

# Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias

---

## *Coordenadores*

Manoel J. Pereira dos Santos  
Wilson Pinheiro Jabur

## *Autores*

Ana Valéria Araújo  
Juliana L. B. Viegas  
Manoel J. Pereira dos Santos  
Marcelo Gomes Sodré  
Maria Ester Dal Poz  
Patrícia Aurélia Del Nero

## DADOS DE COPYRIGHT

### Sobre a obra:

A presente obra é disponibilizada pela equipe [Le Livros](#) e seus diversos parceiros, com o objetivo de disponibilizar conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura.

É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo

### Sobre nós:

O [Le Livros](#) e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site: [LeLivros.Net](#) ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link

*Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade enfim evoluirá a um novo nível.*



série **GVlaw**

Manoel J. Pereira dos Santos  
Wilson Pinheiro Jabur  
*Coordenadores*

## PROPRIEDADE INTELECTUAL

### Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias

Ana Valéria Araújo  
Juliana L. B. Viegas  
Manoel J. Pereira dos Santos  
Marcelo Gomes Sodré  
Maria Ester Dal Poz  
Patrícia Aurélia Del Nero

2ª edição

2009





Rua Henrique Schaumann, 270, Cerqueira César — São Paulo — SP  
CEP 05413-909 – PABX: (11) 3613 3000 – SACJUR: 0800 055 7688 – De 2ª a  
6ª, das 8:30 às 19:30

[saraivajur@editorasaraiva.com.br](mailto:saraivajur@editorasaraiva.com.br)

Acesse [www.saraivajur.com.br](http://www.saraivajur.com.br)

## **FILIAIS**

### **AMAZONAS/RONDÔNIA/RORAIMA/ACRE**

Rua Costa Azevedo, 56 – Centro – Fone: (92) 3633-4227 – Fax: (92) 3633-  
4782 – Manaus

### **BAHIA/SERGIPE**

Rua Agripino Dórea, 23 – Brotas – Fone: (71) 3381-5854 / 3381-5895 – Fax:  
(71) 3381-0959 – Salvador

### **BAURU (SÃO PAULO)**

Rua Monsenhor Claro, 2-55/2-57 – Centro – Fone: (14) 3234-5643 – Fax:  
(14) 3234-7401 – Bauru

### **CEARÁ/PIAUI/MARANHÃO**

Av. Filomeno Gomes, 670 – Jacarecanga – Fone: (85) 3238-2323 / 3238-1384  
– Fax: (85) 3238-1331 – Fortaleza

### **DISTRITO FEDERAL**

SIA/SUL Trecho 2 Lote 850 — Setor de Indústria e Abastecimento – Fone:  
(61) 3344-2920 / 3344-2951 – Fax: (61) 3344-1709 — Brasília

### **GOIÁS/TOCANTINS**

Av. Independência, 5330 – Setor Aeroporto – Fone: (62) 3225-2882 / 3212-  
2806 – Fax: (62) 3224-3016 – Goiânia

## **MATO GROSSO DO SUL / MATO GROSSO**

Rua 14 de Julho, 3148 – Centro – Fone: (67) 3382-3682 – Fax: (67) 3382-0112 – Campo Grande

## **MINAS GERAIS**

Rua Além Paraíba, 449 – Lagoinha – Fone: (31) 3429-8300 – Fax: (31) 3429-8310 – Belo Horizonte

## **PARÁ/AMAPÁ**

Travessa Apinagés, 186 – Batista Campos – Fone: (91) 3222-9034 / 3224-9038 – Fax: (91) 3241-0499 – Belém

## **PARANÁ/SANTA CATARINA**

Rua Conselheiro Laurindo, 2895 – Prado Velho – Fone/Fax: (41) 3332-4894 – Curitiba

## **PERNAMBUCO/PARAÍBA/R. G. DO NORTE/ALAGOAS**

Rua Corredor do Bispo, 185 – Boa Vista – Fone: (81) 3421-4246 – Fax: (81) 3421-4510 – Recife

## **RIBEIRÃO PRETO (SÃO PAULO)**

Av. Francisco Junqueira, 1255 – Centro – Fone: (16) 3610-5843 – Fax: (16) 3610-8284 – Ribeirão Preto

