao mesmo tempo em que a mudança tecnológica e a inovação são influenciadas pela configuração do sistema econômico, há um grau de autonomia em relação a tal sistema. Tal dinâmica caracteriza o processo de desenvolvimento econômico segundo a perspectiva neo-schumpeteriana, com ciclos mais ou menos longos, envolvendo aperfeiçoamentos incrementais nos bens e serviços produzidos, intercalados, ou muitas vezes substituídos, por inovações radicais que via de regra revolucionam a economia.

1.2 UMA ABORDAGEM INSTITUCIONALISTA DA INOVAÇÃO E DA TECNOLOGIA

A teoria econômica institucionalista surgiu no final do século XIX e início do século XX capitaneada por Thorstein Veblen que, segundo Pessali e Fernández (2006), tentava oferecer como alternativa uma economia que se alimentava de outras disciplinas que não somente a matemática e a física, mas também a história, a antropologia, a psicologia e a biologia. Segundo estes autores, Veblen considerava que os sistemas econômicos eram movidos pela tecnologia, não apenas a escolha de tecnologias pela firma seria uma decisão econômica, como o próprio design das tecnologias constituiria um processo de decisão socioeconômica. Nesta perspectiva:

“O conhecimento é algo moldado por valores, costumes e tradições (inclusive teorias) compartilhados por uma comunidade – suas instituições. A utilização do conhecimento na resolução de problemas está portanto embebida nesse emaranhado de instituições.” (PESSALI, 2006, p. 90).

A abordagem insitucionalista da inovação e da tecnologia parte da premissa que considera crítico o papel das diferentes instituições da sociedade em sua trajetória econômica, e compreende a contribuição dada pela teoria neo-schumpeteriana, que considera a firma como protagonista do processo de inovação.

Ganharam relevância, a herança histórica das instituições, assim como todo o entorno no qual estão inseridas.

Desta forma, teoria institucionalista manteve a perspectiva de enxergar o caráter evolucionário das inovações tecnológicas – sujeitas a efeitos diversos como os da irreversibilidade e cumulatividade de certas mudanças e o de limitações de uma trajetória tecnológica -, agregando e conferindo importância à influência setorial e nacional na qual a firma está inserida, como observa o economista Paulo Tigre (TIGRE, 2006, pp. 61-62). Além do contexto econômico, o ambiente político, social e cultural de cada país deve ser considerado fator crítico no processo de desenvolvimento tecnológico e inovação.

Neste ambiente, destaca-se o conceito de Sistema Nacional de Inovações, as instituições e políticas que o compõe. Baseado em diversos trabalhos sobre os fatores determinantes do progresso tecnológico, Eduardo Albuquerque conceitua:

“Sistema nacional de inovação é uma construção institucional, produto de uma ação planejada e consciente ou de um somatório de decisões não-planejadas e desarticuladas, que impulsiona o progresso tecnológico em economias capitalistas complexas.” (ALBUQUERQUE, 1996, p. 57).

Segundo o autor, tais arranjos institucionais envolveriam empresas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa, enfim, arranjos institucionais que refletiriam a articulação entre o sistema educacional, os setores empresarial e financeiro, congregando o rol de atores responsáveis pela geração, implementação e difusão de inovações. Nesta perspectiva, é possível inferir que o principal foco de análise passa a ser a interação entre os atores econômicos, sociais e políticos no sentido de fortalecer capacitações e favorecer a difusão de inovações em um determinado país.

A perspectiva institucionalista pressupõe, portanto, uma análise ampla do ambiente institucional, considerando os distintos papéis de empresas, universidades, sistema financeiro, governo, inclusive instituições internacionais, associadas diretamente à atividade econômica, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, ou indiretamente, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), dentre outras.

Acerca da corrente evolucionista do pensamento econômico, pondera Tigre:

“... o processo de aprendizado é cumulativo e dependente da trajetória passada, ou seja, a evolução de uma firma é determinada pelas competências acumuladas e pela natureza de seus ativos específicos. As competências mudam em função das oportunidades tecnológicas. A diversidade de ambientes de seleção vai explicar as diferentes trajetórias e as variedades de estruturas de mercado.” (TIGRE, 2006, p. 63).

Da matéria tratada neste capítulo, é possível observar que tanto a abordagem institucionalista como a abordagem neo-schumpeteriana da inovação e da tecnologia destacam o papel central do progresso tecnológico no desenvolvimento econômico, bem como seu caráter evolucionário. Estes percebem o progresso tecnológico como resultado majoritariamente endógeno, que, apesar de considerar a influência do mercado e das instituições, tem sua principal força propulsora na ação do empresário inovador.

Os institucionalistas também consideram o papel fundamental exercido pelo empresário inovador. Porém, relativizam o caráter determinante desta ação empreendedora como principal propulsora do desenvolvimento perante as demais forças exógenas que compõem o entorno, o ambiente no qual está imersa a instituição. Segundo esta perspectiva, a força motriz do desenvolvimento tecnológico é resultante da composição de forças endógenas e exógenas, oriundas da ação empreendedora, mas também da experiência acumulada da instituição, de outras instituições que compõem o entorno no qual a instituição está inserida e que, invariavelmente, influenciam suas decisões e sua trajetória.

2 TRANSFERÊNCIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA

No presente capítulo são tratados conceitos embasadores do estudo como o próprio conceito de tecnologia, a distinção entre comércio e transferência de tecnologia; a questão do acesso e, finalmente, do valor da tecnologia comercializada e sua relação com algumas condições contratuais restritivas.

Giovanni Dosi, um dos principais teóricos a estudar a mudança tecnológica, define:

“... technology as a set of pieces of knowledge, both directly “practical” (related to concrete problems and devices) and “theoretical” (but practically applicable although not necessarily already applied), know-how, methods, procedures, experience of successes and failures and also, of course, physical devices and equipment.” (DOSI, 1982, pp. 151-152).

A UNCTAD conceitua tecnologia sob a mesma perspectiva, mas de maneira mais sucinta, como “*conhecimento sistemático para a produção de um produto, para a aplicação de um processo ou para a prestação de um serviço*” (UNCTAD, 2001b, p. 05). E complementa:

“Consequently, “technology” includes not only “knowledge” or methods that are necessary to carry on or to improve the existing production and distribution of goods and services” or indeed to develop entire new products or process, but also “entrepreneurial expertise and professional know-how.”” (SANTIKARN, apud UNCTAD, 2001b, p. 06).

Denis Barbosa relata que, em 1978, o Departamento de Estado Americano patrocinou uma pesquisa junto a 120 empresas multinacionais americanas para determinar a posição da comunidade empresarial quanto ao processo de transferência de tecnologia, chegando à seguinte definição:

“Technology is defined for this Project as all the knowledge necessary for the productive functioning of an enterprise. The term can embrace hardware, such as factories, machines, products, and

infrastructures (laboratories, roads, water distributions systems, storage facilities) and software, including non-material ingredients such as know-how, experience, organizational forms, knowledge, and education. It is dynamic, continuing, sequential and complex process." (BARBOSA, 2003, p. 987).

É possível observar, a partir dos conceitos citados, que usualmente as tecnologias são referidas em correspondência com as diversas etapas de processos que permitem a produção e comercialização de bens e serviços, como as tecnologias de processo, de operação, etc.

Contemplando significados diversos como a aplicação sistemática de conhecimento organizado a tarefas práticas, o resultado da prática humana de tentar resolver problemas, ou mesmo o conhecimento moldado por valores, costumes e tradições compartilhados por uma comunidade, o termo tecnologia no universo econômico-industrial costuma ser empregado de forma a abarcar tudo o que está relacionado aos ativos intangíveis vinculados ao processo produtivo de uma empresa. Pode ser considerada, portanto, fator de produção, ao lado do capital, insumos e mão-de-obra, comportando-se como uma mercadoria, como um bem privado, passível de ser objeto de operações comerciais.

Com base nos conceitos acima considerados é possível concluir que a tecnologia, o objeto de comercialização, é algo intrínseco à atividade empresarial, pois se trata de um conjunto organizado de conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos, empregados na produção e comercialização de bens e serviços.

Cabe aqui, antes de analisar termos de comercialização, destacar a relação entre ciência e tecnologia, da qual é imprescindível se ater a dois aspectos fundamentais. O primeiro deles relacionado à estreita associação entre tecnologia e conhecimento. De forma geral, se considera conhecimento como um conjunto de informações sobre um determinado tema, consolidado e aceito por todos, e que, por isto, constitui os sistemas educacionais e científicos da sociedade (VIANA, 1997, p. 9-12). Segundo a autora, seja pela via da informação, seja pela via da experiência, é possível constatar que a essência da tecnologia está estritamente relacionada ao conhecimento.

O segundo aspecto crítico do conceito de tecnologia está relacionado à atribuição de uma função à essência, ou seja, à aplicação deste conjunto de conhecimentos na criação ou modificação de insumos, produtos, processos ou serviços. Esta conceituação permite esclarecer a diferença entre tecnologia, conhecimento com aplicação específica na produção de bens ou serviços, e ciência, que gera conhecimentos para as mais diversas finalidades, inclusive no processo de geração de tecnologia. Tal distinção suporta o entendimento da tecnologia como mercadoria, ou seja, passível de comercialização, visto haver uma aplicação associada ao objeto.

Além da distinção entre ciência e tecnologia, para melhor compreensão do conceito deste conjunto de conhecimentos e suas possibilidades de comercialização, é importante ressaltar duas características intrínsecas ao bem em questão, que o aproxima do conceito de bem público comum (STIGLITZ, 1999, p. 308-310), e que o distingue das demais mercadorias tangíveis:

- A não-rivalidade de consumo: que significa que o uso ou consumo do conhecimento por uma pessoa não diminui o uso ou consumo deste mesmo conhecimento por outra pessoa. O custo para que outra pessoa use o conhecimento é nulo, ou seja, seu custo marginal é zero;
- A não-exclusividade: que considera que uma vez divulgado, é difícil, senão impossível, excluir qualquer pessoa que tenha tido acesso ao conhecimento de utilizá-lo. Só há exclusão por determinações institucionais, como direitos monopolísticos de exploração baseados em patentes.

Apesar destas características remeterem a um bem de natureza pública, é necessário reconhecer a apropriação da tecnologia pela sociedade econômica e seu uso como bem privado. Difere, então, da ciência, que consiste em um bem público, desta forma, comum a todos e acervo da humanidade.

Elaborado o conceito de tecnologia, conforme definido acima, antes de analisar suas formas de transferência, parece oportuno chamar a atenção para uma espécie de inadequação conceitual relacionada aos processos de transferência de tecnologia. Conceitualmente, transferência e comércio têm significados distintos e que podem estar totalmente dissociados. Como observa Figueira Barbosa:

“É possível, por exemplo, através de convênios governamentais, existirem situações em que a transferência tecnológica acontece sem o comércio, como também é viável no comércio inexistir a transferência.” (BARBOSA, 1981, p. 21).

Entretanto, é usual encontrar o termo transferência para se referir ao comércio de tecnologia, embora transferência não pareça ser o termo mais adequado para designar transações de mercadorias, seja em âmbito nacional ou internacionalmente. A UNCTAD corrobora afirmando que transferência de tecnologia deve ser distinguida de difusão de tecnologia. Esta última é vista como outro benefício que a transferência de tecnologia deve trazer para a economia receptora (UNCTAD, 2001b, p. 07).

Com relação aos conceitos de transferência e comércio de tecnologia, Denis Barbosa considera os termos estabelecidos pelo Departamento de Estado Americano, que destaca que:

“Transfer occurs when knowledge is conveyed from one person to another. It can occur by means of licenses; direct investment in wholly, majority, or minority foreign owned ventures; technical assistance; management contracts; consulting; trademarks; turn-key contracts; individuals, general education. Technology can be successfully transferred to a variety of users, by a variety of methods, for a multitude of types of activities and reasons. Transfer does not necessarily mean the permanent transfer of ownership of a technology; it often refers to a temporary transfer of the right to use a technology for a limited period under certain conditions but with the technology still under control of the firm that developed it” (BARBOSA, 2003, p. 988).

Ao analisar esta conceituação Denis Barbosa salienta que a transferência é vista como mera comunicação e não como transferência de propriedade³, e que a transferência pode ser realizada através de outros veículos além de contratos de *know-how* e licenças de propriedade industrial, tais como o investimento direto, os contratos de assistência técnica, as marcas e os acordos de consultoria técnica, contratos *turnkey* e a educação não específica.

³ Enfatiza Denis Barbosa (2003) que a noção de transferência de propriedade é o que predomina na prática do INPI há cerca de 30 anos, que exigia que para haver transferência de propriedade era necessário: que já não houvesse a tecnologia disponível no país; que importasse em aumento da capacidade de produção da receptora; que houvesse responsabilidade da supridora pela tecnologia; que houvesse absorção ou autonomia; e que o bem transmitido fosse de natureza imaterial (não se admitindo a tese da tecnologia implícita do *hardware*).

Sobre o comércio de tecnologia, pondera o autor estar atrelado à categoria de tecnologia, mais especificamente à tecnologia explícita, sem fazer menção à tecnologia implícita, aquela incorporada a outras mercadorias. Desta forma, para o referido autor, transferência de tecnologia é um processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade empresarial (BARBOSA, 2003, p. 990).

Outro ponto merece destaque por se tratar de uma condição necessária à comercialização de qualquer mercadoria, e com a tecnologia não seria diferente, é o reconhecimento de sua apropriação pela sociedade econômica. Trata-se, neste caso, da propriedade intelectual⁴, ou mais especificamente relacionada à tecnologia de aplicação fabril, da propriedade industrial – patentes de invenção e de modelo de utilidade, marcas, desenho industrial, indicações geográficas. Acerca destes conceitos, Pontes de Miranda observa que a disciplina dos direitos que têm por objeto obras de criação literária, artística e científica, e obras que se destinam a fins práticos na produção e distribuição de outros bens e serviços, foi dividida em duas partes do direito das coisas: a da propriedade intelectual (literária, artística e científica); e a da propriedade industrial, que concerne às invenções patenteáveis, aos modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas de indústria e de comércio, ou outro sinal distintivo de produtos (PONTES DE MIRANDA, 2002, pp. 41-42).

Sobre a apropriação da tecnologia, Figueira Barbosa afirma:

“Sendo a Tecnologia uma mercadoria diferente das demais em sua forma, ou seja, sendo diferente por ser intangível ou invisível, o reconhecimento da propriedade da tecnologia, e portanto o respeito pela propriedade, dependerá mais claramente do contrato social. A sociedade criará suas normas e convenções a fim de qualificar a propriedade tecnológica, que deve estar entendida dentro de um contexto legal determinante da diferenciação de possibilidade de uso e o regime de propriedade” (BARBOSA, 1981, p. 20).

⁴ Segundo Denis Borges Barbosa, Uma Introdução à Propriedade Intelectual (2003): A Convenção da OMPI define como Propriedade Intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Neste cenário, muitos dos negócios envolvendo a exploração de direitos da propriedade intelectual, e correlatos, têm sua origem nos contratos de transferência de tecnologia. Esse tipo de relação contratual apresenta característica importante pela necessidade da indústria local de absorver conhecimentos tecnológicos para a manutenção da competitividade via importação de tecnologia, como veremos adiante.

2.1 O ACESSO À TECNOLOGIA

Após analisar o papel crítico da tecnologia no desenvolvimento econômico e seu processo evolucionário, e analisar conceitos de tecnologia, sua transferência e comércio, o presente trabalho trata da questão do acesso à tecnologia.

As empresas inovadoras buscam, tanto interna como externamente, diferentes fontes de conhecimento e tecnologia. As fontes internas de tecnologia frequentemente englobam as atividades de P&D, estas diretamente voltadas para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, e as atividades de treinamento de pessoal, programas de qualidade e aprendizado organizacional, que indiretamente podem contribuir para o acesso a novos conhecimentos e tecnologias.

Bernardette Madeuf (MADEUF 1983, p. 126) observa que, como um conjunto de técnicas, tecnologia compreende informação mais ou menos formalizada, escrita ou não, resultante da aplicação de princípios científicos e/ou da experiência diária. A autora estabelece uma classificação dos fluxos de tecnologia baseada nas vias do processo de difusão, considerando:

- *Capital embodied technology* (tecnologia incorporada em capital) – transmitida via exportação de equipamentos, ferramentas e bens intermediários;

- *Human embodied technology* (tecnologia incorporada em pessoas) – que circula via educação e programas de treinamento, pessoas, mobilidade profissional, assistência técnica, cooperação internacional, etc;
- *Disembodied technology* (tecnologia “desincorporada”) – disseminada via patentes, projetos, instruções operacionais, etc.

Observa-se então que as fontes externas de tecnologia costumam contemplar: a tecnologia embutida em máquinas e equipamentos adquiridos; a aquisição de informações codificadas, como livros, manuais, softwares, etc; a contratação de especialistas; e a transferência de tecnologia, via licenças ou contratos de *know-how* e assistência técnica.

Paulo Tigre sintetiza as principais fontes de tecnologia utilizada pelas empresas: desenvolvimento tecnológico próprio; contratos de transferência de tecnologia; tecnologia incorporada; conhecimento codificado; conhecimento tácito; e aprendizado cumulativo (TIGRE, 2006, p. 94).

No tocante aos contratos de transferência de tecnologia, UNCTAD-ICTSD afirmam que estes contratos são uma fonte externa e crítica para a mudança tecnológica da maioria dos países em desenvolvimento, uma vez que tais países são importadores de novas tecnologias e produtos (UNCTAD-ICTSD, 2005, p. 737).

A aquisição de tecnologia vem, há longo tempo, ocupando um papel central no aumento de produtividade e competitividade das economias dos países. Para gerarem mudança tecnológica, as indústrias dos países em desenvolvimento necessitam de consideráveis esforços inovativos, assim como de aquisição de tecnologia estrangeira (BELL e PAVITT, 1995, p. 69-71).

Kartiko Putranto et al. afirmam:

“Developing countries may consider technology transfer as a base for developing their technology capability implying that the capability required is beyond adapting the technologies to suit the local situation.” (PUTRANTO, 2003, p. 44).

O acesso à tecnologia por parte das empresas e instituições dos países em desenvolvimento, de acordo com os autores citados acima, se configura em

condição fundamental para a redução do chamado *gap* tecnológico destes países em comparação às empresas e instituições dos países desenvolvidos. Cabe ressaltar, entretanto, que apesar de condição fundamental, o acesso à tecnologia não constitui condição suficiente para a redução deste *gap* tecnológico. O processo de *catching-up* depende também, e de maneira crítica, da efetividade de políticas públicas complementares, adequadas ao estágio de desenvolvimento da indústria.

Slavo Radosevic destaca mudanças importantes ocorridas na economia internacional e no ambiente dos processos de transferência de tecnologia, e sobre tais mudanças observa que, comparativamente às décadas de 1960 e 1970, os países em desenvolvimento estão atualmente em uma posição muito inferior para controlar a interação entre finanças, comércio e produção. A capacidade para controlar estas interações por meio de empresas paraestatais, sistemas bancários, protecionismo em relação ao comércio internacional, investimento direto estrangeiro e regulação de transferência de tecnologia está significativamente reduzida, observa. E complementa, o autor:

“... the tightening of intellectual property rights and the harmonization of this aspects of control over technology will undoubtedly reduce possibilities for technology import for developing countries.”
(RADOSEVIC, 1999, p. 435).

Em uma economia globalizada, a maneira pela qual os países em desenvolvimento equacionam as demandas de mercado e o acesso à tecnologia, tem fortes efeitos em suas oportunidades de *catching-up*. Empresas nacionais constituem parte crucial do processo de transferência, e o modo como elas complementam suas fontes externas de tecnologia com seus próprios esforços tecnológicos é decisivo no que diz respeito à efetividade do processo de transferência de tecnologia, afirma Radosevic (RADOSEVIC, 1999, p. 439).

Teixeira, ao analisar aspectos que reforçam a dependência tecnológica dos países em desenvolvimento, complementa:

“... a forma pela qual os países periféricos estavam inseridos na economia internacional, bem como a organização das instituições e mercados tecnológicos também reforçam as relações de dependência. Conseqüentemente, o suprimento de tecnologia, como foi observado, sempre é realizado de forma desvantajosa para os

países em desenvolvimento. Ou a tecnologia é fornecida em “pacotes” fechados, que excluem a participação local no suprimento de insumos com conteúdos tecnológicos, dessa forma limitando o aprendizado local, ou os termos contratuais incluem cláusulas restritivas que impedem esforços inovadores na periferia” (TEIXEIRA, 2005, p. 08).

Dentre as diversas fontes de acesso aos conhecimentos tecnológicos, esta dissertação aborda os contratos de transferência de tecnologia, com ênfase nas condições contratuais restritivas propostas pelas empresas dos países desenvolvidos, ofertantes da tecnologia, em negociações com instituição de C&T de país em desenvolvimento, demandantes da tecnologia.

2.2 O VALOR EXPLÍCITO E IMPLÍCITO DA TECNOLOGIA E AS CONDIÇÕES RESTRITIVAS NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

O preço de uma tecnologia, diferentemente do que acontece com outras mercadorias, não é determinado de maneira objetiva. Sua determinação depende de inúmeras razões, distintas daquelas que se prestam à determinação do preço das mercadorias tangíveis, por exemplo, características intrínsecas ao conhecimento, que é considerado tecnologia quando possui aplicação industrial. Há razões que podem ser definidas tanto pelo lado da demanda, como da oferta.

Sob a perspectiva da demanda, podem ser considerados na determinação do preço a ser pago por uma tecnologia, por exemplo: o desconhecimento dos preços e condições de outros contratos, a ausência ou desconhecimento da legislação, a possibilidade de repassar os custos tecnológicos ao consumidor, dentre outros. Sob a ótica da oferta, a determinação do preço da tecnologia pode levar em conta: o pleno conhecimento da informação a ser negociada, o desconhecimento da legislação do demandante, a opção entre negociar e investir, a existência ou não de controle governamental, etc. Em suma, em ambos os lados, o preço da tecnologia

acaba sendo definido pelo maior ou menor poder de barganha, conforme esclarece, Figueira Barbosa:

“Por preço ou valor explícito entenda-se o custo para a empresa demandante; por valor implícito, ou real, entenda-se o explícito **acrescido** dos termos de negociação que lesam a economia e a empresa demandante” (BARBOSA, 1981, p. 103).

O principal problema da transferência de tecnologia não é a viabilidade do acesso à tecnologia, mas o preço e outras condições contratuais da transferência (RADOOSEVIC, 1999, p. 434). O que se paga pela aquisição de determinada tecnologia está além do valor estipulado em contrato, pago explicitamente como *royalties*, assistência técnica ou mesmo valor fixo. Há que se considerar neste cálculo as conseqüências impostas por determinados termos da negociação, ou seja, pelas chamadas cláusulas restritivas. A questão do poder econômico é, portanto, central nesta análise, devendo ser considerados aspectos como os efeitos da tecnologia contratada na economia, ou na tecnologia nacional, ou mesmo no meio ambiente (BARBOSA, 2003, p. 1093).

Sendo a importação de tecnologia fundamental para o processo de emparelhamento tecnológico dos países em desenvolvimento, os termos sob os quais se formaliza esta importação tornam-se críticos, inclusive para a maior ou menor efetividade do processo de transferência de tecnologia. Reconhecendo a natureza destas negociações comerciais, Denis Barbosa afirma acerca dos contratos de transferência de tecnologia:

“Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüentemente, disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios, nacionais ou supranacionais, seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem ao interesse das partes que os subscrevem”. (BARBOSA 2003, p. 1093).

Sob a perspectiva da oferta, Madeuf pondera que o contrato de licença provê outros canais de pagamento além do pagamento pela tecnologia. Tais canais correspondem ao suprimento de bens e serviços associados à transferência de tecnologia. O licenciante pode lucrar por meio do fornecimento de serviços,

equipamentos, componentes e materiais, e pelas cláusulas de *grantback* da tecnologia desenvolvida pelo licenciado (MADEUF, 1984, p. 130).

Kevin Davis destaca a tentativa de estabelecimento pela UNCTAD, na década de 80, de um Código de Conduta de Transferência de Tecnologia (“*TOT Code*” - vide Anexo) cujo foco era um conjunto de provisões com o propósito de garantir aos estados signatários mais discricionariedade para regular os termos dos contratos de transferência de tecnologia, dentro de uma perspectiva que considerava o distinto poder de barganha entre os fornecedores do mundo desenvolvido e os compradores do mundo em desenvolvimento. Estas provisões contemplavam o estabelecimento de agências administrativas nacionais com poderes para avaliar e remediar as negociações dos acordos de transferência de tecnologia. Tais agências deveriam ter ampla autoridade para rever *ex-ante* tais acordos e condicionar sua aprovação a fatores como o preço pago pela tecnologia, duração, condições, formato legal, ou efeitos na concorrência com empresas domésticas.

O Capítulo 4 do referido Código de Conduta identifica, inclusive, uma lista de condições que deveriam ser proibidas por caracterizarem práticas comerciais restritivas se incluídas em acordos de transferência de tecnologia, que inclui:

- “*Grant-back provisions*” – provisões que visam requerer que o comprador transfira melhorias desenvolvidas por ele sobre a tecnologia contratada, exclusivamente para o fornecedor;
- Restrição à possibilidade de questionamento, pelo comprador, da validade do direito de propriedade intelectual reivindicado pelo fornecedor da tecnologia;
- “*Exclusive dealing provisions*” – que restringe a possibilidade do comprador de investir em tecnologia similar ou substituta;
- Restrição da possibilidade do comprador de pesquisar ou desenvolver, ou adaptar a tecnologia fornecida;
- Requerimento de utilização pelo comprador de pessoas, bens ou serviços especificados pelo fornecedor;
- Regulação pelo fornecedor de preços dos produtos produzidos utilizando a tecnologia fornecida;

- Restrição à exportação;
- Imposição de obrigações para o comprador sobre o uso dos direitos de propriedade intelectual após a expiração dos referidos direitos.

Também sobre condições contratuais restritivas, a Divisão Antitruste do Departamento de Justiça norte-americano já identificara, desde a década de 1970, práticas que considerava proibitivas no licenciamento de propriedade intelectual. Tais práticas, especificamente nove disposições contratuais, ficaram conhecidas como os *Nine No-No's* (GORDON, 2002, p. 05-14):

1. Venda Casada - *Tying Arrangements* – pratica que visa a impor ao comprador da tecnologia outros produtos e/ou serviços dissociados da tecnologia contratada;
2. Acordos que proíbem o licenciado de negociar/desenvolver tecnologia concorrente fora do escopo da patente licenciada - *“Tie-Outs” Or Covenants Not To Deal In Competing Technologies*;
3. Provisões não razoáveis de Royalties relacionadas à venda do produto patenteado - *Royalty Provisions not reasonably related to the sales of patented product*;
4. Restrições de Uso, Mercado e Território (inclusive restrição à exportação) - *Restrictions On Fields Of Use, Customers And Territories*;
5. Restrições de Preço, Quantidade ou Venda - *Restrictions On Price, Quantity Or Output*;
6. Exclusividade e pacote de licenças obrigatórias - *Exclusivity and Package Licensing*;
7. *Grantbacks* – obrigação do licenciado de garantir ao licenciante direitos de propriedade industrial referentes à objeto de patente, desenvolvida pelo licenciado, posteriormente à vigência da licença;
8. Restrições sobre a venda de produto derivado de patente de processo - *restraints on sales of unpatented products made with a patented process*;
9. Licenciamento cruzado e pool de patentes - *Cross-Licensing, Patent Pooling* – prática que visa à vinculação de tecnologias complementares, implicando necessidade de negociação de múltiplas patentes para se ter acesso completo a uma determinada tecnologia de interesse.

Três das supracitadas cláusulas contratuais restritivas estão exemplificadas no Artigo 40⁵ do Acordo ADPIC (TRIPS): cláusulas de retrocessão exclusiva, ou *grant-back*; venda casada, ou *tying arrangements*; e cláusulas que impeçam o licenciado questionar a validade do direito licenciado.

A venda casada consiste na obrigação do licenciado de adquirir do licenciante outras tecnologias, ou materiais, que aquele não necessite ou deseje (BARBOSA, 2003, p. 1105). Tais dispositivos que impõem a aceitação de tecnologias complementares, bens ou serviços, acabam por restringir a possibilidade de outras fontes de tecnologia, bens ou serviços, como condição para a obtenção da tecnologia de interesse. Configura-se desta forma em imposição de aquisições de insumos, equipamentos, ou mesmo tecnologia, dissociadas da tecnologia de interesse, desnecessárias para que o comprador incorpore a solução tecnológica contratada.

As cláusulas de *Grant-back*, classificadas no Artigo 40.2 do Acordo ADPIC (TRIPS) como condições de cessão exclusiva, são aquelas que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente, melhorias feitas na tecnologia licenciada. Instituições que adquirem licenças de patentes frequentemente desenvolvem melhorias ou invenções que possuem substancial valor comercial. A extensão das obrigações do licenciado nesta área irá afetar o valor da licença para ambas as partes (UNCTAD-ICTSD, 2005, p. 470). Tais

⁵ Decreto 1.355/1994, que internaliza o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - ADPIC (TRIPS):

“SEÇÃO 8: CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONTRATOS DE LICENÇAS

ARTIGO 40

1 - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

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 da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.”

provisões podem, simultaneamente, onerar a tecnologia para o comprador e sobrevalorizar a tecnologia para o fornecedor, na medida em que tem por objetivo garantir a estes a propriedade, por vezes exclusiva, sobre o trabalho intelectual de outrem.

A terceira condição contratual restritiva explicitada no Acordo ADPIC (TRIPS) são as cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado. Especialmente quando o exame patentário ainda não tenha sido realizado pelo escritório local de patentes, esta cláusula ganha caráter crítico diante da possibilidade de questionamento, inclusive por terceiros, do direito reivindicado pelo depositante do pedido de patente, no caso, o fornecedor da tecnologia. Vale lembrar que muitas das negociações envolvendo tecnologia são feitas antes da realização do exame de patente, que implica no momento da negociação apenas em expectativa de direito, não no direito de propriedade efetivo sobre a tecnologia. Dispensa dizer que a não concessão de uma patente, negociada de boa fé previamente ao exame, acarretaria mudança de premissas contratuais. Neste caso, apesar da negociação ocorrer num momento em que há apenas expectativa de direitos sobre dada tecnologia, usualmente são negociados nestas ocasiões os direitos efetivos futuros sobre a tecnologia.

As restrições de uso, mercado e território - *Restrictions On Fields Of Use, Customers And Territories*. Restringir o uso significa limitar o escopo da tecnologia para a produção e/ou comercialização do produto especificamente para determinado fim ou aplicação – por exemplo, restrição para uso humano, ou para uso veterinário. A restrição de mercado implica delimitar determinados mercados dentro do território, por exemplo, o mercado público, ou o privado.

E a restrição à exportação é efetivada por disposições contratuais entre partes concedentes e concessionárias que restringem total ou parcialmente as exportações de mercadorias fabricadas por meio de informações técnicas protegidas por direitos de patentes de invenção ou, não sendo o caso, por disposição do próprio contrato no caso de *know-how* ou *trade secrets* quando inexistente a proteção de institutos da propriedade industrial (BARBOSA, 1999). A restrição à exportação desconsidera, inclusive, uma das premissas do sistema internacional de propriedade industrial, uma vez que a concessão de uma patente, mesmo vinculada aos critérios

avaliados no exame patentário, é uma faculdade de interpretação dos estados nacionais. O detentor de uma patente num determinado território não possui legitimidade alguma para impedir a comercialização fora deste território, ressalvada a situação na qual a exportação ocorresse para um terceiro país onde o detentor também tivesse direitos de propriedade sobre a tecnologia. Neste caso, entretanto, seria possível uma restrição à importação da tecnologia de sua propriedade neste terceiro país, mas não a restrição à exportação feita pela instituição do país licenciado, pois esta condição extrapola os limites territoriais do direito de propriedade industrial concedido pelo estado nacional.

Condições restritivas podem ser impostas por dispositivos contratuais que proíbem o licenciado de negociar ou desenvolver tecnologia concorrente, mesmo fora do escopo da patente licenciada - *"Tie-Outs" Or Covenants Not To Deal In Competing Technologies*. Trata-se de dispositivo que visa tanto a restringir o adquirente da tecnologia de realizar acordos de produção, vendas ou representação, de tecnologias similares ou concorrentes; como a cercear sua liberdade de investir em P&D, atrelando-o a uma solução técnica importada, mas que nem sempre é suficiente para atender plenamente às suas necessidades, decorrentes de outro contexto, diferente do contexto originário ao país da tecnologia contratada.

A condição de demandante de determinada tecnologia deve colocar o adquirente em condição de inferioridade em relação ao detentor desta tecnologia, e o resultado da negociação em condições díspares pode implicar provisões não razoáveis de *royalties* relacionadas à venda do produto patenteado - *Royalty Provisions not reasonably*.

Restrições de Preço, Quantidade ou Venda - *Restrictions On Price, Quantity Or Output*. Neste caso, tratam os dispositivos contratuais de imposição de regulamentação de preços no mercado relevante⁶ da tecnologia transferida. Nota-se a falta de legitimidade desta imposição, implicando interferência abusiva do

⁶ A definição do *Merger Guidelines* do Departamento de Justiça dos E.U.A. para mercado relevante é: "Um mercado é definido como um produto ou um grupo de produtos e uma área geográfica na qual ele é produzido ou vendido tal que uma hipotética firma maximizadora de lucros, não sujeita a regulação de preços, que seja o único produtor ou vendedor, presente ou futuro, daqueles produtos naquela área, poderia provavelmente impor pelo menos um 'pequeno, mas significativo e não transitório' aumento no preço, supondo que as condições de venda de todos os outros produtos se mantêm constantes. Um mercado relevante é um grupo de produtos e uma área geográfica que não excedem o necessário para satisfazer tal teste" (CADE, 1995).

fornecedor em assuntos de estrita competência do comprador, como o estabelecimento do preço de seus produtos, ou determinação da quantidade ofertada ao mercado. Tais restrições refletem a diferença de poder de barganha entre as partes negociantes.

Exclusividade e pacote de licenças obrigatórias - *Exclusivity and Package Licensing*. Tratam-se de dispositivos que obrigam o adquirente a licenciar várias patentes relacionadas à mesma tecnologia, muitas dessas, dependendo do nível de desenvolvimento e do contexto no qual se encontra o comprador, podendo ser totalmente desnecessárias para a incorporação da solução tecnológica de interesse.

Restrições sobre a venda de produto derivado de patente de processo - *restraints on sales of unpatented products made with a patented process*. Neste caso, o dispositivo extrapola o objeto protegido pelos direitos de propriedade industrial, que é o processo produtivo, impondo restrições ao produto derivado do referido processo.

Licenciamento cruzado e pool de patentes - *Cross-Licensing, Patent Pooling*. Constituem as restrições sobre territórios, quantidades, preços, clientes ou mercados, decorrentes de *pool* de patentes ou licenciamento cruzado que limitam indevidamente o acesso a novos desenvolvimentos tecnológicos ou que resultam em dominação abusiva de mercado, com efeitos adversos sobre a transferência de tecnologia. Tais dispositivos podem impor a necessidade de licenciamentos de várias patentes para incorporação completa de determinada tecnologia.

Há ainda o requerimento de utilização pelo comprador de pessoas, bens ou serviços especificados pelo fornecedor, que pode ocasionar impactos negativos na cadeia produtiva, pois, eventualmente pode haver pessoal e outros fornecedores qualificados no país importador, tanto de bens como de serviços.

E também constitui condição contratual restritiva a imposição de obrigações para o comprador, relativas aos direitos de propriedade intelectual, após a expiração dos referidos direitos. Estes dispositivos também desconsideram princípios do próprio sistema de propriedade intelectual, uma vez que este preconiza a concessão temporária de um direito exclusivo. Uma vez expirado o prazo de validade da

patente, não há qualquer legitimidade na imposição de obrigações contratuais atreladas à um direito expirado.

As práticas contratuais relacionadas neste capítulo implicam condições restritivas reconhecidas internacionalmente há décadas, e que estiveram no cerne de discussões que visavam ao estabelecimento de uma regulação internacional pela UNCTAD, consubstanciada no supracitado *Draft* do Código de Conduta de Transferência de Tecnologia (versão de 1985 do “*TOT Code*” - vide Anexo). No capítulo 3, a seguir, será relatada parte da história brasileira da regulação de transferência de tecnologia.

3 A POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

Um grande número de institutos legais influencia os termos sobre os quais uma tecnologia é voluntariamente transferida para um residente de um país em desenvolvimento. Kevin Davis considera que o primeiro conjunto destes institutos consiste naqueles que definem e reforçam os direitos de propriedade intelectual, geralmente detidos por estrangeiros fornecedores de tecnologia, em relação aos residentes dos países em desenvolvimento. A força e o escopo destes direitos seriam um dos principais determinantes da facilidade com a qual os residentes dos países em desenvolvimento estariam aptos a adquirir tecnologia por imitação ou invenção em oposição à transferência (DAVIS, 2005, pp. 08-09).

Ainda segundo referido autor, o segundo conjunto de institutos consiste naqueles especificamente relacionados com a regulação dos termos sob os quais a tecnologia é transferida. Esta regulação específica deste tipo de transação toma corpo em um regime que foca exclusivamente transações envolvendo transferência internacional de tecnologia, mas alternativamente deve ser componente de um amplo regime que considera a regulação de acordos não-competitivos.

Sobre a regulação destas transações, Davis afirma:

“The standard account of the history of technology transfer regulation is a story of once irreconcilable differences between developed countries and developing countries being finally resolved in favor of developed countries (MUCHLINSKI, apud DAVIS, 2005, p. 09). On this account, developing countries and developed countries traditionally espoused radically different approaches to regulation of technology transfer” (DAVIS, 2005, p. 09).

O modelo capitaneado pelos países em desenvolvimento, proposto como parte de um amplo conjunto de propostas para estabelecer a denominada Nova Ordem Econômica Internacional (NIEO, da sigla em inglês), pressupunha tolerância com o que era polidamente denominada “uma reservada atitude de proteção dos direitos de propriedade intelectual”, combinada com legislação que garantisse

agências governamentais especializadas nos estados recipientes com ampla discricionariedade para filtrar e regular os termos dos acordos de transferência internacional de tecnologia (DAVIS, 2005, p. 09).

O modelo dos países desenvolvidos, referido pelo autor como modelo da Globalização, tem sua base no reconhecimento de elevados níveis mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos por mecanismos internacionais sujeitos quase exclusivamente às restrições impostas pela legislação antitruste (DAVIS, 2005, p. 09).

Acerca do comércio internacional de tecnologia, Davis pondera que a adoção do Acordo ADPIC (TRIPS) no final do século XX aparece como sinal de que o modelo de Globalização suplantou o modelo da Nova Ordem Econômica Internacional como abordagem dominante para a regulação de transferência de tecnologia. A seguir será exposto um breve histórico da política de regulação de transferência de tecnologia no Brasil nos últimos 40 anos (DAVIS, 2005, p. 07).

3.1 A CRIAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI E O CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI foi criado por força da Lei nº. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, tendo por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial levando em conta a sua função social, econômica, jurídica e técnica, conforme dispunha o artigo 2º desta Lei. O Instituto substituiu o antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI, herdando as atribuições que lhe competiam, seu patrimônio e parte dos recursos humanos.

No ano seguinte à criação do órgão, houve a promulgação de um novo Código de Propriedade Industrial, pela Lei nº. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que revogou o diploma anterior referente à matéria: o Código de 1945, instituído pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto. Entre o ano de sua promulgação e 1970,

conforme interpretação do artigo 147⁷ do referido diploma, a averbação pelo DNPI dos contratos de licença e de tecnologia era condição de eficácia para tais acordos (BARBOSA, 2003, p. 970).

Anteriormente, a Lei nº. 4.131, de 3 de setembro de 1962, sobre o tratamento a ser dado ao capital estrangeiro, também exigia o registro dos contratos decorrentes da transferência de conhecimentos tecnológicos para o País, desta feita, na Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC, que fora posteriormente substituída pelo Banco Central do Brasil. Segundo Francisco A. Biato, nestes registros apareciam, além da data da assinatura, as especificações da natureza e do processo produtivo ao qual se destinava a tecnologia transferida, bem como a magnitude e a forma de pagamento da remuneração prevista. Entretanto, sobre a matéria observa Biato:

“Ademais, vale assinalar que nem sempre se pode associar a existência do contrato à entrada efetiva de conhecimentos tecnológicos no País. Naturalmente, a assinatura de contrato não significa necessariamente execução. Contudo, mesmo nos casos em que o contrato é supostamente cumprido e dá origem a remessas, a ausência de controles mais rigorosos pode permitir que os pagamentos efetuados não sejam exatamente a contrapartida da incorporação da tecnologia externa, correspondendo apenas a remessas de lucros para o exterior, encobertas sob a designação de pagamentos por transferência de tecnologia.” (BIATO, 1973).

A partir do início da década de 70, com criação do INPI neste ano e a entrada em vigor do Código de Propriedade Industrial, em dezembro de 71, o controle exercido pelo Banco Central nos contratos, para fins de remessa de valores ao exterior a título de *royalties*, foi delegado ao Instituto. O Código de PI estabelecia, em seu artigo 126, a sujeição dos atos ou contratos que implicassem em transferência de tecnologia à averbação do Instituto, inclusive entre nacionais. O disposto neste artigo estava fundamentado no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº. 5.648/70, que previa a adoção pelo INPI de medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e

⁷ Art. 147, 1º: O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional de Propriedade Industrial, onde ficarão arquivados os documentos.

utilização de patentes, com vistas ao desenvolvimento econômico do País⁸. O Decreto nº. 68.104, de 22 de janeiro de 1971, regulamentou a Lei nº. 5.648/70, reproduzindo integralmente o previsto em seu artigo 2º, e acrescentando, no artigo 3º inciso III, as funções de criar melhores condições de absorção, adaptação ou desenvolvimento de ciência ou tecnologia, através do pleno aproveitamento das informações acumuladas e de ampla divulgação nos setores industriais ou de pesquisa.

Nota-se que a atuação do INPI na averbação dos contratos ia além do disposto na lei do capital estrangeiro (Lei nº. 4.131/62), o controle quanto às remessas de valores para o exterior. Em consonância com o que determinava o arcabouço legal vigente, o que ocorria era o exercício de um rigoroso controle sobre as negociações que envolviam transferência de tecnologia no país, atuando de fato como um instrumento de política pública. Nesse sentido, afirma Juliana Viegas que a política implementada pelo INPI, a partir dos anos 70 até meados da década seguinte, era o reflexo nítido da política geral do governo federal, voltada para estimular a substituição de importações mediante a capacitação da indústria nacional.