## **RIO DE JANEIRO/ESPÍRITO SANTO**

Rua Visconde de Santa Isabel, 113 a 119 – Vila Isabel – Fone: (21) 2577-9494 – Fax: (21) 2577-8867 / 2577-9565 – Rio de Janeiro

## **RIO GRANDE DO SUL**

Av. A. J. Renner, 231 – Farrapos – Fone/Fax: (51) 3371-4001 / 3371-1467 / 3371-1567 – Porto Alegre

## **SÃO PAULO**

Av. Antártica, 92 – Barra Funda – Fone: PABX (11) 3616-3666 – São Paulo

Propriedade intelectual :  
contratos de propriedade  
intelectual e novas  
tecnologias /

Manoel J. Pereira dos  
Santos, Wilson Pinheiro  
Jabur, coordenadores.

– 2. ed. – São Paulo :  
Saraiva, 2009. – (Série  
GVlaw)

Vários autores.

1. Propriedade  
intelectual 2.

Propriedade intelectual -  
Brasil

I. Santos, Manoel J.  
Pereira dos. II.  
Jabur, Wilson Pinheiro.  
III. Série.  
09-02986

CDU-347.78.0

Índice para catálogo sistemático:  
1. Propriedade intelectual : Direito civil 347.78.0

**Diretor editorial** Antonio Luiz de Toledo Pinto

**Diretor de produção editorial** Luiz Roberto Curia

**Editora** Manuella Santos

**Assistente editorial** Daniela Leite Silva

**Produção editorial** Ligia Alves / Clarissa Boraschi Maria Coura

**Estagiário** Vinicius Asevedo Vieira

**Preparação de originais** Maria Lúcia de Oliveira Godoy / Evandro Lisboa  
Freire

**Arte e diagramação** Cristina Aparecida Agudo de Freitas / Claudirene de  
Moura Santos Silva

**Revisão de provas** Rita de Cássia Queiroz Gorgati / Ana Maria Benfica

/ Ivani Cazarim

**Serviços editoriais** Carla Cristina Marques / Ana Paula Mazzoco

**Produção eletrônica** Ro Comunicação

**Data de fechamento da  
edição: 15-6-2009**

**Dúvidas?**

Acesse [www.saraivajur.com.br](http://www.saraivajur.com.br)

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

Aos alunos do *GVlaw*.

## APRESENTAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO

O projeto de produção do material bibliográfico do Programa de Especialização e Educação Continuada em Direito *GVlaw* completou dois anos em outubro de 2008. De outubro de 2006 até o final de 2008, tivemos a publicação de 16 volumes, sobre os mais diversos temas, como Responsabilidade Civil, Direito Tributário, Direito Societário, Propriedade Intelectual, Contratos, Direito Penal Econômico, Direito Administrativo, Sociologia Jurídica e Solução de Controvérsias. Além da constante publicação de novos volumes durante esse período, o sucesso de vendas das primeiras 13 obras da série foi tamanho que nos leva ao lançamento da segunda edição dessas obras.

A produção da “Série *GVlaw*” envolve o trabalho de diversos coordenadores e professores do programa, uma equipe que alia formação acadêmica à experiência profissional. Atualmente, contamos com um grupo de 10 pesquisadores, todos pós-graduandos em Direito, para auxílio na produção dos novos volumes e também para auxílio na atualização dos volumes já publicados.

Nesse contexto, a “Série *GVlaw*” se consolida como um projeto inovador no mercado editorial jurídico nacional. Ligadas ao projeto pedagógico diferenciado da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, as publicações do programa *GVlaw* são elaboradas a partir dos temas trabalhados nos cursos de pós-graduação *lato sensu* do programa. Busca-se, assim, produzir conhecimento útil a estudantes, advogados e demais profissionais interessados, considerando-se a necessidade de desenvolvimento de novas habilidades para responder às complexas demandas do mercado de trabalho globalizado.

A partir de 2009, nossas metas de publicação envolvem a produção de livros para todos os nossos cursos de especialização, além da publicação de obras relacionadas aos módulos de educação continuada do programa. Dessa forma, nosso objetivo é dotar todos os nossos cursos de obras de referência próprias, elaboradas pelo corpo docente do programa e ancoradas em pesquisa jurídica criteriosa, inteligente e produtiva.