A UNCTAD reconhecia a política de transferência de tecnologia adotada à época em alguns países em desenvolvimento:

“... certain developing countries, notably in Latin America, experimented during the 1970s with specialized technology transfer laws, whose aim was to regulate the content of technology licensing agreements with a view to ensuring that the development objectives of a host country economy would not be undermined by unequal terms in technology transfer transactions.” (UNCTAD, 2001b, p. 17).

Dessa forma, buscava-se estimular a geração autóctone de tecnologia nacional por meio de esforço de pesquisa e desenvolvimento, enquanto o INPI exigia que o contratante nacional obtivesse o controle da tecnologia adquirida, bem

⁸ Lei nº. 5.648/70, art 2º: O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Parágrafo único: Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.

como buscava regular, e até coibir nos casos abusivos, as remessas de *royalties* ou remuneração por fornecimento de tecnologia ao exterior, consideradas evasão de divisas (VIEGAS, 2007, p. 66).

Em 11 de setembro de 1975 o INPI editou o Ato Normativo nº. 15, norma marcante na regulação de contratos desta natureza, considerado o principal instrumento da intervenção do Estado brasileiro na contratação de tecnologia entre particulares (BARBOSA, 2003, pp. 979-980). O referido diploma classificava os contratos, de acordo com seu objeto e para fins de averbação, em cinco categorias diferentes:

- licença para exploração de patentes;
- licença para uso de marca;
- contrato de fornecimento de tecnologia (inclui-se aqui o *know-how*);
- contrato de cooperação técnico-industrial;
- contrato de serviços técnicos especializados.

Tal norma interna do INPI indicava ainda, para cada tipo de contrato a ser submetido à averbação, cláusulas obrigatórias e cláusulas restritivas. Estas últimas encontravam amparo legal para suas proibições, tanto no Código de Propriedade Industrial, quanto na Lei nº. 4.137, de 9 de outubro de 1962, sobre a repressão ao abuso do poder econômico. O objetivo dessas proibições era evitar cláusulas abusivas ao exercício da atividade do licenciado ou adquirente da tecnologia, as quais, na maioria das vezes, seriam também prejudiciais ao próprio comércio e desenvolvimento tecnológico e industrial do país. No que diz respeito às práticas anticompetitivas o AN 15/75, em consonância com a Lei sobre Abuso do Poder Econômico, vedava cláusulas que regulassem, alterassem ou limitassem, a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, assim como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados, ou a exclusão de alguns deles.

O Ato Normativo nº. 15/75 vigorou por mais de quinze anos, período em que, segundo Viegas, "houve inúmeras mudanças de circunstâncias, de políticas, necessidades de aperfeiçoamentos e de esclarecimentos, que resultaram na emissão de vários Atos Normativos complementares" (VIEGAS, 2007, p. 67). Dessa

forma, por exemplo, foi instituído o sistema obrigatório de consultas prévias relacionadas às licenças e demais contratos de transferência de tecnologia - Ato Normativo nº. 32/78; foram definidos os tipos de serviços que poderiam ser contratados no exterior, deixando de fora os serviços para os quais o INPI entendia haver capacitação nacional no setor - Ato Normativo nº. 55/81.

A partir de meados dos anos 80, entretanto, o controle outrora rigoroso foi sendo flexibilizado, também através da edição de atos normativos: foi simplificado o processo de aprovação e averbação de licenças de marcas, quando obedecessem a um formato padrão previamente fixado pelo INPI - Ato Normativo nº. 81/86; o mesmo ocorreu com o processo de aprovação e averbação de contratos de transferência de tecnologia, quando o adquirente nacional gozasse dos incentivos fiscais inseridos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Técnico-Industrial - Ato Normativo nº. 93/88.

Apesar de algumas críticas em relação às práticas adotadas pelo INPI, durante a vigência do Ato Normativo nº. 15/75, sua intervenção nos contratos encontrava amplo respaldo nas decisões judiciais. A própria redação do artigo 2º e de seu parágrafo único previa certa discricionariedade do INPI na aprovação dos contratos de transferência de tecnologia, como sustentou o Ministro Oscar Correia no Acórdão do Supremo Tribunal Federal⁹, publicado em R.T.J. 106/1057-1066. Desta feita, o Supremo Tribunal Federal sustentou a legalidade e constitucionalidade do Ato Normativo, por representar regra de execução administrativa à norma legal e constitucional suprajacente.

Na década de 1990, durante o Governo de Fernando Collor, foi introduzido no país um modelo econômico neoliberal que previa a abertura da economia brasileira

⁹ REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA (R.T.J.) 106/1057-1066: O Sr. Ministro Oscar Corrêa: (Relator) A matéria versada neste recurso reveste-se da maior importância, não só jurídica – que as questões que nela se põem só agora chegam à Corte – como econômicas, no mais amplo sentido. ... Da leitura atenta desse dispositivo verifica-se a amplitude da missão – e a gravidade e seriedade de que se reveste – que se conferiu ao Recorrido; e de como, dentro dos parâmetros legais, se inclui razoável parcela de discricionariedade, em a qual não poderá desempenhá-la eficientemente. ... Mas, vai mais longe; estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes; o que importa em aceitar e admitir que o INPI intervenha – ao examinar os contratos submetidos a averbação ou registro – em análise das condições que se firmaram, devendo definir-se quanto a elas. ... É óbvio que, por sua importância, fundamental no processo de desenvolvimento, essa tentativa há de ser rigorosamente vista, fiscalizada, superintendida, supervisionada por órgão estatal. A esse respeito, a intervenção no domínio econômico não encontra opositores, se trata de área na qual o interesse privado há subordinar-se ao superior interesse geral, que o Estado encarna e representa.

ao mercado externo e a progressiva redução do grau de intervencionismo estatal. Nesse contexto, a intervenção do Estado na contratação de tecnologia não permaneceu imune e, em 27 de fevereiro de 1991, o INPI emitiu a Resolução nº. 22, que cancelava o Ato Normativo nº. 15/75, bem como uma série de outros atos relacionados à matéria, dentre os quais se encontravam alguns exemplificados acima. Observa-se, de forma contundente a partir de então, a explícita da flexibilização do controle exercido através dos Atos Normativos editados pelo Instituto para (des)orientar o processo de averbação de contratos de transferência de tecnologia.

Assim, de acordo com a política neoliberal adotada no governo Collor, em 17 de dezembro de 1993 o INPI emitiu Ato Normativo nº. 120, com um objetivo claro: limitar o escopo de análise dos contratos de tecnologia. Este Ato previa que a averbação dos atos e contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia, e seus correlatos, não deveriam constituir em entrave ou fator de atraso no acesso da indústria nacional às fontes de tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento, conforme dispunha seu artigo 4º, *caput*:

“Artigo 4º: No processo de averbação de que trata este Ato Normativo, o INPI limitará sua análise à verificação da situação das marcas e patentes licenciadas, para cumprimento dos dispositivos dos artigos 30 e 90 (e seus parágrafos) do Código da Propriedade Industrial, bem como à informação quanto aos limites aplicáveis - de acordo com a legislação fiscal e cambial vigente - de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de Imposto de Renda, e de remissibilidade em moeda estrangeira, dos pagamentos contratuais”.

Além disso, o parágrafo 1º do artigo determinava que não seriam objetos de análise, ou de exigência, os dispositivos contidos nos atos ou contratos que não estivessem especificamente relacionados aos aspectos enumerados no *caput*. Assim sendo, vedava expressamente a interferência do INPI em questões contratuais relacionadas a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas. O parágrafo 2º do artigo proibia o Instituto de recusar averbação com base em alegada violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação antitruste ou relativa a abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor e

outras. Portanto, na melhor das hipóteses era facultada ao INPI a opção de alertar as partes contratantes quanto aos aspectos legais pertinentes. Consubstanciava-se, portanto, o ápice da flexibilização do (des)controle dos contratos de transferência de tecnologia, iniciada em meados da década de 80.

A despeito da flexibilização do controle destes contratos, o tema permaneceu controverso, pois assim como ocorreu na revogação do Ato Normativo nº. 15/75, mesmo com a edição do Ato 120/93, não se pode afirmar ter havido alteração legislativa que sustentasse tal mudança de postura do INPI quanto ao controle dos contratos de tecnologia. Permanecia em vigor o Código de Propriedade Industrial, e a Constituição de 1988, em vez de afastar a possibilidade de o Estado intervir na economia, o coloca na posição de agente normativo e regulador da atividade econômica exercendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento¹⁰. Neste sentido, Denis Barbosa reitera que o texto constitucional do artigo 5º, inciso XXIX¹¹, tem redação similar à que tinha o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº. 5.648/70, vinculando a proteção dos direitos de propriedade industrial ao atendimento dos mesmos compromissos perante o desenvolvimento tecnológico e econômico do País e o interesse social (BARBOSA, 2003, pp. 978-982).

Neste contexto em que não havia qualquer mudança legislativa, ou questionamento judicial que impusesse ao INPI atribuições legais diversas, não poderia o Instituto editar norma que as alterasse como, entretanto, o fez. Denis Barbosa reitera a crítica à demasiada flexibilização na regulação dos contratos de tecnologia ao tecer comentários quanto à ilegalidade do Ato Normativo nº. 120/93:

“A ninguém escapará, certamente, que as competências que a lei federal comete a um órgão público não são uma faculdade, mas um poder-dever. Não pode escolher o INPI o que deve fazer. Não lhe é possível deixar de conceder patentes, ou dispensar o critério de novidade absoluta. Não lhe é possível passar a conceder marcas olfativas, na antecipação de uma lei futura e incerta. Nem é optar por não mais examinar os contratos de tecnologia.” (BARBOSA, 2003, p. 982).

¹⁰ Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 174.

¹¹ Artigo 5º, inciso XXIX: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

3.2 O ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC - TRIPS) E A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Apesar dos inúmeros atos administrativos editados, em clara contradição ao disposto na legislação suprajacente, a competência do INPI no que concerne à averbação de contratos, sobretudo no que diz respeito aos limites da intervenção estatal, só foi de fato afetada do ponto de vista legislativo com a entrada em vigor da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. A Lei de Propriedade Industrial, como ficou conhecida, revogou o Código de 1971 e alterou a redação do artigo 2º da Lei nº. 5.648/70, suprimindo seu parágrafo único¹², e passando a ter a seguinte redação:

"Artigo 2º: O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".

No atual contexto da Lei de Propriedade Industrial, a averbação está regulada por seu artigo 211, que determina que o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares, para produzirem efeitos perante terceiros. Já os casos de licenças de patentes e marcas encontram previsão específica nos artigos 62 e 140, respectivamente.

A estrutura regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 5.147 de julho de 2004, estabelece a competência da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros (DIRTEC) de analisar e decidir quanto à averbação de contratos, de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal¹³. Além disso, persistem na legislação tributária e cambial vigente, as

¹² Art. 2º... Parágrafo único: Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.

¹³ Decreto nº 5.147/04, Anexo I, Artigo 13. À Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros compete: I - analisar e decidir quanto à averbação de contratos para exploração de patentes, uso de marcas e ao que implique transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 1996, de modo alinhado às

competências delegadas ao Instituto para atuar na análise das questões relacionadas à dedutibilidade fiscal e à remessa de capital para o exterior, pertinentes aos contratos que importem em transferência de tecnologia.

Contudo, uma vez que o principal instrumento que regulamentava internamente a averbação do INPI na contratação de tecnologia, o Ato Normativo nº. 15/75, foi revogado e o embasamento legal que estabelece a atuação do Instituto foi flexibilizado, a intervenção estatal na matéria ganhou dimensões ainda mais controversas perante o arcabouço legal vigente, sobretudo no que diz respeito às questões de abuso de poder econômico e também de defesa da concorrência.

Defendem alguns autores que a atuação do órgão, diante deste novo arcabouço legal, deveria se restringir à averbação ou registro de contratos¹⁴, verificando apenas as normas de propriedade industrial aplicáveis (VIEGAS, 2007, p. 75). Na opinião destes autores, o Instituto deveria abster-se de qualquer análise de aspectos concorrenciais que por ventura figurem nos contratos de tecnologia.

A Lei nº. 9.279/96 possui, de fato, um caráter liberalizante quando comparada com o antigo Código de Propriedade Industrial – Lei 5.772/71. O legislador, ao redigi-la, retirou do INPI a competência para adotar medidas destinadas a acelerar e regular a transferência de tecnologia, e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, previstas no antigo parágrafo único do artigo 2º da Lei que criou o Instituto. Portanto, a liberdade “das partes” em contratar aumentou na proporção em que o INPI perdeu instrumentos de intervenção nos negócios privados.

O novo diploma que versa sobre a matéria retirou do INPI o poder de intervenção nos contratos quanto à sua conveniência e oportunidade. Em

diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal; II - analisar e decidir sobre registro de indicações geográficas, registro de desenhos industriais e registro de tecnologias especiais atribuídos ao INPI, incluindo registro de programa de computador; e III - participar das atividades articuladas entre o INPI e outros órgãos, empresas e entidades com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção da propriedade intelectual.

¹⁴ A Lei de Propriedade Industrial distingue com denominações diferentes as atividades de averbação e registro no INPI. Quando se diz respeito aos contratos de licença de direitos de propriedade industrial, a lei trata da averbação, que por definição é a anotação à margem de algum assentamento já existente, como ocorre com as patentes, marcas e desenhos industriais (artigos 62, 121 e 140, respectivamente). Quando trata de contratos de transferência de tecnologia que não envolvam a licença de direitos de propriedade industrial, como é o caso dos contratos de *know-how* e prestação de serviços de assistência técnica (artigo 211).

consonância com esta disciplina, o Instituto não pode mais, discricionariamente, subjugar a “vontade das partes”, impondo condições contratuais que melhor atenderiam ao desenvolvimento econômico do País. Entretanto, em nenhum dispositivo legal está explícito que o INPI não deva, ainda, coibir abusos, sendo certo que é sua atribuição executar as normas reguladoras da propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Considerando esta finalidade principal do Instituto, foi instituído o Ato Normativo nº. 135, de 15 de abril de 1997, que revogou o AN nº. 120/93, com o intuito de normalizar a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. De acordo com tal dispositivo, o INPI deve executar as suas atividades não apenas na forma da Lei da Propriedade Industrial, mas também de acordo com a legislação complementar. Nesse sentido, o AN 135/97 enumera um rol de normas que inclui: a Lei nº. 4.131/62, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior; a Lei nº. 4.506/64 e demais normas regulamentares sobre o imposto de renda; a Lei nº. 8.884/94, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica; a Lei nº. 8.955/94, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial; dentre outras normas.

Cabe destacar, novamente na interface entre contratação de tecnologia e aspectos concorrenciais relacionados principalmente ao abuso do poder econômico, a previsão expressa no AN 135/97 de considerar a Lei nº. 8.884/94 na relação de normas orientadoras da análise do INPI na averbação de contratos. Tal previsão mais uma vez reforça a polêmica sobre a atuação do Instituto na matéria, pois este mesmo Ato Normativo que reitera a perda da discricionariedade do INPI de subjugar a vontade das partes, conforme a Lei de PI, estabelece que o Instituto deve executar suas atividades de averbação considerando legislação complementar, inclusive a Lei Antitruste, que estabelece em seu Capítulo I, da Finalidade:

“Art. 1º Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.”

A propriedade industrial está intimamente ligada às questões suscitadas pelo direito no que diz respeito ao abuso de poder econômico, e a combinação desses temas é reconhecidamente um dos mais polêmicos aspectos relacionados à intervenção do estado brasileiro na contratação de tecnologia. Em âmbito internacional, mesmo em perfeita consonância com o estabelecido no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês), a apreciação desta matéria nos contratos de transferência de tecnologia também é controversa. O próprio ADPIC (TRIPS) reconhece esta tensão, conforme dispõe em seu artigo 40:

“1 - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

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 da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.”

Como se pode constatar, o Acordo TRIPS não apenas autoriza o controle de práticas restritivas por parte dos Estados membros nos contratos de transferência de tecnologia, como reconhece que tais práticas podem impedir a transferência e disseminação de tecnologia. Portanto, à lei nacional é facultada a proibição das disposições contratuais que estabeleçam condições ou práticas de licenciamento as quais, em determinados casos, possam constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual, com efeitos adversos sobre a ordem econômica, sem que tal proibição constitua qualquer tipo de ofensa ou desrespeito ao ADPIC (TRIPS).

Como a previsão do Acordo não implica que o controle sobre tais abusos deva ser exercido pelo escritório nacional de propriedade industrial, normalmente aqueles que condenam a atuação do INPI nesta matéria alegam que a repressão ao

abuso de poder econômico, ou qualquer outra restrição à livre concorrência, seria de competência exclusiva dos órgãos que compõe o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

No Brasil, a principal entidade responsável pela proteção à concorrência é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. O principal diploma infra-constitucional relacionado à matéria é a Lei nº 8.884/94, que transformou o Cade em autarquia e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Somadas ao Cade, compõe o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. E é de responsabilidade deste Sistema atuar na prevenção e repressão de ações que possam limitar ou prejudicar a livre concorrência, com o intuito de promover no País uma economia competitiva.

Segundo os críticos à atuação do INPI neste tema, a legislação antitruste seria argumento para afastar a intervenção do órgão. Este é, por exemplo, o entendimento de Juliana Viegas, que argumenta: “não há, na Lei nº. 8.884/94, 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” (VIEGAS, 2007, p. 77).

Contudo, mesmo que o INPI não possua atualmente o poder de intervenção que dispunha outrora, não se deve concluir que a análise dos contratos deva passar ao largo destas questões e que o Instituto, em tais aspectos, “deve limitar-se a informar as partes contratantes quais cláusulas podem, eventualmente, constituir violação da legislação de defesa da concorrência” (VIEGAS, 2007, p. 78).

De outra perspectiva, sustenta Denis Barbosa que o INPI deveria ter “o dever de suscitar a necessidade de pronunciamento do órgão de tutela de concorrência em casos em que o contrato, na forma apresentada ao INPI, seria suscetível de violação das normas concorrenciais em vigor” (BARBOSA, 2003, p. 983).

Na opinião do renomado jurista, o INPI seria competente para analisar a legalidade intrínseca dos contratos, inclusive em face de cláusulas abusivas. Neste entendimento, conclui que:

“... é certo que a existência de cláusula contra direito nos contratos inquina de nulidade os mesmos, assim como a existência de pactos antijurídicos é desprezada. A averbação no INPI cria pelo menos a presunção de validade, pela obrigação legal de zelar pela sanidade dos contratos de averbação.” (BARBOSA, 2003, p. 992).

Portanto, seria legítima a recusa do órgão em averbar cláusulas contratuais restritivas que possam vir a prejudicar a concorrência. Entretanto, como observou Davis em meados da década passada:

“In fact, in recent years many important developing countries, including the ANCOM countries, Mexico, India, and Brazil, have significantly liberalized their technology transfer regimes” (DAVIS, 2005, p. 12).

A seguir serão analisados exemplos de cláusulas restritivas, presentes em minutas contratuais propostas por empresas estrangeiras em negociações com instituição nacional de C&T.

4 CONDIÇÕES CONTRATUAIS RESTRITIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

Neste capítulo, em primeiro lugar, são descritos elementos essenciais que constituem um contrato de transferência de tecnologia: o objeto contratual, formas de remuneração e prazos. Posteriormente, são analisadas detalhadamente as fontes primárias desta dissertação, ou seja, cláusulas contratuais restritivas propostas por empresas estrangeiras em negociações de transferência de tecnologia envolvendo instituição nacional de C&T.

4.1 O CONTRATO DE TECNOLOGIA

Uma condição fundamental para a viabilidade atual do comércio de tecnologia é que haja, primeiramente, o reconhecimento da propriedade, ou da posse, da tecnologia, no caso, o objeto contratual. Denis Barbosa afirma que a base do comércio de tecnologia, nacional ou internacional, é o contrato firmado entre as partes. Seja entre governos, empresas ou pessoas físicas, é a partir dos termos contratuais acordados que se determinam as condições que deverão ser atendidas durante o processo de transferência de tecnologia (BARBOSA, 2003).

Na perspectiva jurídica, um contrato desta natureza seria:

“...um negócio jurídico bilateral, e de conseguinte exige o consentimento; pressupõe, de outro lado, a conformidade com a ordem legal, sem o que não teria o condão de criar direitos para o agente; e, sendo ato negocial, tem por escopo aqueles objetivos específicos. Com a passividade da doutrina, dizemos então que contrato é um acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos” (PEREIRA apud FLORES, 2003, pág. 05).

Entretanto, a definição de contrato não deve ficar restrita ao conceito jurídico do termo, e sim ampliar sua conceituação contemplando a visão econômica do negócio, uma vez que o que se busca é exatamente a formalização jurídica de uma relação econômica (FLORES, 2003, p. 05).

De acordo com João Marcelo Assafim:

“O contrato de transferência de tecnologia é o negócio jurídico cujo objeto é a transmissão de determinados bens imateriais (criações, segredos e *software*) protegidos por institutos de propriedade intelectual ou de determinados conhecimentos técnicos de caráter substancial e secreto não suscetíveis de proteção monopólica” (ASSAFIM, 2005, p. 101-102).

Desta forma, é possível inferir que para o adequado entendimento econômico do contrato de tecnologia torna-se imprescindível conhecer, de forma clara, do que trata um contrato desta natureza. Figueira Barbosa destaca os seguintes aspectos: o objeto contratual, as formas de remuneração e prazos, e um terceiro aspecto crítico para este estudo: o valor explícito e implícito da tecnologia contratada (BARBOSA, 1981, p. 97).

São diversos os objetos contratuais possíveis no comércio de tecnologia: patentes, marcas, direitos autorais, direitos sobre software, segredos industriais (*know-how*), projetos de engenharia, prestação de serviços. A primeira distinção a ser feita dentre tais objetos deve estar relacionada à proteção, ou não, do objeto contratual por direitos de propriedade intelectual. Tal distinção, considerando o conceito de propriedade¹⁵, deve gerar implicações na transferência da tecnologia para o demandante, conforme os direitos negociados. Por exemplo, no que diz respeito à aceitação de cláusulas restritivas que, de acordo com a legislação, devem ser distintas para direitos de posse e de propriedade (BARBOSA, 2003, pp. 1116-1118).

Para os negócios que versam sobre objetos protegidos por direitos de propriedade intelectual - patentes, marcas, direitos autorais e direitos de *software* -, são passíveis de serem firmadas licenças ou cessões de direitos de propriedade

¹⁵ Código Civil Brasileiro, art. 1.228, apud Barbosa, 2003: o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de dispor dela, de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha.

industrial. Acerca da concessão de direitos de propriedade intelectual, muitas vezes negociados em contratos de transferência de tecnologia, observa Kevin Davis que as patentes concedidas nos países em desenvolvimento são concedidas majoritariamente para empresas multinacionais de países desenvolvidos. E complementa o referido autor:

“Worst of all, there was evidence that the patents held by foreigners in developing countries were often not being using in those countries. [...] Consequently, there was a overall sense that patent protection in developing countries served mainly to bolster the market power of foreign patent holders rather than to stimulate innovation.” (DAVIS, 2005, p. 10).

Para os objetos não protegidos por direitos de propriedade industrial¹⁶ - os segredos industriais e os serviços -, são possíveis contratos ou acordos de *know-how* ou de prestação de serviços. Para estes objetos, a simples não disponibilidade da tecnologia pelo demandante torna-se condição suficiente para contratá-la, o que difere da contratação de direitos sobre a tecnologia proprietária, observa Figueira Barbosa (BARBOSA, 1981). Em outras palavras, nos casos de objetos não proprietários, é reconhecido que o fornecedor detém a posse da tecnologia, enquanto nas licenças e nas cessões é reconhecida a propriedade sobre a tecnologia protegida pela patente ou marca.

Desta forma, de acordo com as características de seu objeto, os tipos de contratos de transferência de tecnologia podem ser qualificados como:

- Contratos de propriedade intelectual – licenças, autorizações, cessões, etc;
- Contratos de segredo industrial / *know-how* e similares (incluindo *franchising*);
- Contratos de projeto de engenharia;
- Contratos de serviços em geral.

É importante destacar, em relação aos contratos de transferência de tecnologia, que seu objeto usualmente é composto. Neste sentido, segundo Madeuf,

¹⁶ A Convenção da União de Paris de 1883 (internalizada pelo Decreto no. 75.572 de 08/04/1975) define propriedade industrial como o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

de fato, transferência de tecnologia e pagamentos concomitantes não envolvem apenas propriedade industrial e licenças de patente. A autora complementa ponderando que o principal critério para especificar transferência internacional de tecnologia deve considerar, precisamente, o processo tecnológico próprio de uma firma que o utiliza para suas próprias atividades de produção. Tal tecnologia inclui informação técnica básica juntamente com *know-how*. (MADEUF, 1984, pp. 127-128).

Dentro desta perspectiva, esta dissertação aborda minutas de contratos que contêm tanto objetos protegidos pelos direitos de propriedade industrial, ramo da propriedade intelectual que neste caso se refere mais especificamente às patentes, como também os segredos industriais (*know-how*).

Após dissertar inicialmente sobre o objeto contratual, são analisadas formas de remuneração, bem como prazos contratuais. Da análise formal de contratos, depreende-se que as formas de remuneração possuem relação direta com o prazo contratual. Tanto para contratos de propriedade industrial, como para contratos de *know-how*, as formas de remuneração mais frequentes podem ser:

- Percentual incidente sobre vendas ou sobre o valor da produção;
- Valor fixo por quantidade de produto, geralmente expresso em moeda do país fornecedor da tecnologia;
- Ambas as anteriores, excludentes entre si, juntamente com uma remuneração fixa antecipada classificada como *up front payment*;
- Valor fixo por capacidade instalada, típica de setores como o petroquímico, por exemplo;
- Valor fixo.

No que diz respeito aos prazos, os contratos de tecnologia normalmente apresentam as seguintes características:

- Patentes – os prazos contratuais não ultrapassam o prazo de validade da patente ou o prazo desejado pelo licenciante;
- Marcas – os prazos duram enquanto o licenciado usar o privilégio;

- *Know-how* – os prazos são definidos de acordo com o contrato e com o poder de barganha das partes, o que na prática tende a ser superior aos dos contratos de patente (BARBOSA, 1981, pp. 100-101).

Sobre o pagamento relacionado a contratos de transferência de tecnologia, observa Madeuf:

“In the strict sense technology transfer covers patent licensing agreements and the communications of know-how. This simple contractual form may become more complicated by including other technological flows: technical assistance, provision of equipment engineering services, training. [...] The central matter of the contract may be difficult to trace, and so is the corresponding payment.” (MADEUF, 1984, p. 128).

As formas de remuneração e os prazos refletem o valor explícito da tecnologia negociada. Entretanto, como fora abordado anteriormente, há mais condições estabelecidas em contratos desta natureza que devem ser consideradas na valoração de uma determinada tecnologia contratada.

Acerca dos contratos de licenciamento de tecnologia, destaca ainda Fabio Erber:

“... há consenso no fato de que, em regra, os relatórios de patentes não contém as informações suficientes para sua exploração. A menos que o licenciado tenha conhecimentos técnicos próprios, derivados dos seus gastos em P&D e de sua experiência de produção de bens semelhantes, ele necessitará do apoio técnico do licenciador para explorar a patente, o que frequentemente é concedido a título de *know-how*, devidamente remunerado, configurando um “pacote” tecnológico.” (ERBER, 1982, p. 924).

Os estudos dos autores citados até o momento permitem inferir que boa parte dos efeitos indesejáveis de negociações envolvendo conhecimentos tecnológicos - decorrentes principalmente do distinto poder de barganha das partes e da complexidade do objeto contratual - deva ser determinada, explícita ou implicitamente, por condições restritivas, estabelecidas por cláusulas presentes nos contratos comerciais que formalizam os processos internacionais de transferência de tecnologia.

4.2 CLÁUSULAS RESTRITIVAS

São analisadas a seguir as fontes primárias desta pesquisa: cláusulas contratuais restritivas encontradas em quatro minutas propostas por empresas estrangeiras em negociações de transferência de tecnologia envolvendo instituição nacional de C&T, realizadas nos últimos dez anos. As condições contratuais restritivas analisadas são reconhecidas na literatura sobre a matéria, como visto no capítulo dois, por exemplo: a restrição de mercado e território, onde se insere a restrição à exportação, e cláusulas de retrocessão exclusiva.

As minutas contratuais analisadas na presente dissertação foram selecionadas por serem as primeiras propostas de contrato encaminhadas pelas empresas estrangeiras à instituição nacional de C&T. Tal critério se deve ao objetivo de apreender a intenção original do detentor da tecnologia, o que não seria possível caso fossem analisadas tais cláusulas após o processo de negociação, quando refletiriam o resultado deste processo, já considerado o poder de barganha da parte demandante.

A escolha das cláusulas analisadas foi baseada na relação das cláusulas consideradas restritivas pela literatura sobre o tema, conforme apresentado no segundo capítulo desta dissertação. A ordem de apresentação das cláusulas analisadas obedeceu à ordem na qual tais disposições aparecem nas minutas selecionadas, tendo estas minutas o critério cronológico como referência, da mais antiga para a mais nova. Foram selecionados nesta análise dispositivos contratuais relacionados à definição, escopo e uso da tecnologia, formas de pagamento, e melhorias na tecnologia.

Para fins desta dissertação, adotaremos para instituição nacional de C&T a denominação de INSTITUIÇÃO NACIONAL, e para empresas estrangeiras a denominação de EMPRESA ESTRANGEIRA. A seguir será iniciada a análise das condições contratuais restritivas.

Na tradicional cláusula de definições, frequentemente a primeira cláusula de contratos de transferência de tecnologia, cuja atribuição é garantir exatamente o

mesmo entendimento de termos críticos do contrato para ambas as partes, são observadas definições que, associadas às cláusulas de objeto e escopo, dentre outras, podem implicar condições restritivas à instituição nacional. A seguir uma relação de definições e cláusulas contratuais analisadas:

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

In this AGREEMENT the following expressions shall have the following meanings (unless the context shall otherwise require):

No escopo do Artigo 1 o licenciante propõe que as expressões a serem utilizadas no Acordo devam ter determinado sentido. Entretanto, a ressalva contida na cláusula, o texto entre parênteses, evidencia uma flexibilidade que em caso de dubiedade de interpretação ao longo da execução do contrato poderia favorecer o fornecedor que, na condição de detentor da tecnologia conhece detalhadamente o objeto em negociação.

“GCP” shall mean Good Clinical Practices in accordance with the requirements of ICH (International Conference on Harmonization);

“GOOD MANUFACTURING PRACTICES” or “GMP” means all applicable Good Manufacturing Practices including, (a) the applicable part of quality assurance to ensure that products are consistently produced and controlled in accordance with the quality standards appropriate for their intended use, as defined in European Commission Directive 2003/94/EC laying down the principals and guidelines of good manufacturing practice, (b) the principles detailed in the U.S. Current Good Manufacturing Practices, 21 C.F.R. Sections 210, 211, 601 and 610, (c) the Rules Governing Medicinal Products in the European Community, Volume IV Good Manufacturing Practice for Medicinal Products, (d) the principles detailed in the ICH Q7A guidelines, (e) Good Manufacturing Practice according to the ANVISA requirements; and (f) the equivalent LAWS in any relevant country or other sovereign entity, each as may be amended and applicable from time to time.

Nas definições listadas acima são estabelecidos padrões estrangeiros para um contrato a ser executado em território brasileiro. Trata-se o ICH¹⁷, por exemplo,

¹⁷ <http://www.ich.org/home.html> acessado em 01/03/2011

de um projeto que reúne as autoridades regulatórias da Europa, Japão e EUA, e *experts* deste setor industrial destas três regiões, para discutir aspectos científicos e técnicos sobre registro de produto.

Além disso, a definição de *GMP*, que significa Boas Práticas de Fabricação, explicita padrões europeus e norte-americanos. Tais definições, portanto, implicam estabelecimento de obrigações contratuais que impõem padrões além daqueles estabelecidos pela agência regulatória brasileira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, no país onde o contrato será executado.

Em ambas as definições, a aceitação destes padrões poderia, por exemplo, implicar adequações nas instalações produtivas do importador e consequente atraso na incorporação da tecnologia, com impactos tanto no que diz respeito ao tempo para o acesso pela sociedade aos produtos decorrentes da transferência, como no provável aumento do preço de mercado destes produtos, possivelmente necessário para arcar com os custos adicionais de adequação.

A seguir é analisada uma condição contratual restritiva reconhecidamente presente em contratos de transferência de tecnologia: a restrição de uso, mercados e territórios, notadamente a restrição à exportação. A UNCTAD e o ICTSD (2005) reconhecem que detentores de patente frequentemente impõem em licenças voluntárias restrições às exportações do produto licenciado, e que isto limita a possibilidade do licenciado de auferir ganhos econômicos provenientes de economia de escala em suas instalações produtivas. Tal restrição é formalizada textualmente tendo como referência definições contratuais como as de Mercado Público e Território. Sobre o assunto, as definições de Mercado Público propostas nas minutas analisadas foram as dispostas a seguir:

“PUBLIC MARKET” shall mean the PROGRAM and all public diseases programmes at all administrative levels in the TERRITORY;

10. *“Public Market” shall mean the market in which Combined Product are used or sold to governmental institutions and authorities or state-owned laboratories.*

Em relação ao Território foram consideradas as seguintes definições contratuais propostas:

“TERRITORY” shall mean PUBLIC MARKET in Brazil and, after full completion of the TECHNOLOGY TRANSFER, PUBLIC MARKET in the countries of MERCOSUL (Mercado Comum do Sul);

14. *”Territory” shall mean Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay and Venezuela.*

“TERRITORY” shall mean the countries of Mercado Comum do Sul (Mercosul);

“TERRITORY” means Brazil.

As definições supracitadas, associadas às cláusulas que definem e delimitam o objeto contratual e o escopo da transferência de tecnologia, dispostas abaixo, têm papel crítico no estabelecimento da restrição à exportação e em sua análise.

ARTICLE 2 - PURPOSE AND SCOPE OF THE AGREEMENT

The main purpose and scope of this AGREEMENT is to form a strategic alliance between EMPRESA ESTRANGEIRA and INSTITUIÇÃO NACIONAL for:

- (a) subject to the provisions of Article 6.2 (b), the conduct of a complete TECHNOLOGY TRANSFER in order to enable INSTITUIÇÃO NACIONAL to produce and supply PRODUCTS in the TERRITORY predominantly for the PUBLIC MARKET, as follows:*
 - (i) during the TECHNOLOGY TRANSFER, the sale and supply exclusively by EMPRESA ESTRANGEIRA to INSTITUIÇÃO NACIONAL of the PROPRIETARY MATERIALS for the purpose of INSTITUIÇÃO NACIONAL manufacturing PRODUCTS in accordance with the PHASES and the provisions of Articles 6 and 7 in such estimated quantities in order to satisfy the requirements of Brazil for specific products during the period of the TECHNOLOGY TRANSFER and until registration of PRODUCT 3 by ANVISA. For the avoidance of doubt sales by INSTITUIÇÃO NACIONAL in the TERRITORY outside of Brazil will only apply to FINAL PRODUCT and shall only take place after full completion of the TECHNOLOGY TRANSFER; and*

- (ii) *for the completion of the TECHNOLOGY TRANSFER, supply by EMPRESA ESTRANGEIRA to INSTITUIÇÃO NACIONAL of the DISEASE MASTER SEED for the purpose of manufacturing FINAL PRODUCT during PHASE 4 and sale of the same by INSTITUIÇÃO NACIONAL (subject to payment of a royalty to EMPRESA ESTRANGEIRA); and*
- (iii) *the provision of TECHNICAL ASSISTANCE by EMPRESA ESTRANGEIRA to INSTITUIÇÃO NACIONAL;*

[...]

ARTICLE 2 - PURPOSE AND SCOPE OF THE AGREEMENT

The main purpose and scope of this AGREEMENT is to form a strategic alliance between EMPRESA ESTRANGEIRA and INSTITUIÇÃO NACIONAL for, subject to the provisions of Article 6.2 (b), the conduct of a complete TECHNOLOGY TRANSFER in order to enable INSTITUIÇÃO NACIONAL to produce and supply PRODUCTS in the TERRITORY predominantly for the PUBLIC MARKET, as follows:

- (i) *during the TECHNOLOGY TRANSFER, the sale and supply exclusively by EMPRESA ESTRANGEIRA to INSTITUIÇÃO NACIONAL of the PROPRIETARY MATERIALS for the purpose of INSTITUIÇÃO NACIONAL manufacturing PRODUCTS in accordance with the PHASES and the provisions of Articles 6 and 7 in such estimated quantities in order to satisfy the requirements of Brazil for specific products during the period of the TECHNOLOGY TRANSFER and until registration of PRODUCT 4 by ANVISA. For the avoidance of doubt sales by INSTITUIÇÃO NACIONAL in the TERRITORY outside of Brazil will only apply to FINAL PRODUCT and shall only take place after full completion of the TECHNOLOGY TRANSFER; and*
- (ii) *for the completion of the TECHNOLOGY TRANSFER, supply by EMPRESA ESTRANGEIRA to INSTITUIÇÃO NACIONAL of EMPRESA ESTRANGEIRA PROTEIN X MASTER SEED and EMPRESA ESTRANGEIRA DISEASE MASTER for the purpose of manufacturing FINAL PRODUCT during PHASE 5 and sale of the same by INSTITUIÇÃO*

*NACIONAL (subject to payment of a royalty to EMPRESA ESTRANGEIRA);
and*

*(iii) the provision of TECHNICAL ASSISTANCE by EMPRESA ESTRANGEIRA
to INSTITUIÇÃO NACIONAL;*

AGREEMENT PURPOSE AND SCOPE

The primary purpose and scope of this AGREEMENT is the TECHNOLOGY TRANSFER from EMPRESA ESTRANGEIRA to INSTITUIÇÃO NACIONAL in order to enable INSTITUIÇÃO NACIONAL to produce and supply LICENSED PRODUCT in the TERRITORY for the FIELD.

The TECHNOLOGY TRANSFER is intended to include (a) all of the technical information necessary for the manufacturing of the LICENSED PRODUCT and (b) a non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable license of EMPRESA ESTRANGEIRA PATENT RIGHTS in the TERRITORY for the term of such PATENTS in the TERRITORY, subject to the terms and conditions of this AGREEMENT.

As condições de restrição à exportação analisadas são estabelecidas pelas cláusulas de Propósito e Escopo do Acordo, que delimitam contratualmente Território como o mercado possível para o adquirente da tecnologia. Legalmente não há qualquer dispositivo que pudesse impor ao adquirente uma delimitação contratual do mercado e do território, ou seja, dos países nos quais estaria este facultado a comercializar produtos decorrentes de um contrato transferência de tecnologia. Entretanto, segundo diversos autores (BARBOSA, 1999; DAVIS, 2005; UNCTAD, 2001b; dentre outros) trata-se de restrição usualmente observada em contratos desta natureza. A restrição ao mercado pode onerar o preço a ser pago pela sociedade sobre o produto derivado da tecnologia. Cabe ainda ressaltar, conforme visto no capítulo dois, que de acordo com os direitos de propriedade industrial, em países onde o detentor da tecnologia tenha patente concedida, exclusivamente nestes países poderia ser aceita restrição à importação de produtos protegidos por tais direitos.

A restrição ao mercado imposta é ainda reforçada pela redação proposta, que determina a condição *predominantemente ao Mercado Público do Território*. Da

definição de Mercado Público depreende-se outra condição abusiva, pois este não poderia englobar mercados públicos de outros países do Território, neste caso, dos demais países do Mercosul. De acordo com o texto proposto, configurar-se-ia uma imposição comercial abusiva, uma vez que o contrato limitaria o mercado a ser explorado pela INSTITUIÇÃO NACIONAL inclusive nos demais países do Território.

Outro argumento que reforça a condição restritiva das propostas está no disposto na Lei 8.884/94 em seus artigos 20.I e 21.III¹⁸, que estabelece não poder haver divisão de mercado de produtos que prejudique a concorrência ou possibilite o domínio de mercado relevante.

Cláusulas que definem o escopo da transferência da tecnologia negociada também revelam condições contratuais restritivas.

SECTION 2

GRANTS

1. *During the term of this Agreement, EMPRESA ESTRANGEIRA herewith grants to INSTITUIÇÃO NACIONAL a non-exclusive right under the EMPRESA ESTRANGEIRA Know-How in the Field in the Territory to make, use, offer to sell and sell Combined Product (for the purpose of clarification: only to be used in connection with the Instrument) predominantly to the Public Market in the Territory and to practice internally by INSTITUIÇÃO NACIONAL under the EMPRESA ESTRANGEIRA Know-How for research, development, improvement and quality control and quality assurance of Combined Product.*

2. *Notwithstanding Section 2.1 or any other term or conditions of this Agreement, INSTITUIÇÃO NACIONAL understands and agrees that the licenses set forth in this Agreement shall not include any rights to the tradename “EMPRESA*

¹⁸ **CAPÍTULO II**

Das Infrações

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;

[...]

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica;

[...]

III - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários;

ESTRANGEIRA” or any other tradename, design, trademark or any other intellectual property right of EMPRESA ESTRANGEIRA other than set forth in Annex IV of the Collaboration Agreement, the right to have made Combined Product, the right to grant sublicenses or to convey any implied licenses, except to the limited extent expressly provided in Section 2.1 and shall not include the right to sell, offer to sell or otherwise dispose of EMPRESA ESTRANGEIRA Know-How other than in form of Combined Product. EMPRESA ESTRANGEIRA expressly reserves the right to make, have made, use, offer to sell, sell, have sold or otherwise dispose of Products to the private market inside the Territory in EMPRESA ESTRANGEIRA’s sole discretion. EMPRESA ESTRANGEIRA will not grant a licence to make or use in production the Know-How Transfer Product in the Field in Brazil to any third party, however, EMPRESA ESTRANGEIRA may distribute Combined Product purchased from INSTITUIÇÃO NACIONAL after fulfilment of the demand of the public market in Brazil.

Nesta disposição contratual, além de reiterada a limitação do Território estabelecida na sub-cláusula anterior, a restrição vai ainda mais além, pois a EMPRESA ESTRANGEIRA se reserva o direito de competir com o demandante da tecnologia ao reservar, ao seu exclusivo critério, o direito de fazer, ter feito, usar, por à venda, ter vendido ou dispor do Produto para o mercado privado dentro do Território. Desta forma, além de delimitado o mercado da INSTITUIÇÃO NACIONAL, esta ainda poderia, hipoteticamente, se deparar com uma concorrência da EMPRESA ESTRANGEIRA dentro de seu já restrito mercado possível.