O *GVlaw* espera, assim, continuar a oferecer a estudantes, advogados e demais profissionais interessados insumos que, agregados às suas práticas, possam contribuir para sua especialização, atualização e reflexão crítica.

*Leandro Silveira Pereira*  
Diretor Executivo do *GVlaw*

*Fabia Fernandes Carvalho Veçoso*  
Coordenadora de Publicações do GVlaw

## APRESENTAÇÃO DA 1A EDIÇÃO

A FGV é formada por diferentes centros de ensino e pesquisa com um único objetivo: ampliar as fronteiras do conhecimento, produzir e transmitir ideias, dados e informações, de modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país e sua inserção no cenário internacional.

Fundada em 2002, a Escola de Direito de São Paulo privilegiou um projeto diferenciado dos currículos tradicionais das faculdades de direito, com o intuito de ampliar as habilidades dos alunos para além da técnica jurídica. Trata-se de uma necessidade contemporânea para atuar em um mundo globalizado, que exige novos serviços e a interface de diversas disciplinas na resolução de problemas complexos.

Para tanto, a Escola de Direito de São Paulo optou pela dedicação do professor e do aluno em tempo integral, pela grade curricular interdisciplinar, pelas novas metodologias de ensino e pela ênfase em pesquisa e publicação. Essas são as propostas básicas indispensáveis à formação de um profissional e de uma ciência jurídica à altura das demandas contemporâneas.

No âmbito do programa de pós-graduação *lato sensu*, o *GVlaw*, programa de especialização em Direito da Escola de Direito de São Paulo, tem por finalidade estender a metodologia e a proposta inovadora da graduação para os profissionais já atuantes no mercado. Com pouco tempo de existência, a unidade já se impõe no cenário jurídico nacional através de duas dezenas de cursos de especialização, corporativos e de educação continuada. Com a presente *Série GVlaw*, o programa espera difundir seu magistério, conhecimento e suas conquistas.

Todos os livros da série são escritos por professores do *GVlaw*, profissionais de reconhecida competência acadêmica e prática, o que torna possível atender às demandas do mercado, tendo como suporte sólida fundamentação teórica.

O *GVlaw* espera, com essa iniciativa, oferecer a estudantes, advogados e demais profissionais interessados insumos que, agregados às suas práticas, possam contribuir para sua especialização, atualização e reflexão crítica.

*Leandro Silveira Pereira*  
Diretor Executivo do *GVlaw*

## PREFÁCIO

Temos o prazer de, em continuidade à série de Publicações GV*law* sobre Propriedade Intelectual, apresentar o terceiro volume que trata, em sua primeira metade, dos Contratos de Propriedade Industrial (notadamente os contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; os contratos de fornecimentos de tecnologia e de prestação de assistência técnica, bem como os contratos de pesquisa e de franquia) e, em sua segunda metade, das Novas Tecnologias (biotecnologia, cultivares, conhecimentos tradicionais, aspectos ligados ao meio ambiente e topografias dos circuitos integrados).

Tal como nos volumes anteriores e nos demais que se seguirão, esta obra se insere no projeto de dotar os Cursos de Educação Continuada e Especialização do Programa GV*law* da Direito GV de um texto referencial básico para os diferentes segmentos de seu programa de pós-graduação *lato sensu*, também buscando contribuir de maneira mais abrangente para o debate e o amadurecimento dessas questões jurídicas num plano geral.

Os chamados contratos de transferência de tecnologia, que na verdade são contratos envolvendo os direitos de propriedade industrial (estudados nos dois primeiros volumes desta Série), são aqui detidamente analisados pela Professora Juliana L. B. Viegas a partir de uma perspectiva prática ao mesmo tempo que teórica. Assim, o primeiro capítulo deste volume traz, além de considerações jurídicas essenciais a essas contratações, relevantes comentários e informações sobre o panorama e as condições em que essas negociações se dão.

Após esse capítulo inicial, introdutório, seguem-se três capítulos que tratam a fundo das espécies de contratos envolvendo os direitos de propriedade industrial: os contratos de cessão de licenciamento de marcas e patentes, no capítulo 2; os contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos no capítulo 3; os contratos de pesquisa, *cost sharing agreements*, finalizando pelos contratos de franquia, no capítulo 4.