Cláusulas propostas em contratos de transferência de tecnologia, relacionadas aos direitos garantidos pelo contrato, com frequência implicam condições contratuais restritivas ao considerarem informação não-divulgada como informação protegida por direitos de propriedade industrial, conforme disposto a seguir:

ARTICLE 4 – GRANTS OF RIGHTS

4.1 *Subject to the terms and conditions set forth herein, EMPRESA ESTRANGEIRA grants to INSTITUIÇÃO NACIONAL only, and INSTITUIÇÃO NACIONAL accepts the grant of the exclusive right in Brazil to use the INFORMATION for the purpose of*

making PRODUCTS at the FACILITIES and selling the same in Brazil, predominantly for the Brazilian PROGRAM and in the rest of the TERRITORY after COMPLETION of the TECHNOLOGY TRANSFER.

A disposição contratual supracitada prevê a concessão dos “direitos exclusivos” indevidamente. Entretanto, não há base legal para conferir direito exclusivo à EMPRESA ESTRANGEIRA, por qualquer autoridade governamental, com relação à INFORMAÇÃO, pois esta contempla tanto conhecimento passível de proteção por direitos de propriedade industrial, aqueles patenteáveis; como conhecimento não passível de proteção por tais direitos, o *know-how*, conforme visto no capítulo 2 deste trabalho. Tais informações poderiam ser consideradas semelhantes às reguladas pelo artigo 39 do Acordo ADPIC (TRIPS)¹⁹ cuja efetiva proteção estaria restrita aos atos de concorrência desleal nos termos do artigo 10bis da Convenção da União de Paris.

4.2 [...]

4.3 *INSTITUIÇÃO NACIONAL will commercialize the PRODUCTS in the TERRITORY predominantly to the PUBLIC MARKET. EMPRESA ESTRANGEIRA shall not compete with INSTITUIÇÃO NACIONAL in the PUBLIC MARKET of Brazil for specific products during the term of this AGREEMENT, provided, and to the extent*

**¹⁹ SEÇÃO 7: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
ARTIGO 39**

1 - 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 parágrafo 2º abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3º abaixo.

2 - Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas,(10) desde que tal informação:

(10) Para os fins da presente disposição, a expressão "de maneira contrária a práticas comerciais honestas" significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente 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 por ser secreta; e

c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

that INSTITUIÇÃO NACIONAL is able to supply all requirements for such PRODUCTS to the PUBLIC MARKET in Brazil. INSTITUIÇÃO NACIONAL has no right to sell any products using PROPRIETARY MATERIALS or INFORMATION in territories outside of the TERRITORY, such territories being reserved to EMPRESA ESTRANGEIRA and its other licensees and collaborators. For the purpose of clarity, INSTITUIÇÃO NACIONAL shall not be authorized to sell any PRODUCTS outside Brazil before full completion of the TECHNOLOGY TRANSFER and from PHASE 5 shall only be authorized to sell FINAL PRODUCT in Brazil and in the other countries of the TERRITORY.

Na especificação dos direitos concedidos é reforçada de maneira contundente a restrição à exportação e a garantia de reserva de mercado para fornecedor de tecnologia, ao se explicitar que “...INSTITUIÇÃO NACIONAL has no right to sell any products using PROPRIETARY MATERIALS or INFORMATION in territories outside of the TERRITORY, such territories being reserved to EMPRESA ESTRANGEIRA and its other licensees and collaborators”. A disposição contratual não deixa dúvidas quanto ao caráter abusivo da condição restritiva para o demandante da tecnologia, com possibilidade de onerar o custo de sua incorporação, refletindo provavelmente na composição do preço da mercadoria a ser disponibilizada para o delimitado mercado local.

4.4 [...]

4.5 *Subject to Article 13.1, EMPRESA ESTRANGEIRA hereby grants to INSTITUIÇÃO NACIONAL (i) a non-exclusive and non-sublicensable license or sublicense under patents owned and/or controlled by EMPRESA ESTRANGEIRA (“EMPRESA ESTRANGEIRA patents”) for the term of the EMPRESA ESTRANGEIRA patents and (ii) a non-exclusive and non-sublicensable license or sublicense under know-how lawfully in EMPRESA ESTRANGEIRA possession (“EMPRESA ESTRANGEIRA know-how”) during the TERM, to the extent necessary for INSTITUIÇÃO NACIONAL to perform its activities under this AGREEMENT and/or to practice the rights granted to it by EMPRESA ESTRANGEIRA in the TERRITORY under this AGREEMENT. EMPRESA ESTRANGEIRA patents are listed in APPENDIX XI attached hereto and EMPRESA ESTRANGEIRA know-how is encompassed by INFORMATION described in APPENDIX II attached hereto.*

A restrição é configurada nesta cláusula ao fazer referência à licença ou sub-licença de *know-how*. Conforme descrito anteriormente, o termo licença implica no Brasil em reconhecimento de propriedade, ou seja, em informação protegida por patente, e sua utilização não é adequada para informação não protegida, como *know-how*. Trata-se, portanto, de condição restritiva, pois a redação intenta conferir direitos indevidos de propriedade industrial à informação não patenteada.

ARTICLE 4. GRANT OF RIGHTS

4.1 Subject to the terms and conditions set forth herein, EMPRESA ESTRANGEIRA hereby grant to INSTITUIÇÃO NACIONAL the non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable license or sublicense, as applicable, (a) to use the EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY provided to INSTITUIÇÃO NACIONAL hereunder, and (b) under all EMPRESA ESTRANGEIRA PATENT RIGHTS in the TERRITORY for the duration of such PATENT RIGHTS, solely, with respect to the foregoing (a) and (b), for the purpose of MANUFACTURING LICENSED PRODUCT in the FACILITIES, and the COMMERCIALIZATION of such LICENSED PRODUCT, for sale within the TERRITORY for the FIELD, as appropriate for each STAGE, in accordance with this AGREEMENT. Notwithstanding the foregoing, INSTITUIÇÃO NACIONAL's right to COMMERCIALIZE the LICENSED PRODUCT in the TERRITORY for the FIELD shall be exclusive; provided that (x) such right shall become non-exclusive in the event that INSTITUIÇÃO NACIONAL fails to comply with this Article 4.1 or Article 8.2 or is unable to meet demand for the LICENSED PRODUCT in the TERRITORY, and (y) shall not be exclusive with respect to any EMPRESA ESTRANGEIRA PATENTS RIGHTS or EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY that is subject to a THIRD PARTY LICENSE that does not provide EMPRESA ESTRANGEIRA the rights to grant exclusive sublicenses thereof. Any sublicensee obligations required by a THIRD PARTY LICENSE to be included in a sublicense shall be deemed to be included in this AGREEMENT as obligations of INSTITUIÇÃO NACIONAL.

Novamente se observa a intenção de conferir direitos de propriedade industrial a informação não-patenteada, pois *EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY* é *know-how* e, portanto, não caberia uma licença. Além disso, trata-se de condição abusiva explícita a imposição à *INSTITUIÇÃO NACIONAL* da aceitação de obrigações impostas por terceiros, dos quais não se tem conhecimento,

nem de quem seriam, nem do teor dos termos do contrato que estes terceiros teriam com EMPRESA ESTRANGEIRA.

[...]

4.3 *INSTITUIÇÃO NACIONAL shall not, without the prior written consent of EMPRESA ESTRANGEIRA directly or indirectly (a) disclose or otherwise make available the EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY, nor assign, transfer, license, or sublicense any rights obtained by INSTITUIÇÃO NACIONAL hereunder, to any AFFILIATE or THIRD PARTY, (b) use the EMPRESA ESTRANGEIRA PATENTS RIGHTS or EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY for research or development, (c) MANUFACTURE LICENSED PRODUCT in any facility or plant other than the FACILITIES or through any unit of INSTITUIÇÃO NACIONAL, nor (d) other than for the LICENSED PRODUCT, use the EMPRESA ESTRANGEIRA PATENTS RIGHTS or EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY in connection with any products (including any successor or alternative delivery, presentations or dosing regimens of the LICENSED PRODUCT).*

A legislação brasileira, mais especificamente o Artigo 43 da Lei 9.279/96²⁰ não aceita restrição para pesquisa, mesmo relacionada à tecnologia patenteada. Desta forma, à luz da legislação nacional, constitui condição contratual restritiva com impacto na limitação do acesso ao conhecimento científico pela sociedade.

4.4 *During the TERM and for one (1) year thereafter (or, in the case of termination pursuant to Article 13(a), (c), (d) or (e), for three (3) years thereafter), INSTITUIÇÃO NACIONAL shall not directly or indirectly market, promote, supply, distribute, offer for sale, sell or otherwise exploit any other products that, in EMPRESA ESTRANGEIRA's good faith judgment may compete with the LICENSED PRODUCT.*

Conforme já visto no capítulo 2, trata-se de cláusula conhecida como “Tie-Out” ou *Covenants Not To Deal In Competing Technologies*, que proíbe o licenciado

²⁰ Lei 9.279/96, Capítulo V - DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE, Seção I - Dos Direitos

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I – [...]

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

de negociar ou desenvolver tecnologia concorrente, mesmo fora do escopo da patente licenciada. Neste caso, o dispositivo que visa tanto a restringir o adquirente da tecnologia de realizar acordos de produção, vendas ou representação, de tecnologias similares ou concorrentes; como a cercear sua liberdade de investir em P&D que possam vir a competir com o produto licenciado. O impacto social pode ser evidenciado no caso de impedimento de uso de outra solução tecnológica pela instituição, e conseqüente acesso da sociedade ao benefícios decorrentes desta solução, mesmo sem qualquer relação com a tecnologia contratada.

[...]

4.8 *INSTITUIÇÃO NACIONAL hereby covenants and agrees not to, directly or indirectly, commence (or assist any other PERSON in connection with) any claim, suit, action or other proceeding (including in front of any court or GOVERNMENTAL AUTHORITY, including any intellectual property office or registry), that challenges the legality, validity, enforceability, scope or ownership of any EMPRESA ESTRANGEIRA PATENT RIGHT or EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY (a “CHALLENGE”). If INSTITUIÇÃO NACIONAL directly or indirectly commences (or assists any other PERSON in connection with) any CHALLENGE, EMPRESA ESTRANGEIRA shall (a) have the right to immediately terminate this AGREEMENT by written notice effective upon receipt by INSTITUIÇÃO NACIONAL, and (b) shall be entitled to recover from INSTITUIÇÃO NACIONAL any and all costs and expenses, including reasonable attorneys’ fees and expenses of investigation and defense, incurred by EMPRESA ESTRANGEIRA in connection with such CHALLENGE.*

A cláusula implica condição restritiva ao impedir que INSTITUIÇÃO NACIONAL questione a validade do direito licenciado, mesmo que indiretamente, ou mesmo por solicitação de autoridade governamental ou escritório de propriedade intelectual. Este dispositivo implica ainda, em decorrência de eventual questionamento do referido direito, rescisão do contrato e transferência para a INSTITUIÇÃO NACIONAL do ônus financeiro da EMPRESA ESTRANGEIRA com a defesa do questionamento de seu direito. Tais efeitos extrapolam inclusive a condição restritiva reconhecida no Acordo ADPIC (TRIPS) e denominada *challenges to validity* no *Draft* do Código de Conduta de TOT (Anexo). A imposição de custos processuais para a defesa da tecnologia de propriedade de outra instituição não possui embasamento sob a perspectiva brasileira.

Condições contratuais abusivas também são encontradas em cláusulas de pagamentos.

ARTICLE 13 - ROYALTIES AND PAYMENT TERMS

13.1 Royalties

13.1.1 In further consideration for the rights granted by EMPRESA ESTRANGEIRA to INSTITUIÇÃO NACIONAL pursuant to this AGREEMENT, the INFORMATION disclosed by EMPRESA ESTRANGEIRA to INSTITUIÇÃO NACIONAL and other obligations of EMPRESA ESTRANGEIRA hereunder, INSTITUIÇÃO NACIONAL shall pay to EMPRESA ESTRANGEIRA on an quarterly basis a running royalty of X % (X per cent) on the NET SALES of ROYALTY BEARING PRODUCTS which are manufactured and/or sold by INSTITUIÇÃO NACIONAL in the TERRITORY during the period of ten (10) years from the date of the first sale of the relevant ROYALTY BEARING PRODUCT. In the event INSTITUIÇÃO NACIONAL sells ROYALTY BEARING PRODUCT at a price below a reasonable arms-length commercial price (as determined by an independent auditor), the NET SALES shall be calculated based on the reasonable arms-length commercial price determined by such auditor rather than gross receipts.

A condição contratual restritiva estabelecida pela supracitada cláusula está caracterizada na previsão de pagamento de *royalties* pelo período de dez (10) anos a partir da primeira venda do produto suscetível de *royalties*, isto é, do produto totalmente nacionalizado, após a completa transferência de tecnologia. Trata-se, neste caso, de condição não-razoável e abusiva a determinação de período tão extenso para pagamento de *royalties*. O INPI estabelece que este prazo deve estar relacionado à necessidade de capacitação da empresa, e em geral são averbados contratos por um prazo máximo de 5 (cinco) anos, conforme art.12 da Lei 4.131/62²¹,

²¹ Lei 4.131/1962 – Disciplina a aplicação de capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências.

[...]

Das remessas de juros, “*royalties*”, e por assistência técnica

[...]

Art. 12. As somas das quantias devidas a título de “*royalties*” pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

[...]

passível de renovação por igual período desde que apresentadas as justificativas cabíveis.

Além disso, a cláusula analisada determina referência para preço mínimo de venda, delegando à terceiro (auditor independente) o poder de estabelecer o preço para efeito de cálculo de vendas líquidas e, conseqüentemente, pagamento de *royalties*. É desconsiderado, assim, o próprio preço comercial de fato praticado pelo importador, configurando o que o *Draft* do Código de Conduta de *TOT* denomina *price fixing* (Anexo).

SECTION 8

ROYALTIES AND PAYMENT

1.1 *INSTITUIÇÃO NACIONAL shall pay to EMPRESA ESTRANGEIRA and/or to its Affiliates royalties as follows:*

(a) *a royalty of Euro 0,118 for each Reaction of Combined Product sold (i.e. X % of the price of Inputs Mix [as defined in Annex I of the Collaboration Agreement attached as Appendix 1 to this agreement]);*

or as the case may be and in the sole discretion of EMPRESA ESTRANGEIRA and/or its Affiliates whatever royalties will be higher

(b) *a royalty of X % of the Net Sales of the Combined Product.*

1.2 *Where Combined Product is not sold, but is otherwise disposed of, the Net Sales pursuant to Sec. 1.1.(b) above shall be the Net Sales at which products of similar kind and quality, sold in similar quantities, are currently being offered for sale by INSTITUIÇÃO NACIONAL. Where such products are not currently being offered for sale by INSTITUIÇÃO NACIONAL, the Net Sales shall be the average Net Sales at which products of similar kind and quality, sold in similar quantities, are currently being offered for sale by other manufacturers.*

§ 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.

Esta cláusula, assim como a analisada anteriormente, estabelece referências substitutas do produto para fins de cálculo de vendas líquidas e, em decorrência, pagamento de *royalties*. Entretanto, esta disposição extrapola seu caráter abusivo, pois implicaria pagamento obrigatório de *royalties*, independente da efetiva venda do produto derivado da tecnologia transferida. A referência para cálculo das vendas líquidas e *royalties* seria dada então por outros produtos similares, da INSTITUIÇÃO NACIONAL ou até de outros produtores. Condição contratual abusiva de tal ordem sequer encontra paralelo, seja no *Draft* do Código de Conduta de TOT, nas chamadas *Nine No No's*, ou mesmo na literatura pesquisada sobre o tema, uma vez que visa a impor pagamento de *royalties* independente do próprio produto derivado da tecnologia.

ARTICLE 10. ROYALTY, REPORTING AND PAYMENT TERMS

[...]

10.7. Permits. *INSTITUIÇÃO NACIONAL* assumes the sole responsibility of procuring PERMITS for the export of funds as may be required in the TERRITORY; provided, however, that to the extent that it is impossible to make such payments due to the “blocking” of funds by LAW, such “blocked” funds shall be deposited to the credit of EMPRESA ESTRANGEIRA, as applicable, in such depository as such PARTY designates. Notwithstanding the foregoing, EMPRESA ESTRANGEIRA shall have the right to terminate this AGREEMENT effective upon written notice if the “blocking” of funds by any GOVERNMENTAL AUTHORITY shall continue for a period of more than ninety (90) days. There shall be no deduction or offset from, nor shall INSTITUIÇÃO NACIONAL have any right to hold back any payment of, any payments owed by INSTITUIÇÃO NACIONAL hereunder for any reason, including for any uncollectible accounts, for withholding or other taxes, fees, assessments, or levies, or for any banking cost or cost of exchange or expense of transmitting said funds, advertising, or other expenses of any kind. INSTITUIÇÃO NACIONAL shall bear all costs and expenses in connection with the conduct of its business or otherwise associated with the TECHNOLOGY TRANSFER and shall not conduct its business in any manner intended to reduce the ROYALTY PAYMENTS required to be paid by INSTITUIÇÃO NACIONAL hereunder.

É considerado restritivo o previsto nesta cláusula por transferir, sem distinção, à INSTITUIÇÃO NACIONAL todos os encargos e impostos associados à transferência de tecnologia, inclusive aqueles que caberiam à EMPRESA ESTRANGEIRA.

Outro tipo de condição contratual restritiva reconhecidamente presente em contratos de comercialização de tecnologia está no disposto pelas cláusulas denominadas *grant-back*. Tais cláusulas são exemplificadas, inclusive, na seção sobre o Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licença, artigo 40 do Acordo ADPIC (TRIPS):

“SEÇÃO 8: CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONTRATOS DE LICENÇAS

ARTIGO 40

1 - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

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 da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.”

Das práticas comerciais restritivas somente três exemplos são trazidos pelo citado Acordo, dentre eles, as condições de cessão exclusiva. Ou, nas palavras do jurista Denis Barbosa:

“... cláusulas de retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhorias feitas na tecnologia licenciada.” (BARBOSA, 2003, p. 1105).

Nas minutas analisadas, foram propostas as seguintes cláusulas de retrocessão exclusiva, ou *grant back*:

**ARTICLE 14 – IMPROVEMENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
RELATING TO PRODUCTS**

[...]

14.2 Any such improvement and/or invention which is: (i) solely developed, conceived or reduced into practice by EMPRESA ESTRANGEIRA shall solely be owned by EMPRESA ESTRANGEIRA; or (ii) developed, conceived or reduced into practice solely by INSTITUIÇÃO NACIONAL or jointly by the Parties shall be jointly owned by INSTITUIÇÃO NACIONAL and EMPRESA ESTRANGEIRA.

[...]

14.5 In the event any invention and/or improvement referred to in Article 14.1 is patentable, the Parties shall together determine the best patent strategy provided that (i) EMPRESA ESTRANGEIRA shall be responsible to file patent applications on said inventions and/or improvements in the name of the appropriate inventor(s); and (ii) INSTITUIÇÃO NACIONAL shall provide EMPRESA ESTRANGEIRA with all reasonable assistance in patenting such inventions and/or improvements; and (iii) upon EMPRESA ESTRANGEIRA's reasonable request INSTITUIÇÃO NACIONAL shall assign to EMPRESA ESTRANGEIRA its interests and rights in said patentable invention and/or improvement conceived solely by INSTITUIÇÃO NACIONAL or jointly by the Parties.

Não há obediência ao princípio da reciprocidade²² na cláusula. Além desse fato, é crítico destacar que o dispositivo contratual prevê que INSTITUIÇÃO NACIONAL abra mão de seus interesses e direitos em favor de EMPRESA ESTRANGEIRA no que concerne às Melhorias desenvolvidas exclusivamente por INSTITUIÇÃO NACIONAL ou conjuntamente pelas Partes.

**SECTION 6
IMPROVEMENTS BY INSTITUIÇÃO NACIONAL / EMPRESA ESTRANGEIRA'S
OPTION**

²² A “reciprocidade é a medida da igualdade”, que é “obtida por reação”, ou seja, ela “é a igualdade dinâmica”. A sua finalidade é atingir um “equilíbrio”. A fim de que ele funcione é necessário como pressuposto aceitar o “outro” como sujeito de direito. Ela está “na fronteira do fato e do direito” e possui uma natureza “política, jurídica e lógica” (Decaux apud Mello, 2004, p. 100).

1. *All Improvements solely made by INSTITUIÇÃO NACIONAL in the Field as to the Know-How shall be solely owned by INSTITUIÇÃO NACIONAL and shall be reported in writing by INSTITUIÇÃO NACIONAL to EMPRESA ESTRANGEIRA immediately stating and describing the details of the Improvements made by INSTITUIÇÃO NACIONAL. INSTITUIÇÃO NACIONAL shall claim any and all inventions made by its employees for unlimited use by INSTITUIÇÃO NACIONAL.*

Subject to the limitations set forth at Section 14, INSTITUIÇÃO NACIONAL shall be entitled to solely apply for patent protection in its discretion, if these Improvements solely made by INSTITUIÇÃO NACIONAL are patentable.

Em seu segundo parágrafo, a cláusula dispõe sobre esta matéria de inteira responsabilidade da INSTITUIÇÃO NACIONAL, não tendo qualquer vínculo com sua relação com a EMPRESA ESTRANGEIRA.

2. *INSTITUIÇÃO NACIONAL hereby grants EMPRESA ESTRANGEIRA an option to a non-exclusive license under the Improvements made by INSTITUIÇÃO NACIONAL under the following conditions:*

After receipt of the written report pursuant to Sec. 6.1 above EMPRESA ESTRANGEIRA shall notify in writing at the latest within sixty (60) days thereafter that it wishes to exercise its option for having a license under this Improvements. In this case INSTITUIÇÃO NACIONAL hereby grants to EMPRESA ESTRANGEIRA and its Affiliates a non-exclusive, irrevocable, royalty-free, world-wide license under the Improvements. The terms and conditions of the relating license agreement shall be negotiated in good faith between the Parties taking into account customary commercial terms and conditions of a comparable license agreement.

If EMPRESA ESTRANGEIRA fails to declare its interest in such license within above-mentioned time period EMPRESA ESTRANGEIRA's right shall expire and subject to the limitations set forth in Section 14, INSTITUIÇÃO NACIONAL shall be free to commercialize the rights under the Improvements of the Know-How.

A reciprocidade novamente não foi respeitada como princípio contratual. As disposições não prevêm, por exemplo, restrição territorial e pagamento de *royalties*

por parte da EMPRESA ESTRANGEIRA por conta de possível licença de melhoria desenvolvida pela INSTITUIÇÃO NACIONAL.

**ARTICLE 14 – IMPROVEMENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
RELATING TO PRODUCTS**

[...]

14.2 Any such Improvement:

- (a) which is dependent on EMPRESA ESTRANGEIRA patents, as defined in Article 4.5 and which : (i) is solely developed, conceived or reduced into practice by EMPRESA ESTRANGEIRA shall be owned solely by EMPRESA ESTRANGEIRA and INSTITUIÇÃO NACIONAL shall have the right of first refusal for a co-exclusive royalty-free license in the TERRITORY thereunder; or (ii) is solely developed, conceived or reduced into practice by INSTITUIÇÃO NACIONAL shall be owned solely by INSTITUIÇÃO NACIONAL, provided however that INSTITUIÇÃO NACIONAL shall not be entitled to grant a license to, or use to the benefit of, any THIRD PARTY any such Improvement without the prior written approval of EMPRESA ESTRANGEIRA, and EMPRESA ESTRANGEIRA shall have the right of first refusal for a co-exclusive royalty-free, worldwide license thereunder; or (iii) is developed, conceived or reduced into practice jointly by the Parties shall be jointly owned by INSTITUIÇÃO NACIONAL and EMPRESA ESTRANGEIRA; or*
- (b) which is based on EMPRESA ESTRANGEIRA know-how, as defined in Article 4.5 and which: (i) is solely developed, conceived or reduced into practice by EMPRESA ESTRANGEIRA shall be owned solely by EMPRESA ESTRANGEIRA and INSTITUIÇÃO NACIONAL shall have the right of first refusal for a co-exclusive royalty-free license in the TERRITORY thereunder; or (ii) is solely developed, conceived or reduced into practice by INSTITUIÇÃO NACIONAL shall be owned solely by INSTITUIÇÃO NACIONAL, provided however that INSTITUIÇÃO NACIONAL shall not be entitled to grant a license to, or use to the benefit of, any THIRD PARTY any such Improvement without the prior written approval of EMPRESA ESTRANGEIRA, and EMPRESA ESTRANGEIRA shall have the right of first refusal for a co-exclusive royalty-free, worldwide*

license thereunder; or (iii) is developed, conceived or reduced into practice jointly by the Parties shall be jointly owned by INSTITUIÇÃO NACIONAL and EMPRESA ESTRANGEIRA. In accordance with Article 15 INSTITUIÇÃO NACIONAL will not file patent application(s) for (an) Improvement(s) which is (are) related to EMPRESA ESTRANGEIRA know-how until five (5) years after the date of the first sale of PRODUCT 3.

[...]

14.5 In the event any Improvement is patentable, the Parties shall together determine the best patent strategy provided that (i) EMPRESA ESTRANGEIRA shall be responsible to file patent applications on said Improvements in the name of INSTITUIÇÃO NACIONAL, EMPRESA ESTRANGEIRA and/or both Parties as appropriate and shall duly take into account INSTITUIÇÃO NACIONAL comments and suggestions in respect of Improvements conceived solely or partly by INSTITUIÇÃO NACIONAL; and (ii) INSTITUIÇÃO NACIONAL shall provide EMPRESA ESTRANGEIRA with all reasonable assistance in patenting such Improvements; and (iii) upon EMPRESA ESTRANGEIRA's reasonable request INSTITUIÇÃO NACIONAL shall offer to EMPRESA ESTRANGEIRA a-co exclusive license under its interests and rights in any patentable Improvement conceived solely by INSTITUIÇÃO NACIONAL.

Novamente há falta de reciprocidade no dispositivo, implicando diversas condições contratuais restritivas: enquanto as cláusulas prevêm licença de Melhoria, desenvolvida exclusivamente pela EMPRESA ESTRANGEIRA, para a INSTITUIÇÃO NACIONAL restrita ao Território; para Melhoria desenvolvida exclusivamente pela INSTITUIÇÃO NACIONAL, os dispositivos prevêm para a EMPRESA ESTRANGEIRA, licença sem restrição alguma de mercado. Além das distintas condições de licenciamento entre as partes, há a vedação ao licenciamento de Melhoria desenvolvida exclusivamente pela INSTITUIÇÃO NACIONAL para Terceira Parte sem o consentimento da EMPRESA ESTRANGEIRA.

Outra condição restritiva que merece ser destacada está no dispositivo que veda à INSTITUIÇÃO NACIONAL o depósito de pedido de patente sobre Melhoria

relacionada ao *know-how* de EMPRESA ESTRANGEIRA durante 5 anos após o término da transferência de tecnologia.

ARTICLE 11. OWNERSHIP OF ENHANCEMENTS

[...]

11.2. INSTITUIÇÃO NACIONAL shall, and hereby does, grant to EMPRESA ESTRANGEIRA a non-exclusive, irrevocable, perpetual, worldwide, royalty-free license to use, practice and otherwise exploit in any manner any such invention, improvement, enhancement or modification and any patent or other intellectual property or proprietary rights therein throughout the world.

A disposição não considera o princípio da reciprocidade e, abusivamente, prevê concessão de INSTITUIÇÃO NACIONAL para EMPRESA ESTRANGEIRA de licença irrevogável, perpétua, sem pagamento de *royalties* e sem restrição de território de toda invenção, melhoria ou modificação e patente ou outro direito proprietário.

11.3. For the avoidance of doubt, other than the INSTITUIÇÃO NACIONAL ENHANCEMENTS, EMPRESA ESTRANGEIRA shall retain all rights to any invention, improvement, enhancement or modifications relating in any way to the LICENSED PRODUCT, COMPOUND, X SUBSTANCE, EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY, and SPECIFICATIONS, and INSTITUIÇÃO NACIONAL shall and hereby does irrevocably assign and transfer to EMPRESA ESTRANGEIRA, and its successors and assigns, any and all right, title and interest that INSTITUIÇÃO NACIONAL may have or otherwise acquire in and to any such invention, improvement, enhancement or modification (other than the INSTITUIÇÃO NACIONAL ENHANCEMENTS), including all intellectual property and other proprietary rights thereto throughout the world.

O dispositivo reitera condição contratual extremamente abusiva implicando retenção, por parte da EMPRESA ESTRANGEIRA de todo direito sobre qualquer invenção, melhoria ou modificação, relacionada de qualquer forma ao produto licenciado, composição, substância X, tecnologia da EMPRESA ESTRANGEIRA e especificações; e cessão irrevogável de INSTITUIÇÃO NACIONAL para EMPRESA ESTRANGEIRA de todo direito, título ou interesse que INSTITUIÇÃO NACIONAL

possua ou adquira, relacionado a qualquer invenção, melhoria ou modificação, incluindo todo direito de propriedade intelectual, ou outro direito proprietário.

Desta forma, é possível perceber que as cláusulas de *grant back* podem ter como consequência a apropriação indevida pelo fornecedor de tecnologias desenvolvidas pelo comprador, onerando possivelmente o custo de acesso a estes novos desenvolvimentos pela sociedade, pois uma vez que não teriam propriedade sobre estas melhorias, seu uso estaria condicionado à novas negociações.

Condições restritivas em cláusulas de prazo contratual.

ARTICLE 13. TERM AND TERMINATION

This AGREEMENT shall come into force and effect as of the EFFECTIVE DATE and shall remain in force for five (5) years following the TECHNOLOGY TRANSFER COMMENCEMENT, and, if so approved by INPI, shall automatically renew for additional successive five (5) years periods, until COMPLETION of the TECHNOLOGY TRANSFER, upon which the AGREEMENT shall become perpetual, in any case, unless otherwise terminated in accordance with the terms of this AGREEMENT (the "TERM"). In the event that INPI does not approve any such renewal term by the end of the then-current five (5) year period referenced in the foregoing sentence, this AGREEMENT shall immediately and automatically terminate.

[...]

13.7. Termination of this AGREEMENT for any reason (a) shall be without prejudice to and shall not impair or limit in any manner EMPRESA ESTRANGEIRA's right to receive payment from INSTITUIÇÃO NACIONAL in respect of any payment obligations incurred prior to the effective date of such termination, whether or not the due date for such payment is after such effective date of termination and (b) shall not release a PARTY hereto from any indebtedness, liability, payment or other obligation incurred hereunder (including liability for breach of this AGREEMENT) by such PARTY prior to the effective date of such termination. For the avoidance of doubt, such surviving obligations, with respect to INSTITUIÇÃO NACIONAL, shall include INSTITUIÇÃO NACIONAL's obligation to pay for any ANNUAL MINIMUM QUANTITY for the initial five-year period commencing on the TECHNOLOGY TRANSFER COMMENCEMENT that has yet to be purchased.

Condição contratual restritiva primeiramente por estabelecer condicionantes para o acordo se tornar perpétuo. Posteriormente porque INSTITUIÇÃO NACIONAL deveria ter direito de reter, e não devolver, as informações transferidas já pagas, podendo fazer uso delas da forma que lhe conviesse. E finalmente pela imposição de manutenção da obrigação de pagamento referente ao quantitativo mínimo de compra estimado para os primeiros cinco anos do contrato, mesmo após a rescisão do mesmo.

4.3 OUTRAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS RESTRITIVAS

A seguir serão analisados dispositivos contratuais não usuais, mas que igualmente implicam condições contratuais restritivas para o adquirente da tecnologia.

SECTION 7

PURCHASE OPTION OF EMPRESA ESTRANGEIRA

Upon EMPRESA ESTRANGEIRA's demand, INSTITUIÇÃO NACIONAL shall sell to EMPRESA ESTRANGEIRA and its Affiliates at prices to be negotiated in good faith taking into account customary commercial terms and conditions of a comparable license agreement Know-How-Transfer Product and or Combined Product for re-sale in- and outside the Territory.

A EMPRESA ESTRANGEIRA se reserva uma opção de compra do Produto resultante da transferência de tecnologia para revenda deste fora do Território. A restrição à exportação, neste dispositivo, vem acrescida da possibilidade de “terceirização” da produção para atendimento de mercados internacionais pela EMPRESA ESTRANGEIRA, uma vez que à INSTITUIÇÃO NACIONAL é vedada a exploração dos referidos mercados externos.

SECTION 10

WARRANTIES OF EMPRESA ESTRANGEIRA

1. *EMPRESA ESTRANGEIRA declares to its best knowledge that it is not aware of any legal deficiencies of the Know-How. EMPRESA ESTRANGEIRA shall be not liable for the lack of unknown deficiencies. The Know-How will be transferred by EMPRESA ESTRANGEIRA without warranty of merchantability of fitness of a particular purpose or any other warranty, express or implied.*
2. *EMPRESA ESTRANGEIRA warrants neither the secrecy of the Know-How nor the commercial exploitability of the Know-How.*
3. *The liability of EMPRESA ESTRANGEIRA any and all causes, whether based on express or implied warranty, negligence, breach of contract, strict liability, any indemnity granted or implied, or otherwise, under this Agreement, shall not, in the combination with any other liability arising from this agreement, exceed the amount of royalties already received from INSTITUIÇÃO NACIONAL.*
4. *EMPRESA ESTRANGEIRA hereby disclaims any representation or warranty, express or implied, as to whether INSTITUIÇÃO NACIONAL in practicing Know-How for the purposes licensed hereunder will be free from any infringement of the intellectual property rights of any third party.*

Considerando que INSTITUIÇÃO NACIONAL não tem nenhum conhecimento sobre o *know-how* ainda a ser adquirido, o dispositivo acima descrito abusivamente exige a EMPRESA ESTRANGEIRA de qualquer responsabilidade por infração de direitos, inclusive de terceiros, pelo uso do próprio objeto da transferência de tecnologia, o *know-how*, pela INSTITUIÇÃO NACIONAL.

SECTION 14 **CONFIDENTIALITY**

1. *INSTITUIÇÃO NACIONAL agrees to keep secret and not to communicate for a ten-year period after the expiration of the present Agreement to third parties (other than its officers and employees on a need to know basis) the Know-How, any material handed over by EMPRESA ESTRANGEIRA ("Confidential Information").*

Pode ser observado o estabelecimento de prazo muito extenso para manutenção da Informação Confidencial em sigilo após o término do contrato.

Minuta 4 – 18. WARRANTIES

[...]

18.2 *INSTITUIÇÃO NACIONAL* hereby represents and warrants to *EMPRESA ESTRANGEIRA* as of the *EFFECTIVE DATE* and the *TECHNOLOGY TRANSFER COMMENCEMENT*, and covenants to *EMPRESA ESTRANGEIRA*, as follows:

(a) [...]

(f) *INSTITUIÇÃO NACIONAL* has not and will not directly or indirectly offer or pay, or authorize such offer or payment, of any money or anything of value or improperly seek to influence any *GOVERNMENT OFFICIAL* in connection with this *AGREEMENT*. For purposes of this Article, a “*GOVERNMENT OFFICIAL*” is defined as and includes: (i) any elected or appointed government official (e.g., a member of a ministry of XXX); (ii) any employee or person acting for or on behalf of a government official, agency, or enterprise performing a governmental function; (iii) any political party, officer, employee, or person acting for or on behalf of a political party or candidate for public office; (iv) an employee or person acting for or on behalf of a public international organization; or (v) any person otherwise categorized as a *GOVERNMENT OFFICIAL* under local law where “government” includes all levels and subdivisions of non-U.S. governments (i.e., local, regional, or national and administrative, legislative, or executive).

Cláusula “anti-corrupção” que não consta do rol de cláusulas abusivas do Code TOT (Anexo), ou das chamadas *Nine No No’s*, mas que reflete em boa medida as assimetrias de negociações que envolvem a comercialização internacional de tecnologia.

18.3. *Disclaimer of Warranty.* *EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY STATED IN THIS AGREEMENT, NONE OF THE PARTIES MAKE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND WITH RESPECT TO THE COMPOUND, XX SUBSTANCE, THE LICENSED PRODUCT, EMPRESA ESTRANGEIRA PATENT RIGHTS, EMPRESA ESTRANGEIRA TECHNOLOGY, PRODUCT MARKS OR CONFIDENTIAL INFORMATION. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY STATED IN THIS AGREEMENT, EACH PARTY EXPRESSLY*

DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

Condição contratual totalmente abusiva, uma vez que EMPRESA ESTRANGEIRA, na condição de detentor da tecnologia, deveria obrigatoriamente garantir a qualidade dos produtos fornecidos a INSTITUIÇÃO NACIONAL.

Da análise destas condições contratuais restritivas podemos identificar os principais impactos gerados por tais restrições ao objeto contratual, sumarizados na seguinte tabela:

Cláusula Restritiva	Objeto da Restrição	Aspecto Regulatório	Impacto no Adquirente da Tecnologia	Impacto no Fornecedor da Tecnologia
Restrição à exportação	Território	Lei 8.884/94, art. 20.I e art. 21.III	Limita possibilidade de auferir ganhos econômicos em função da exploração da tecnologia	Exclui potencial concorrente em mercados estrangeiros
Restrição à pesquisa	Escopo da tecnologia	Lei 9.279/96, art. 43	Limita o uso da tecnologia na P&D do adquirente e, no caso de patente, é contrária ao próprio sistema internacional de PI que torna pública a informação patenteada	Mantém indevidamente vantagem competitiva do fornecedor de tecnologia e, no caso de patente, o exime de sua contrapartida pela proteção patenteada
Restrição a negociar ou desenvolver tecnologia concorrente - <i>tie-outs or exclusive dealing</i>	Impõe exclusividade ao escopo da tecnologia contratada	Lei 8.884/94, art. 20.I, art. 21.V e VI	Limita indevidamente as atividades, de P&D e comercial, do adquirente da tecnologia	Impede o desenvolvimento e entrada no mercado de produtos concorrentes não relacionados à tecnologia fornecida
Restrição a um possível questionamento da patente licenciada - <i>challenges to validity</i>	Escopo, e preço/prazo no caso de pagamento por licença de patente	Acordo ADPIC (TRIPS), artigo 40	Pode impor ao adquirente obrigação de aceitação de direitos de PI indevidos	Pode garantir direitos de PI indevidos ao fornecedor da tecnologia
Restrições de preço, quantidade ou venda – <i>restrictions on price, quantity or output</i>	Preço e prazo	Lei 8.884/94, art. 20.I e art. 21.I	Fixação de referências para estabelecimento do preço de venda, pagamentos por tempo indevido, pagamentos inclusive desvinculados da tecnologia contratada	Garantia de receita oriunda de <i>royalties</i> independente da exploração da tecnologia negociada, garantia de receita por longo período de tempo

Condições de cessão exclusiva ou <i>Grantback</i>	Escopo e preço da tecnologia	ADPIC (TRIPS), artigo 40 e Lei 8.884/94, art. 20.I e art. 21.V	Impede o adquirente de proteger e explorar tecnologia própria, desenvolvida por sua P&D	Impõe apropriação indevida e sem ônus financeiro de tecnologia desenvolvida pela P&D do adquirente
---	------------------------------	--	---	--

A restrição à exportação é uma limitação do território passível de exploração comercial por parte do adquirente, que não encontra amparo normativo, seja nacional ou internacionalmente. Ao contrário, infringe o disposto nos artigos 20 e 21 da lei 8.884/94. A limitação influencia diretamente a possibilidade do adquirente de auferir ganhos financeiros a partir da tecnologia adquirida e, por consequência, onera o preço pago por esta tecnologia. Desta forma, impede que o adquirente seja um concorrente do fornecedor da tecnologia nos demais mercados estrangeiros.

A restrição à pesquisa é expressamente vedada pelo artigo 43 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), limitando o escopo da tecnologia adquirida. Quando se trata de patente, a restrição torna-se inclusive contrária à própria dinâmica do sistema internacional de propriedade intelectual, que prevê a divulgação da informação patenteada como contrapartida ao monopólio temporário concedido pelo Estado ao detentor da patente. Tal divulgação tem como finalidade exatamente permitir que outras empresas desenvolvam suas pesquisas tendo acesso livre às informações protegidas pelo sistema internacional de propriedade intelectual.

As cláusulas *tie-outs or exclusive dealing*, que restringem a possibilidade do adquirente negociar ou desenvolver tecnologia concorrente, impõem exclusividade à tecnologia contratada, desrespeitando o estabelecido na Lei 8.884/94, em seus artigos 20, inciso I, e 21, incisos V e VI, respectivamente criando dificuldade ao funcionamento e desenvolvimento de empresa concorrente, e impedindo o acesso de concorrentes à tecnologia, no caso, distinta da contratada. Esta restrição pode impedir que o adquirente, independente do objeto contratual, desenvolva outras tecnologias, e produtos, e os explore. Desta forma, pode lesar a sociedade ao restringir a possibilidade de acesso a outras soluções tecnológicas para determinado problema técnico.

As cláusulas que impedem ao adquirente impugnar a validade do direito licenciado, ou *challenges to validity*, estão exemplificadas como práticas de concorrência desleal no artigo 40.2 do ADPIC (TRIPS) e podem garantir, ao

licenciante, direitos de propriedade industrial indevidos. Nas minutas analisadas, a restrição abarcava inclusive impedimento de apoiar solicitações de autoridades nacionais.

As restrições de preço, quantidade ou venda objetivavam criar referências para cálculo de preço, vendas líquidas e, conseqüentemente, pagamento de *royalties*. O caráter abusivo das cláusulas analisadas extrapolou a simples fixação de preços, alguns dispositivos buscavam garantir o pagamento de *royalties* independentemente da exploração comercial da tecnologia contratada. Houve também previsão de pagamento por prazo não-razoável, e dispositivo que visava a transferir a obrigatoriedade de pagamento de taxas e impostos para o adquirente da tecnologia. Tais restrições violam explicitamente o previsto nos artigos 20 e 21 da Lei 8.884/94, permitindo a geração de receitas indevidas, e eventualmente ilegais, para o fornecedor da tecnologia.