A segunda parte deste volume, reservada às Novas Tecnologias, inicia-se com aprofundado estudo da Professora Maria Ester Dal Poz investigando os desafios da pesquisa e do desenvolvimento (P&D) de biotecnologias, com enfoque nas questões de propriedade intelectual, demonstrando que a apropriação de inovações em biotecnologia é um fenômeno dinâmico, para o qual são necessárias ações integradas do campo do direito e dos estudos de economia da inovação.

Na sequência, a Dra. Patrícia Aurélio Del Nero traça panorama da propriedade intelectual de cultivares no Brasil, abordando aspectos atuais, bem

como questões levadas aos tribunais brasileiros envolvendo estes direitos que integram a propriedade intelectual.

Os impasses e questões relativas à biopirataria e à violação de direitos relativos aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade são examinados no terceiro capítulo da segunda parte deste volume pela Dra. Ana Valéria de Araújo, ressaltando a Professora a necessidade do estabelecimento de um equilíbrio entre uma adequada regulamentação da proteção dos conhecimentos tradicionais e o acesso aos mesmos para a viabilização da pesquisa científica.

Nesse contexto, essencial se faz analisar a regulamentação do meio ambiente, tema esse devidamente versado pelo Dr. Marcelo Gomes Sodré, que discorre sobre o conflito de competência na regulamentação da questão entre as esferas federal, estadual e municipal.

Por fim, encerrando o volume, temos o atualíssimo estudo do Professor Manoel J. Pereira dos Santos, que já aborda a temática das topografias dos circuitos integrados de acordo com a roupagem a elas dada pela recente Lei n. 11.484/2007.

Nesta segunda edição, os autores atualizaram seus artigos na medida em que, desde a publicação da obra, surgiram desenvolvimentos na esfera legislativa, administrativa, judicial ou mesmo doutrinária.

Estamos certos de que este volume em muito contribuirá não apenas para os alunos dos Cursos de Educação Continuada e Especialização em Propriedade Intelectual do Programa GV*law* mas, de um modo geral, para todos os estudiosos da área da propriedade intelectual.

*Manoel J. Pereira dos Santos*  
*Wilson Pinheiro Jabur*  
Coordenadores

## SUMÁRIO

[Apresentação da 2ª Edição](#)

[Apresentação da 1ª Edição](#)

[Prefácio](#)

### [1 ASPECTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO NA ÁREA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL](#)

[1.1 Introdução](#)

[1.2 A contratação internacional de bens de propriedade industrial](#)

[1.3 Algumas características dos contratos internacionais de tecnologia](#)

[1.3.1 O que caracteriza um contrato internacional](#)

[1.3.2 Sobre a capacidade e legitimação das partes](#)

[1.3.3 A questão da lei aplicável aos aspectos extrínsecos dos contratos](#)

[1.3.4 Lei aplicável aos aspectos intrínsecos dos contratos](#)

[1.3.5 Autonomia da vontade na eleição da lei aplicável](#)

[1.3.5.1 Corrente contrária à autonomia](#)

[1.3.5.2 Possibilidade de incorporação de disposições legais estrangeiras ou convencionais nos contratos](#)

[1.3.5.3 Corrente a favor da autonomia](#)

[1.3.5.4 Conclusão](#)

[1.3.6 A possível aplicação de legislações diversas a diferentes aspectos contratuais](#)

[1.3.7 A autonomia da vontade sob a Lei de Arbitragem](#)

[1.3.8 A eleição de foro judicial para dirimir possíveis disputas resultantes do contrato internacional](#)

[1.3.8.1 Fontes internas](#)

[1.3.8.2 Fontes externas](#)

[1.3.9 A eleição de foro arbitral](#)

[Referências](#)

### [2 CONTRATOS TÍPICOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: CONTRATOS DE CESSÃO E DE LICENCIAMENTO DE MARCAS E PATENTES; LICENÇAS COMPULSÓRIAS](#)

[2.1 Introdução](#)

2.2 Cuidados básicos na elaboração de contratos de transferência de tecnologia

2.3 Compromisso de sigilo

2.4 Necessidade de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia pelo INPI. Breve histórico

2.5 O papel do INPI na aprovação de contratos de transferência de tecnologia após a promulgação da nova Lei da Propriedade Industrial