As cláusulas de retrocessão exclusiva, ou *grantback*, restringem o escopo e oneram o preço pago pela tecnologia. Implicam apropriação indevida e sem ônus financeiro para o fornecedor da tecnologia, de melhorias desenvolvidas pelo adquirente, numa clara inobservância do disposto nos artigos 20.I e 21.V da Lei 8.884/94, além de expressa previsão no artigo 40.2 do ADPIC (TRPS). No caso do adquirente ser instituição nacional de C&T, tais disposições contratuais implicariam apropriação de ativos públicos, de propriedade da instituição nacional.

No capítulo seguinte são apresentadas as conclusões e recomendações deste trabalho.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No contexto econômico nacional, em que a tecnologia continua desempenhando papel fundamental no processo de emparelhamento tecnológico do país, e as transferências de tecnologia permanecem como uma de suas principais fontes de acesso a este tipo de conhecimento, este trabalho analisou algumas das condições contratuais restritivas que refletem, em certa medida, o diferente poder de barganha entre as partes envolvidas em negociações desta natureza.

Para sustentar a análise, foi abordado o papel da tecnologia no desenvolvimento econômico dos países. Foi observado que o acesso à tecnologia permanece fator crítico para este desenvolvimento, associado a outros aspectos pertinentes ao contexto nacional. Fatores institucionais, mais ou menos próximos da natureza dos conhecimentos tecnológicos, acabam por influenciar de formas distintas, mas não necessariamente menos intensas, o processo de transferência e absorção da tecnologia.

Outro aspecto relevante para o desenvolvimento do estudo consistiu no entendimento do contrato como instrumento de formalização do processo de transferência de tecnologia. Da análise deste instrumento, se evidenciou os principais termos que o constituem e que estabelecem as condições, explícitas e implícitas, sobre as quais a tecnologia pode ser comercializada. Seu fluxo de disseminação deste conhecimento será mais ou menos intenso de acordo com o estabelecido nestes termos contratuais.

Cabe destacar aqui as diferentes formas pelas quais se paga pela aquisição de determinada tecnologia, consubstanciadas explicitamente nos dispositivos relacionados aos *royalties* e outros pagamentos por tecnologia; e implicitamente nos dispositivos que restringem seu escopo, ou limitam a abrangência da exploração econômica do produto oriundo da tecnologia contratada, ou implicam limitações dos esforços internos de P&D que poderiam aproveitar o conhecimento adquirido e ampliar sua aplicação, ou impedem a busca por soluções alternativas ao criarem obrigações vinculadas ao objeto contratado.

Evidenciou-se também, no tocante à evolução histórica da regulação de contratos de transferência de tecnologia nas últimas quatro décadas, o quanto esta regulação, seguindo uma tendência ditada pelos países desenvolvidos, permitiu a flexibilização da intervenção legítima do Estado brasileiro no suporte às instituições nacionais com o objetivo de promover melhores condições de negociação com as empresas dos países desenvolvidos. As implicações da regulação mais flexível destas negociações podem ser inferidas a partir da observação das condições contratuais restritivas analisadas, refletindo maior “liberdade” na negociação, na livre determinação da “vontade das partes”.

A análise das fontes primárias desta dissertação evidenciou condições contratuais restritivas que, desde meados da década de 1980, já eram reconhecidas como práticas abusivas, descritas por inúmeros autores e sistematizadas no *Draft* do Código de Conduta de Transferência de Tecnologia (Anexo), amplamente discutido por países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas que não logrou êxito em função das distintas abordagens propostas por estes dois grupos de países.

Apesar das limitações metodológicas deste trabalho, decorrentes principalmente da amostra reduzida de propostas contratuais, e da não-exaustiva pesquisa bibliográfica, dada a ampla discussão e conseqüente literatura sobre o tema, torna-se evidente que a questão da diferença do poder de barganha entre as partes contratantes permanece crítica, com implicações negativas para os países em desenvolvimento.

Pode-se concluir, então, que as condições contratuais restritivas permanecem presentes nas propostas das empresas dos países desenvolvidos, que respaldados pelo maior poder de barganha tentam invariavelmente limitar a difusão e exploração da tecnologia ofertada, notadamente nas minutas analisadas, por meio de imposição da restrição à exportação e das cláusulas de retrocessão exclusiva.

Neste contexto, ademais, evidencia-se a necessidade de regulação da transferência de tecnologia por parte do Estado, de forma a impedir condições contratuais demasiadamente restritivas e abusivas, que impeçam uma efetiva transferência de conhecimentos tecnológicos, contemplando seu pleno uso e exploração pelo adquirente; com o devido pagamento, mas também com a devida

difusão que permitirá aos países em desenvolvimento lograrem êxito em sua caminhada rumo ao desenvolvimento tecnológico, econômico e social.

Adicionalmente, dado que a não aceitação de restrições contratuais abusivas constitui condição necessária, mas não suficiente ao desenvolvimento, recomenda-se a elaboração e implementação de políticas públicas visando à obtenção de uma regulação mais efetiva das transferências de tecnologia; bem como à capacitação de instituições e empresas nacionais, com vistas ao aprimoramento da capacidade de análise das condições contratuais restritivas, com o objetivo de melhorar o desempenho de tais instituições e empresas nas negociações inerentes ao comércio internacional de tecnologia.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Eduardo da M. e, **“Sistema nacional de inovação no Brasil: uma análise introdutória a partir de dados disponíveis sobre a ciência e a tecnologia”**. Revista de Economia Política, vol. 16, n.3, 1996.

AMESSE, Fernand; COHENDET, P., **“Technology transfer revisited from the perspective of the knowledge-based economy”**. Research Policy 30, Elsevier Science B.V., 2001.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima **“A Transferência de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial”**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.

BARBOSA, A. L. Figueira **“Propriedade e Quase-propriedade no Comércio de Tecnologia”**. Brasília: CNPQ, 1981.

BARBOSA, A. L. Figueira **“Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual: Uma Perspectiva Crítica”**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.

BARBOSA, Denis B. **“A Criação de Um Ambiente Competitivo no Campo da Propriedade Intelectual – O Caso Sul Americano”**. Centro Internacional para o Comércio e Desenvolvimento Sustentável – International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2005.

BARBOSA, Denis B. **“Uma Introdução à Propriedade Intelectual”**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

BELL, Martin; PAVITT, Keith, **“Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts Between Developed and Developing Countries”**. Industrial and Corporate Change, Volume 2, Number 2, 1993.

BELL, Martin; PAVITT, Keith, **“The Development of Technological Capabilities”**. In: HAQUE, Irfan ul; in collaboration with Martin Bell et al., **“Trade, Technology and International Competitiveness”**. EDI Development Studies, The World Bank, Washington D.C., 1995.

BIATO, Francisco A.; GUIMARÃES, Eduardo Augusto A.; FIGUEIREDO, Maria Helena P. **“A Transferência de Tecnologia no Brasil”**. Brasília: IPEA – Instituto de Planejamento Econômico e Social, 1973.

BLAKENEY, Michael **“Legal Aspects of the Transfer of Technology to Developing Countries”**. Oxford/UK. ESC Publishing Ltd., 1989.

BRASIL, 1962. **“Lei 4.131 de 03 de setembro de 1962”**. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4131.htm. Acesso em: 05/05/2009.

BRASIL, 1970. **“Lei 5.648 de 11 de dezembro de 1970”**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm. Acesso em: 10/08/2010.

BRASIL, 1971. **“Lei 5.772 de 21 de dezembro de 1971”**. Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm. Acesso em: 10/08/2010.

BRASIL, 1994. **“Lei 8.884 de 11 de junho de 1994”**. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a

prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8884.htm>. Acesso em: 09/07/2008.

BRASIL, 1994. “**Decreto 1.355 de 13.12.1994**”. Promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm. Acesso em: 31/08/2007.

BRASIL, 1996. “**Lei 9.279 de 14 de maio de 1996**”. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 31/08/2007.

BRITO, Maria Carmen de S.; CARNEIRO, Rafaela B.; DANNEMANN, Gert Egon; GORINI, Attilio José V.; STERN, Mirian, “**Legislação sobre Propriedade Intelectual**”. Rio de Janeiro, Renovar, 2004.

CERQUEIRA, João da Gama, “**Tratado da Propriedade Industrial**”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

CIMOLI, Mario; DOSI, Giovanni; NELSON, Richard R.; STIGLITZ, Joseph, “**Instituições e Políticas Moldando o Desenvolvimento Industrial: uma nota introdutória**”. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Inovação, 6(1), janeiro/junho 2007.

CORREA, Carlos M., “**Can TRIPs Agreement foster technology transfer to developing countries?**”. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

DAVIS, Kevin **“Regulation of Technology Transfer to Developing Countries: The Relevance of Institutional Capacity”**. Law and Policy, Vol. 27, No. 1, Baldy Center for Law and Social Policy and Blackwell Publishing Ltd., 2005.

DOSI, Giovanni. **“Technological paradigms and technological trajectories”**. Research Policy 11, North-Holland Publishing Company, 1982.

ERBER, Fabio S., **“A propriedade industrial como instrumento de competição entre empresas e objeto de política estatal: uma introdução”**. Rio de Janeiro: Pesq. Plan. Econ., 1982.

FUNG, Shing Kwong, **“The Control of International Technology Transfer by a Developing Country: an Assessment of the Brazilian System”**. Massachusetts Institute of Technology – MIT/USA, 1979.

GORDON, George G., **“Analyzing IP License Restrictions Under the Antitrust Laws: A General Outline of Issues”**. Dechert: Philadelphia, 2002.

GÜRAK, Hasan, **“Hidden Costs of Technology Transfer – Adverse impacts of package deal with restrictive clauses”**. YK – Economic Review, 2003.

GÜRAK, Hasan, **“Transfer of Technology”**. Lic. Thesis, University of Lund, 1990.

HOEKMAN, Bernard M.; MASKUS, Keith E.; SAGGI, Kamal, **“Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options”**. Elsevier: World Development, Vol. 33, N° 10, 2005.

MADEUF, Bernadette, **“International technology transfers and international technology payments: Definitions, measurement and firm’s behavior”**. Research Policy 13, North-Holland Publishing Company, 1984.

MASKUS, Keith E. **“Encouraging International Technology Transfer”**. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) - International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2004.

MASKUS, Keith E.; SAGGI, Kamal; PUTTITANUN, Thitima, **“Patent rights and international technology transfer through direct investment and licensing”**. In MASKUS, Keith E. and REICHMAN, Jerome, “International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime”. Cambridge University Press, 2005.

MC CULLOCH, Rachel, **“Technology Transfer to Developing Countries: Implications of International Regulation”**. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 458, Technology Transfer: New Issues, New Analysis (Nov. 1981).

MELLO, Celso D. de A., **“Curso de Direito Internacional Público”**. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

OLIVEIRA, Juarez de. **“Propriedade Industrial”**. São Paulo: Saraiva, 1996.

PENROSE, Edith L. **“La Economía del Sistema Internacional de Patentes”**. México: Siglo Veintiuno Editores, S.A., 1974.

PESSALI, Huascar F.; FERNÁNDEZ, Ramón G., **“A Tecnologia na Perspectiva da Economia Institucional”**. Economia da Inovação Tecnológica, Editora Hucitec, São Paulo, 2006.

PONTES DE MIRANDA, Francisco C., **“Tratado de Direito Privado”**. Campinas: Bookseller, 2002.

PUTRANTO, Kartiko; STEWART, Don; MOORE, Graham, “**International technology transfer and distribution of technology capabilities: the case of railway development in Indonesia**”. Technology in Society, 25, Elsevier Science Ltd., 2003.

RADOSEVIC, Slavo, “**International technology transfer policy: from “contract bargaining” to “sourcing”**”. Technovation, 19, Elsevier Science Ltd., 1999.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA, “**R.T.J. 106/1057-1066 – Recurso Extraordinário Nº 95.382 – RJ (Primeira Turma)**”. Relator: O Sr. Ministro Oscar Corrêa - Acórdão, 1983. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/106_3.pdf. Acesso em: 10/08/2010.

SCHUMPETER, Joseph A., “**Teoria do Desenvolvimento Econômico – Uma Investigação sobre Lucros, Capital, Crédito, Juro e o Ciclo Econômico**”. Tradução de Maria Sílvia Possas, São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997.

SILVA, De Plácido e, “**Vocabulário Jurídico**” / atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007.

STIGLITZ, Joseph E., “**Knowledge as a Global Public Good**”. In KAUL, Inge; GRUNBERG, Isabelle; STERN, Marc A. (eds.), “Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century”. United Nations Development Programme, Nova Iorque: Oxford University Press, 1999.

SUZIGAN, Wilson, “**Estado e Industrialização no Brasil**”. São Paulo: Revista de Economia Política, vol. 8, nº 4, outubro-dezembro, 1988.

TEECE, David J., “**Technology Transfer by Multinational Firms: The Resource Cost of Transferring Technological Know-How**”. The Economic Journal, Vol. 87, No. 346, 1977.

TEIXEIRA, Francisco L. C., “**Desenvolvimento Industrial e Tecnologia: Revisão da Literatura e uma Proposta de Abordagem**”. Cadernos EBAPE.BR (FGV), Rio de Janeiro, 2005.

TIGRE, Paulo B., “**Gestão da Inovação; a Economia da Tecnologia no Brasil**”. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), “**Compendium of International Arrangements on Transfer of Technology: Selected Instruments**”. Geneva, United Nations Publication, Sales N° E.01.II.D.28, 2001a.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), “**TRANSFER OF TECHNOLOGY – UNCTAD Series on issues in international investment agreements**”. Geneva, United Nations Publication, Sales N° E.01.II.D.33, 2001b.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD); INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD), “**Resource Book on TRIPS and Development**”. Cambridge University Press, USA, 2005.

VIANA, Cassandra L. de M., “**O Fluxo de Informações na Transferência de Tecnologia: estudo dos acordos tecnológicos registrados no INPI – Brasil**”. Brasília: UnB – Dissertação de Mestrado em Biblioteconomia e Documentação, 1997.

VIEGAS, Juliana L. B. **“Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias”**. São Paulo: Saraiva, 2007.

ANEXO - DRAFT INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON THE TRANSFER OF TECHNOLOGY (1985 VERSION)²³

Preamble

The United Nations Conference on an International Code of Conduct on the Transfer of Technology,

1. *Recognizing* the fundamental role of science and technology in the socio-economic development of all countries, and in particular, in the acceleration of the development of the developing countries;

2. *Believing* that technology is key to the progress of mankind and that all peoples have the right to benefit from the advances and developments in science and technology in order to improve their standards of living;

3. *Bearing in mind* relevant decisions of the General Assembly and other bodies of the United Nations, in particular UNCTAD, on the transfer and development of technology;

4. *Recognizing* the need to facilitate an adequate transfer and development of technology so as to strengthen the scientific and technological capabilities of all countries, particularly the developing countries, and to co-operate with the developing countries in their own efforts in this field as a decisive step in the progress towards the establishment of a new international economic order;

5. *Desirous* of promoting international scientific and technological co-operation in the interest of peace, security and national independence and for the benefit of all nations;

6. *Striving* to promote an increase of the international transfer of technology with an equal opportunity for all countries to participate irrespective of their social and economic system and of their level of economic development;

7. *Recognizing* the need for developed countries to grant special treatment to the developing countries in the field of the transfer of technology;

²³ UNCTAD (2001) Annex A.1. "Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology, as at the close of sixth session of Conference on June 1998" (Geneva: United Nations), United Nations publication, No. TD/Code TOT/47, 20 June.

8. *Drawing attention* to the need to improve the flow of technological information, and in particular to promote the widest and fullest flow of information on the availability of alternative technologies, and on the selection of appropriate technologies suited to the specific needs of developing countries;

9. *Believing* that a Code of Conduct will effectively assist the developing countries in their selection, acquisition and effective use of technologies appropriate to their needs in order to develop improved economic standards and living conditions;

10. *Believing* that a Code of Conduct will help to create conditions conducive to the promotion of the international transfer of technology, under mutually agreed and advantageous terms to all parties;

11.

12.

Chapter 1

Definitions and scope of application

1.1. For the purposes of the present Code of Conduct:

(a) "Party" means any person, either natural or juridical, of public or private law, either individual or collective, such as corporations, companies, firms, partnerships and other associations, or any combination thereof, whether created, owned or controlled by States, Government agencies, juridical persons, or individuals, wherever they operate, as well as States, Government agencies and international, regional and subregional organizations, when they engage in an international transfer of technology transaction which is usually considered to be of a commercial nature. The term "party" includes, among the entities enumerated above, incorporated branches, subsidiaries and affiliates, joint ventures or other legal entities regardless of the economic and other relationships between and among them.

(b) "Acquiring party" means the party which obtains a licence to use or to exploit, purchases or otherwise acquires technology of a proprietary or non-proprietary nature and/or rights related thereto in a transfer of technology.

(c) "Supplying party" means the party which licenses, sells, assigns or otherwise provides technology of a proprietary or non-proprietary nature and/or rights related thereto in a transfer of technology.

1.2. Transfer of technology under this Code is the transfer of systematic knowledge for the manufacture of a product, for the application of a process or for the rendering of a service and does not extend to the transactions involving the mere sale or mere lease of goods.

1.3. Transfer of technology transactions are arrangements between parties involving transfer of technology, as defined in paragraph 1.2 above, particularly in each of the following cases:

(a) The assignment, sale and licensing of all forms of industrial property, except for trade marks, service marks and trade names when they are not part of transfer of technology transactions;

(b) The provision of know-how and technical expertise in the form of feasibility studies, plans, diagrams, models, instructions, guides, formulae, basic or detailed engineering designs, specifications and equipment for training, services involving technical advisory and managerial personnel, and personnel training;

(c) The provision of technological knowledge necessary for the installation, operation and functioning of plant and equipment, and turnkey projects;

(d) The provision of technological knowledge necessary to acquire, install and use machinery, equipment, intermediate goods and/or raw materials which have been acquired by purchase, lease or other means;

(e) The provision of technological contents of industrial and technical co-operation arrangements.

1.4. International transfer of technology transactions.

1.5. The Code of Conduct is universally applicable in scope and is addressed to all parties to transfer of technology transactions and to all countries and groups of countries, irrespective of their economic and political systems and their levels of development.

1.6. Regional groupings of States.

Chapter 2

Objectives and principles

2. The Code of Conduct is based on the following objectives and principles:

3. Objectives

- (i) To establish general and equitable standards on which to base the relationships among parties to transfer of technology transactions and governments concerned, taking into consideration their legitimate interests, and giving due recognition to special needs of developing countries for the fulfilment of their economic and social development objectives.
- (ii) To promote mutual confidence between parties as well as their government
- (iii) To encourage transfer of technology transactions, particularly those involving developing countries, under conditions where bargaining positions of the parties to the transactions are balanced in such a way as to avoid abuses of a stronger position and thereby to achieve mutually satisfactory agreements.
- (iv) To facilitate and increase the international flow of technological information, particularly on the availability of alternative technologies, as a prerequisite for the assessment, selection, adaptation, development and use of technologies in all countries, particularly in developing countries.
- (v) To facilitate and increase the international flow of proprietary and non-proprietary technology for strengthening the growth of the scientific and technological capabilities of all countries, in particular developing countries, so as to increase their participation in world production and trade.
- (vi) To increase the contributions of technology to the identification and solution of social and economic problems of all countries, particularly the developing countries, including the development of basic sectors of their national economies.
- (vii) To facilitate the formulation, adoption and implementation of national policies, laws and regulations on the subject of transfer of technology by setting forth international norms.
- (viii) To promote adequate arrangements as regards unpackaging in terms of information concerning the various elements of the technology to be transferred, such as that required for technical, institutional and financial evaluation of the transaction, thus avoiding undue or unnecessary packaging.
- (ix) To specify restrictive [business] practices from which parties to technology transfer transactions [shall] [should] refrain.

(x) To set forth an appropriate set of responsibilities and obligations of parties to transfer of technology transactions, taking into consideration their legitimate interests as well as differences in their bargaining positions.

2.2. Principles

(i) The Code of Conduct is universally applicable in scope.

(ii) States have the right to adopt all appropriate measures for facilitating and regulating the transfer of technology, in a manner consistent with their international obligations, taking into consideration the legitimate interests of all parties concerned, and encouraging transfers of technology under mutually agreed, fair and reasonable terms and conditions.

(iii) The principles of sovereignty and political independence of States (covering, *inter alia*, the requirements of foreign policy and national security) and sovereign equality of States, should be recognized in facilitating and regulating transfer of technology transactions.

(iv) States should co-operate in the international transfer of technology in order to promote economic growth throughout the world, especially that of the developing countries. Co-operation in such transfer should be irrespective of any differences in political, economic and social systems; this is one of the important elements in maintaining international peace and security and promoting international economic stability and progress, the general welfare of nations and international co-operation free from discrimination based on such differences. Nothing in this Code may be construed as impairing or derogating from the provisions of the Charter of the United Nations or actions taken in pursuance thereof. It is understood that special treatment in transfer of technology should be accorded to developing countries in accordance with the provisions in this Code on the subject.

(v) The separate responsibilities of parties to transfer of technology transactions, on the one hand, and those of governments when not acting as parties, on the other, should be clearly distinguished.

(vi) Mutual benefits should accrue to technology supplying and recipient parties in order to maintain and increase the international flow of technology.

(vii) Facilitating and increasing the access to technology, particularly for developing countries, under mutually agreed fair and reasonable terms and

conditions, are fundamental elements in the process of technology transfer and development.

(viii) Recognition of the protection of industrial property rights granted under national law.

(ix) Technology supplying parties when operating in an acquiring country should respect the sovereignty and the laws of that country, act with proper regard for that country's declared development policies and priorities and endeavour to contribute substantially to the development of the acquiring country. The freedom of parties to negotiate, conclude and perform agreements for the transfer of technology on mutually acceptable terms and conditions should be based on respect for the foregoing and other principles set forth in this Code.

Chapter 3

National regulation of transfer of technology transactions

3.1. In adopting, and in the light of evolving circumstances making necessary changes in laws, regulations and rules, and policies with respect to transfer of technology transactions, States have the right to adopt measures such as those listed in paragraph 3.4 of this chapter and should act on the basis that these measures should:

- (i) Recognize that a close relationship exists between technology flows [and] the conditions under which such flows are admitted and treated;
- (ii) Promote a favourable and beneficial climate for the international transfer of technology;
- (iii) Take into consideration in an equitable manner the legitimate interests of all parties;
- (iv) Encourage and facilitate transfers of technology to take place under mutually agreed, fair and reasonable terms and conditions having regard to the principles and objectives of the Code;
- (v) Take into account the differing factors characterizing the transactions such as local conditions, the nature of the technology and the scope of the undertaking;
- (vi) Be consistent with their international obligations.

3.2. Measures adopted by States including decisions of competent administrative bodies should be applied fairly, equitably, and on the same basis to all parties in accordance with established procedures of law and the principles and objectives of the Code. Laws and regulations should be clearly defined and publicly and readily available. To the extent appropriate, relevant information regarding decisions of competent administrative bodies should be disseminated.

3.3. Each country adopting legislation on the protection of industrial property should have regard to its national needs of economic and social development, and should ensure an effective protection of industrial property rights granted under its national law and other related rights recognized by its national law.

3.4. Measures on regulation of the flow and effects of transfer of technology, finance and technical aspects of technology transactions and on organizational forms and mechanisms may deal with:

Finance

- (a) Currency regulations of foreign exchange payments and remittances;
- (b) Conditions of domestic credit and financing facilities;
- (c) Transferability of payments;
- (d) Tax treatment;
- (e) Pricing policies;

Renegotiation

- (f) Terms, conditions and objective criteria for the renegotiation of transfer of technology transactions;

Technical aspects

- (g) Technology specifications and standards for the various components of the transfer of technology transactions and their payments;
- (h) Analysis and evaluation of transfer of technology transactions to assist parties in their negotiations;
- (i) Use of local and imported components;

Organizational forms and mechanisms

- (j) Evaluation, negotiation, and registration of transfer of technology transactions;
- (k) Terms, conditions, duration, of transfer of technology transactions;
- (l) Loss of ownership and/or control of domestic acquiring enterprises;

- (m) Regulation of foreign collaboration arrangements and agreements that could displace national enterprises from the domestic market;
- (n) The definition of fields of activity of foreign enterprises and the choice of channels, mechanisms, organizational forms for the transfer of technology and the prior or subsequent approval of transfer of technology transactions and their registration in these fields;
- (o) The determination of the legal effect of transactions which are not in conformity with national laws, regulations and administrative decisions on the transfer of technology;
- (p) The establishment or strengthening of national administrative mechanisms for the implementation and application of the Code of Conduct and of national laws, regulations and policies on the transfer of technology;
- (q) Promotion of appropriate channels for the international exchange of information and experience in the field of the transfer of technology.

Chapter 4

[The regulation of practices and arrangements involving the transfer of technology]

[Restrictive Business Practices]

[Exclusion of political discrimination and Restrictive Business Practices]

Section A: (Chapeau)

Section B: (List of practices)

1. [Exclusive] Grant-back provisions

Requiring the acquiring party to transfer or grant back to the supplying party, or to any other enterprise designated by the supplying party, improvements arising from the acquired technology, on an exclusive basis [or] without offsetting consideration or reciprocal obligations from the supplying party, or when the practice will constitute an abuse of a dominant market position of the supplying party.

2. Challenges to validity

[Unreasonably] requiring the acquiring party to refrain from challenging the validity of patents and other types of protection for inventions involved in the transfer or the validity of other such grants claimed or obtained by the supplying party, recognizing that any issues concerning the mutual rights and obligations of the parties following such a challenge will be determined by the appropriate applicable law and the terms of the agreement to the extent consistent with that law. 11/

3. Exclusive dealing

Restrictions on the freedom of the acquiring party to enter into sales, representation or manufacturing agreements relating to similar or competing technologies or products or to obtain competing technology, when such restrictions are not needed for ensuring the achievement of legitimate interests, particularly including securing the confidentiality of the technology transferred or best effort distribution or promotional obligations.

4. Restrictions on research

[Unreasonably] restricting the acquiring party either in undertaking research and development directed to absorb and adapt the transferred technology to local conditions or in initiating research and development programmes in connection with new products, processes or equipment.

5. Restrictions on use of personnel

[Unreasonably] requiring the acquiring party to use personnel designated by the supplying party, except to the extent necessary to ensure the efficient transmission phase for the transfer of technology and putting it to use or thereafter continuing such requirement beyond the time when adequately trained local personnel are available or have been trained; or prejudicing the use of personnel of the technology acquiring country.

6. Price fixing

[Unjustifiably] imposing regulation of prices to be charged by acquiring parties in the relevant market to which the technology was transferred for products manufactured or services produced using the technology supplied.

7. Restrictions on adaptations

Restrictions which [unreasonably] prevent the acquiring party from adapting the imported technology to local conditions or introducing innovations in it, or which oblige the acquiring party to introduce unwanted or unnecessary design or specification changes, if the acquiring party makes adaptations on his own responsibility and without using the technology supplying party's name, trade or service marks or trade names, and except to the extent that this adaptation unsuitably affects those products, or the process for their manufacture, to be supplied to the supplying party, his designates, or his other licensees, or to be used as a component or spare part in a product to be supplied to his customers.

8. Exclusive sales or representation agreements

Requiring the acquiring party to grant exclusive sales or representation rights to the supplying party or any person designated by the supplying party, except as to subcontracting or manufacturing arrangements wherein the parties have agreed that all or part of the production under the technology transfer arrangement will be distributed by the supplying party or any person designated by him.

9. Tying arrangements

[Unduly] imposing acceptance of additional technology, future inventions and improvements, goods or services not wanted by the acquiring party or [unduly] restricting sources of technology, goods or services, as a condition for obtaining the technology required when not required to maintain the quality of the product or service when the supplier's trade or service mark or other identifying item is used by the acquiring party, or to fulfil a specific performance obligation which has been guaranteed, provided further that adequate specification of the ingredients is not feasible or would involve the disclosure of additional technology not covered by the arrangement.

10. Export restrictions

11. Patent pool or cross-licensing agreements and other arrangements
Restrictions on territories, quantities, prices, customers or markets arising out of patent pool or cross-licensing agreements or other international transfer of technology interchange arrangements among technology suppliers which unduly limit access to new technological developments or which would result in an abusive domination of an industry or market with adverse effects on the transfer of technology, except for those restrictions appropriate and ancillary to co-operative arrangements such as co-operative research arrangements.

12. Restrictions on publicity

Restrictions [unreasonably] regulating the advertising or publicity by the acquiring party except where restrictions of such publicity may be required to prevent injury to the supplying party's goodwill or reputation where the advertising or publicity makes reference to the supplying party's name, trade or service marks, trade names or other identifying items, or for legitimate reasons of avoiding product liability when the supplying party may be subject to such liability, or where appropriate for safety purposes or to protect consumers, or when needed to secure the confidentiality of the technology transferred.

13. Payments and other obligations after expiration of industrial property rights

Requiring payments or imposing other obligations for continuing the use of industrial property rights which have been invalidated, cancelled or have expired recognizing that any other issue, including other payment obligations for technology, shall be dealt with by the appropriate applicable law and the terms of the agreement to the extent consistent with that law.

14. Restrictions after expiration of arrangement.

Chapter 5

Responsibilities and Obligations of Parties

Common provision on negotiating as well as contractual phase

5.1. When negotiating and concluding a technology transfer agreement, the parties should, in accordance with this chapter, be responsive to the economic and social development objectives of the respective countries of the parties and particularly of the technology acquiring country, and when negotiating, concluding and performing a technology transfer agreement, the parties should observe fair and honest business practices and take into account the specific circumstances of the individual case and recognition should be given to certain circumstances, mainly the stage of development of technology, the economic and technical capabilities of the parties, the nature and type of the transaction such as any ongoing or continuous flow of technology between the parties.

Negotiating phase

5.2. In being responsive to the economic and social development objectives mentioned in this chapter each party should take into account the other's request to include in the agreements, to the extent technically and commercially practicable and for adequate consideration, when appropriate, such as the case in which the supplying party incurs additional costs or efforts, items clearly related to the official economic and social development objectives of the country of the requesting party as enunciated by its government. Such items include, *inter alia*, where applicable:

(a) Use of locally available resources

- (i) specific provisions for the use for the tasks concerned of adequately trained or otherwise suitable local personnel to be designated and subsequently made available by the potential technology recipient including managerial personnel, as well as for the training of suitably

skilled local personnel to be designated and subsequently made available by the potential technology recipient;

(ii) specific provisions for the use of locally available materials, technologies, technical skills, consultancy and engineering services and other resources to be indicated and subsequently made available by the potential technology recipient;

(b) Rendering of technical services

Specific provisions for the rendering of technical services in the introduction and operation of the technology to be transferred;

(c) Unpackaging

Upon request of the potential acquiring party, the potential supplying party should, to the extent practicable, make adequate arrangements as regards unpackaging in terms of information concerning the various elements of the technology to be transferred, such as that required for technical, institutional and financial evaluation of the potential supplying party's offer.

5.3. Business negotiating practices

When negotiating a technology transfer agreement, the parties should observe fair and honest business practices and therefore:

(a) Both potential parties

(i) Fair and reasonable terms and conditions

(i) Should negotiate in good faith with the aim of reaching, in a timely manner, an agreement containing fair and reasonable commercial terms and conditions, including agreement on payments such as licence fees, royalties and other considerations;

(ii) The price or consideration to be charged should be fair and reasonable, it should be clearly indicated and, to the extent practicable, specified in such a manner that the acquiring party would be able to appreciate its reasonableness and fairness by comparing it to the price or consideration for other comparable technologies transferred under similar conditions, which may be known to him;

(ii) Relevant information

Should consider requests to inform each other, to the extent appropriate, about their prior arrangements which may affect the contemplated technology transfer;

(iii) Confidential information

Should keep secret, in accordance with any obligation, either legal or contractual, all confidential information received from the other party and make use of the confidential information received from a potential party only for the purpose of evaluating this party's offer or request for other purposes agreed upon by the parties;

(iv) Termination of negotiations

May cease negotiations if, during the negotiations, either party determines that a satisfactory agreement cannot be reached;

(b) The potential acquiring party

Relevant information

Should provide the potential technology supplier in a timely manner with the available specific information concerning the technical conditions and official economic and social development objectives as well as legislation of the acquiring country relevant to the particular transfer and use of the technology under negotiation as far as such information is needed for the supplying party's responsiveness under this chapter;

(c) The potential supplying party

Relevant information

(i) Should disclose, in a timely manner, to the potential technology acquiring party any reason actually known to him, on account of which the technology to be supplied, when used in accordance with the terms and conditions of the proposed agreement, would not meet particular health, safety and environmental requirements in the technology acquiring country, already known to him as being relevant in the specific case or which have been specifically drawn to his attention, as well as any serious health, safety and environmental risks known by the supplier associated with the use of the technology and of products to be produced by it;

(ii) Should disclose to the potential technology acquiring party, to the actual extent known to him, any limitation, including any pending official procedures or litigation which adversely concerns, in a direct manner, the existence or validity of the rights to be transferred, on his entitlement to grant the rights or render the assistance and services specified in the proposed agreement;

Provision of accessories, spare parts and components

- (iii) Should to the extent feasible, take into account the request of the acquiring party to provide it for a period to be specified with accessories, spare parts and components produced by the supplying party and necessary for using the technology to be transferred, particularly where alternative sources are unavailable.

Contractual phase - Chapeau

5.4. The technology transfer agreement should, in accordance with 5.1., provide for mutually acceptable contractual obligations, including those relating to payments and, where appropriate, inter alia, the following:

- (i) Access to improvements

Access for a specified period or for the lifetime of the agreement to improvements to the technology transferred under the agreement;

- (ii) Confidentiality

- (iii) Dispute settlement and applicable law

- (iv) Description of the technology

The technology supplier's guarantee that the technology meets the description contained in the technology transfer agreement;

- (v) Suitability for use

The technology supplier's guarantee that the technology, if used in accordance with the supplier's specific instructions given pursuant to the agreement, is suitable for manufacturing of goods or production of services as agreed upon by the parties and stipulated in the agreement;

- (vi) Rights to the technology transferred

The technology supplier's representation that on the date of the signing of the agreement, it is, to the best of its knowledge, not aware of third parties' valid patent rights or similar protection for inventions which would be infringed by the use of the technology when used as specified in the agreement;

- (vii) Quality levels and goodwill

The technology recipient's commitment to observe quality levels agreed upon in cases where the agreement includes the use of the supplier's trade marks, trade names or similar identification of goodwill, and both parties' commitment to avoid taking actions primarily or deliberately intended to injure the other's goodwill or reputation;

(viii) Performance guarantees

Specification to technical performance parameters which the supplying party has agreed to guarantee, including specification of requirements for the achievement of such parameters, details of the manner of determining whether the performance has been met and the consequences of failure to meet that performance;

(ix) Transmission of documentation

The supplying party's commitment that relevant technical documentation and other data required from him for a particular purpose defined in terms directly specified in the agreement will be transferred in a timely manner and as correctly and completely for such purpose as agreed upon;

(x) Training of personnel and provision of accessories, spare parts and Components

Where negotiations under paragraphs 5.2 (a)(i) and 5.5 (c) (iii) have taken place, suitable provisions for training of personnel and supply of accessories, spare parts and components would be made, consistent with the results of the negotiations;

(xi) Liability

Disposition concerning liability for the non-fulfilment by either party of its responsibilities under the technology transfer agreement including questions of loss, damage or injury.

Chapter 6

Special treatment for developing countries

6.1. Taking into consideration the needs and problems of developing countries, particularly of the least developed countries, governments of developed countries, directly or through appropriate international organizations, in order to facilitate and encourage the initiation and strengthening of the scientific and technological capabilities of developing countries so as to assist and co-operate with them in their efforts to fulfil their economic and social objectives, should take adequate specific measures, inter alia, to:

(i) facilitate access by developing countries to available information regarding the availabilities, description, location and, as far as possible, approximate cost of technologies which might help those countries to attain their economic and social development objectives;

- (ii) give developing countries the freest and fullest possible access to technologies whose transfer is not subject to private decisions;
- (iii) facilitate access by developing countries, to the extent practicable, to technologies whose transfer is subject to private decisions;
- (iv) assist and co-operate with developing countries in the assessment and adaptation of existing technologies and in the development of national technologies by facilitating access, as far as possible, to available scientific and industrial research data;
- (v) co-operate in the development of scientific and technological resources in developing countries, including the creation and growth of innovative capacities;
- (vi) assist developing countries in strengthening their technological capacity, especially in the basic sectors of their national economy, through creation of and support for laboratories, experimental facilities and institutes for training and research;
- (vii) co-operate in the establishment or strengthening of national, regional and/or international institutions, including technology transfer centres, to help developing countries to develop and obtain the technology and skills required for the establishment, development and enhancement of their technological capabilities including the design, construction and operation of plants;
- (viii) encourage the adaptation of research and development, engineering and design to conditions and factor endowments prevailing in developing countries;
- (ix) co-operate in measures leading to greater utilization of the managerial, engineering, design and technical experience of the personnel and the institutions of developing countries in specific economic and other development projects undertaken at the bilateral and multilateral levels;
- (x) encourage the training of personnel from developing countries.

6.2. Governments of developed countries, directly or through appropriate international organizations, in assisting in the promotion of transfer of technology to developing countries - particularly to the least developed countries - should, as a part of programmes for development assistance and co-operation, take into account requests from developing countries to:

- (i) contribute to the development of national technologies in developing countries by providing experts under development assistance and research exchange programmes;
- (ii) provide training for research, engineering, design and other personnel from developing countries engaged in the development of national technologies or in the adaptation and use of technologies transferred;
- (iii) provide assistance and co-operation in the development and administration of laws and regulations with a view to facilitating the transfer of technology;
- (iv) provide support for projects in developing countries for the development and adaptation of new and existing technologies suitable to the particular needs of developing countries;
- (v) grant credits on terms more favourable than the usual commercial terms for financing the acquisition of capital and intermediate goods in the context of approved development projects involving transfer of technology transactions so as to reduce the cost of projects and improve the quality of technology received by the developing countries;
- (vi) provide assistance and co-operation in the development and administration of laws and regulations designed to avoid health, safety and environmental risks associated with technology or the products produced by it.

6.3. Governments of developed countries should take measures in accordance with national policies, laws and regulations to encourage and to endeavour to give incentive to enterprises and institutions in their countries, either individually or in collaboration with enterprises and institutions in developing countries, particularly those in the least developed countries, to make special efforts, *inter alia*, to:

- (i) assist in the development of technological capabilities of the enterprises in developing countries, including special training as required by the recipients;
- (ii) undertake the development of technology appropriate to the needs of developing countries;
- (iii) undertake R and D activity in developing countries of interest to such countries, as well as to improve co-operation between enterprises and scientific and technological institutions of developed and developing countries;

(iv) assist in projects by enterprises and institutions in developing countries for the development and adaptation of new and existing technologies suitable to the particular needs and conditions of developing countries.

6.4. The special treatment accorded to developing countries should be responsive to their economic and social objectives vis-a-vis their relative stage of economic and social development and with particular attention to the special problems and conditions of the least developed countries.

Chapter 7

International collaboration

7.1. The States recognize the need for appropriate international collaboration among governments, intergovernmental bodies, and organs and agencies of the United Nations system, including the international institutional machinery provided for in this Code, with a view to facilitating an expanded international flow of technology for strengthening the technological capabilities of all countries, taking into account the objectives and principles of this Code, and to promoting the effective implementation of its provisions.

7.2. Such international collaboration between governments at the bilateral or multilateral, subregional, regional or interregional levels may include, *inter alia*, the following measures:

- (i) Exchange of available information on the availability and description of technologies and technological alternatives;
- (ii) Exchange of available information on experience in seeking solutions to problems relating to the transfer of technology, particularly restrictive [business] practices in the transfer of technology;
- (iii) Exchange of information on development of national legislation with respect to the transfer of technology;
- (iv) Promotion of the conclusion of international agreements which should provide equitable treatment for both technology supplying and recipient parties and governments;
- (v) Consultations which may lead to greater harmonization, where appropriate, of national legislation and policies with respect to the transfer of technology;
- (vi) Promotion, where appropriate, of common programmes for searching for, acquiring and disseminating technologies;

- (vii) Promotion of programmes for the adaptation and development of technology in the context of development objectives;
- (viii) Promotion of the development of scientific and technological resources and capabilities stimulating the development of indigenous technologies;
- (ix) Action through international agreements to avoid, as far as possible, imposition of double taxation on earnings and payments arising out of transfer of technology transactions.

Chapter 8

International Institutional Machinery

8.1. Institutional arrangements

- (a)
- (b)
- (c) States which have accepted the Code of Conduct on the Transfer of Technology should take appropriate steps at the national level to meet their commitment to the Code.

8.2 Functions of the International Institutional Machinery

8.2.1. The International Institutional Machinery shall have the following functions:

- (a) To provide a forum and modalities for consultations, discussion, and exchange of views between States on matters related to the Code, in particular its application and its greater harmonization, and the experience gained in its operations;
- (b) To undertake and disseminate periodically studies and research on transfer of technology related to the provisions of the code, with a view to increasing exchange of experience and giving greater effect to the application and implementation of the Code;
- (c) To invite and consider relevant studies, documentation and reports from within the United Nations system, particularly from UNIDO and WIPO;
- (d) To study matters relating to the Code and which might be characterized by data covering transfer of technology transactions and other relevant information obtained upon request addressed to all States;

- (e) To collect and disseminate information on matters relating to the Code, to the over-all attainment of its goals and to the appropriate steps States have taken at the national level to promote an effective Code, including its objective and principles;
- (f) To make appropriate reports and recommendations to States on matters within its competence including the application and implementation of the Code;
- (g) To organize symposia, workshops and similar meetings concerning the application of the provisions of the Code, subject to the approval of the Trade and Development Board where financing from the regular budget is involved;
- (h) To submit reports at least once a year on its work to the Trade and Development Board.

8.2.2. In the performance of its functions, the International Institutional Machinery may not act like a tribunal or otherwise pass judgement on the activities or conduct of individual Governments or of individual parties in connection with a specific transfer of technology transaction. The International Institutional Machinery should avoid becoming involved when parties in a specific transfer of technology transaction are in dispute.

8.2.3. The International Institutional Machinery shall establish such procedures as may be necessary to deal with issues related to confidentiality.

8.3. Review procedure

8.4. Secretariat

The secretariat for the International Institutional Machinery shall be the UNCTAD secretariat. At the request of the International Institutional Machinery the secretariat shall submit relevant studies, documentation and other information to the International Institutional Machinery. It shall consult with and render assistance, by the relevant services, to States, particularly the developing countries, at their request, in the application of the Code at the national level, to the extent that resources are available.

8.5 General provisions

Chapter 9

Applicable law and settlement of disputes