2.6 As funções da averbação e do registro dos contratos no INPI

2.6.1 Funções legais

2.6.2 Funções políticas

2.7 Contratos relativos a bens de propriedade industrial. Contratos de cessão

2.7.1 Cessão de pedido

2.7.2 Cessão de marca ou de patente já concedidas

2.8 Contrato de licenciamento de marcas

2.8.1 Das partes contratuais

2.8.2 Dos considerandos

2.8.3 Das definições

2.8.4 Do objeto do contrato

2.8.5 Da remuneração

2.8.6 Do prazo

2.8.7 Da legislação aplicável e do foro

2.8.8 Das cláusulas ou disposições gerais:

2.8.9 Formalidades

2.9 Contratos de licenciamento de patentes

2.10 Licenciamento compulsório

2.10.1 Exercício de direitos de forma abusiva

2.10.2 Abuso de poder econômico

2.10.3 Falta de exploração

2.10.4 Comercialização insuficiente

2.10.5 Patentes dependentes

2.10.6 Emergência nacional

2.10.7 Interesse público

Referências

### 3 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS

3.1 Introdução

3.2 Conceito de tecnologia

3.2.1 Tecnologia e inovação

### 3.2.2 Tecnologia e segredo

### 3.3 Natureza jurídica do contrato de fornecimento de tecnologia e seus registros necessários

### 3.4 Redação do contrato de fornecimento de tecnologia

#### 3.4.1 Da qualificação das partes

#### 3.4.2 Dos considerandos

#### 3.4.3 Das definições

#### 3.4.4 Do objeto contratual

#### 3.4.5 Das garantias

#### 3.4.6 Da remuneração

##### 3.4.6.1 Tipos e formas de pagamento

##### 3.4.6.2 O que pode ser pago ao exterior

##### 3.4.6.3 O que pode ser pago no Brasil

##### 3.4.6.4 Impossibilidade de acumulação de pagamentos

##### 3.4.6.5 Base de cálculo sobre a qual incide a remuneração percentual

##### 3.4.6.6 Disposições essenciais à cláusula de remuneração

##### 3.4.6.7 Capitalização de tecnologia

#### 3.4.7 Do prazo

#### 3.4.8 Das disposições diversas

#### 3.4.9 Cautelas

### 3.5 Fornecimento de tecnologia e “outsourcing”

### 3.6 Contratos de serviços

#### 3.6.1 Esclarecimentos terminológicos

#### 3.6.2 Necessidade de registro perante o INPI e perante o Banco Central

#### 3.6.3 Forma e redação do contrato de serviços

##### 3.6.3.1 Das partes

##### 3.6.3.2 Do objeto

##### 3.6.3.3 Do preço e das condições de pagamento

##### 3.6.3.4 Do prazo

##### 3.6.3.5 Observações adicionais

### Referências

## 4 CONTRATOS DE PESQUISA E CONTRATOS DE FRANQUIA

### 4.1 Contratos de pesquisa

#### 4.1.1 Caracterização

4.1.2 Brevíssimo histórico de seu tratamento legal no Brasil

4.1.3 Breves comentários sobre a Lei da Inovação e os contratos nela previstos

4.1.3.1 Locação de instalações

4.1.3.2 Concessão de recursos

4.1.3.3 Prestação de serviços

4.1.3.4 Formação de parcerias

4.1.3.5 Participação societária

4.1.3.6. Licenciamento por parte da ICT

4.1.4 Caracterização dos pagamentos sob contratos de pesquisa e seu enquadramento tributário

4.1.5 Estrutura e cláusulas típicas de contratos de pesquisa

4.1.5.1 Das partes

4.1.5.2 Definições

4.1.5.3 Do objeto

4.1.5.4 Da cláusula de pagamentos

4.1.5.5 Dos direitos e obrigações de cada parte

4.1.5.6 Atribuição dos direitos de propriedade industrial ou intelectual

4.1.5.7 Do prazo

4.1.5.8 Disposições diversas

4.1.6 Conclusão

4.2 Contratos de franquia

4.2.1 Breve história

4.2.2 Tipos de franquia

4.2.2.1 Quanto à forma de gestão

4.2.2.2 Quanto ao âmbito do contrato

4.2.3 Conceito legal

4.2.4 Distinção entre franquia, licença, agência, representação comercial e distribuição

4.2.5 A Lei de Franquias e a Circular de Oferta

4.2.6 Contratos de franquia: cláusulas essenciais

4.2.6.1 Das partes

4.2.6.2 Do objeto

4.2.6.3 Da remuneração

4.2.6.4 Do prazo

4.2.6.5 Delimitação territorial e exclusividade

4.2.6.6 Cláusulas recomendáveis

#### 4.2.6.7 Formalidades

#### 4.2.7 Franquia e Código de Defesa do Consumidor

#### Referências

### 5 PROPRIEDADE INTELECTUAL EM BIOTECNOLOGIA

#### 5.1 Apresentação

#### 5.2 Biotecnologia: mercados e pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos

#### 5.3 Financiamento à inovação: quem tira proveito?

#### 5.4 Direitos de propriedade intelectual sobre biotecnologias nos contextos nacionais e internacionais

##### 5.4.1 Padrão da unidade de invenção: first to invent “versus” first to file

##### 5.4.2 Caráter do objeto: “contribuição técnica” versus “aplicação prática”

##### 5.4.3 Solicitação de patente: descrição “subjéitiva” versus “objetiva”

#### 5.5 Conclusões

#### Referências

### 6 PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CULTIVARES NO BRASIL

#### 6.1 Introdução

#### 6.2 A estruturação das novas normas de propriedade intelectual de cultivares

##### 6.2.1 As disposições normativas internacionais

##### 6.2.2 A proteção de cultivares no Brasil

#### 6.3 Reconhecimento da propriedade intelectual da cultivar: requisitos

#### 6.4 Os aspectos legais estabelecidos pela lei de proteção de cultivares quanto à titularidade

#### 6.5 A extinção da propriedade intelectual das cultivares e a licença compulsória

#### 6.6 Aspectos jurisprudenciais com relação à propriedade intelectual de cultivares

#### 6.7 Conclusões

#### Referências

### 7 PROTEÇÃO AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS À BIODIVERSIDADE – IMPASSES, BIOPIRATARIA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

## 7.1 Introdução

7.2 Os detentores de conhecimentos tradicionais: populações tradicionais e povos indígenas

7.3 Diversidade biológica e megadiversidade brasileira

7.4 Direito internacional – a Convenção da Biodiversidade

7.5 Recursos genéticos e conhecimento tradicional associado

7.6 A legislação brasileira

7.7 O sistema de patentes

7.8 Um regime sui generis

7.9 Biopirataria – impasses e perspectivas

Referências

## 8 CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE: UMA VISÃO GERAL

### 8.1 Introdução

8.2 O Sistema Nacional de Meio Ambiente e as competências

8.2.1 A ideia de um sistema nacional

8.2.2 O tema das competências na Constituição Federal

8.2.2.1 A competência material

8.2.2.2 A competência legislativa

8.3 As competências legislativas em matéria ambiental

8.3.1 As competências privativas da União e o dever de todos os entes federados de proteger o meio ambiente

8.3.2 A competência municipal

8.3.3 A competência concorrentemente para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente

8.3.4 A competência para legislar sobre produção e comercialização de substâncias perigosas

8.4 As competências materiais em matéria ambiental

8.4.1 A execução geral das políticas públicas

8.4.2 A criação de áreas especialmente protegidas

8.4.3 O licenciamento ambiental

8.4.4 O exercício do poder de polícia sancionatório administrativo ambiental

8.5 O Projeto de Lei Complementar n. 388, de 2007

8.6 Conclusão

Referências

## 9 A PROTEÇÃO DA TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

### 9.1 Introdução

### 9.2 A proteção internacional

### 9.3 A proteção nos Estados Unidos

### 9.4 A proteção na Europa

### 9.5 A proteção no Japão.

### 9.6 A proteção nos demais países

### 9.7 A questão no Brasil

### 9.8 Regime protetivo da Lei n. 11.484, de 31-5-2007

#### 9.8.1 Objeto da tutela legal

#### 9.8.2 Beneficiário da tutela legal

#### 9.8.3 Requisito formal da tutela legal – o registro

#### 9.8.4 Conteúdo da tutela legal

#### 9.8.5 Duração da tutela legal

#### 9.8.6 Uso não autorizado de topografias protegidas

### Referências

# 1 ASPECTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO NA ÁREA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

*Juliana L. B. Viegas*

*Professora do programa de educação continuada e especialização em Direito GVlaw, advogada em São Paulo.*

## **1.1** Introdução

Antes de iniciarmos a análise dos contratos mais comumente encontrados na área da propriedade industrial, convém afastarmo-nos brevemente do tópico a ser estudado, para termos uma visão panorâmica daquilo que se convencionou chamar de *propriedade imaterial*.

A propriedade *imaterial* abrange todos aqueles bens que têm ou podem vir a ter um valor intrínseco substancial, seja para os indivíduos, seja para a vida empresarial, mesmo que não tenham qualquer suporte material, ou cujo valor intrínseco seja muito superior ao valor do meio físico no qual estão impressos ou gravados.

A propriedade imaterial constitui-se, pois, em um termo genérico abrangente, que comporta tanto os bens e direitos da personalidade (direito à liberdade, inclusive à liberdade de expressão, de consciência, de imprensa, direito à privacidade e à intimidade) como os bens intelectuais, a propriedade derivada do esforço da inteligência humana, que inclui os direitos autorais (tanto os direitos de autor quanto os direitos conexos e a proteção ao *software*) e a propriedade industrial, constituída dos direitos sobre patentes (de invenção e de modelos de utilidade), sobre desenhos industriais e sobre marcas.

A propriedade intelectual, de maneira geral, e a propriedade industrial, em particular, adquiriram uma importância extraordinária nas últimas décadas do século XX.

Já se tornou lugar-comum a constatação de que bens materiais têm hoje muito menos importância do que conhecimento e informação. A obtenção e o processamento eficaz da informação para a criação de novos conhecimentos e tecnologia são muito mais produtivos e relevantes para o desenvolvimento de uma nação do que a produção, locomoção física e distribuição de produtos, de bens materiais.

Da mesma forma, cada vez mais o valor de uma empresa é representado não pelos seus bens tangíveis, mas pelos intangíveis: conhecimento das tecnologias de ponta, ideias, *design* e o valor estratégico criado pelo desenvolvimento da informação e pela criatividade, tais como novas tecnologias, marcas, patentes, segredos de indústria e de negócios, serviços, *software* e entretenimento.

Esta tendência, antes limitada às empresas de alta tecnologia, agora aplica-se a toda indústria e a toda economia, à medida que tecnologia, *software*, marcas, e em alguns casos *design*, se tornam parte integrante de praticamente todos os processos produtivos e serviços.

Na primeira metade do século XX, definia-se um país desenvolvido e uma economia forte pelo número de indústrias pesadas ou indústrias de base de que o país dispunha. A Era Industrial criou empresas com grande volume de bens materiais, produtoras de bens de capital ou de consumo. Hoje o valor das empresas passou do tangível para o intangível, das fundições e indústrias pesadas para o *know-how*. Hoje as indústrias usam cada vez mais *software*, e cada vez menos equipamentos pesados, para incrementar sua automação e sua integração, vertical ou horizontal.

A própria evolução da moeda acompanha essa tendência para o intangível. Na Antiguidade, o dinheiro era representado por metal precioso, ouro, prata, e valia o equivalente ao peso do metal de que eram feitas as moedas. Com a criação do papel-moeda, o valor desse tipo de moeda era lastreado por ouro. Hoje, o valor da moeda não se mede pelo lastro físico de ouro que o governo detém, mas pela confiança (um valor intangível) que o governo consegue inspirar e manter, através de uma série de instituições e compromissos econômicos. Passou-se, pois, da valoração do bem físico para a valoração do intangível, que é a confiança.

Quando a economia passa a dar menos valor aos bens materiais e mais importância à tecnologia, aos bens intangíveis e aos serviços, no âmbito do Direito, o estudo e a legislação da propriedade intelectual adquirem uma relevância cada vez maior. De fato, à medida que empresas se concentram cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, no fluxo de informações, na velocidade em que são feitas as conexões entre fornecedores e consumidores, na valorização da criatividade, a proteção à propriedade imaterial

passa a suscitar maior interesse e preocupação<sup>1</sup>.

## 1.2 A contratação internacional de bens de propriedade industrial

Este capítulo terá como foco a contratação daqueles bens imateriais que são protegidos pela legislação da propriedade industrial, isto é, marcas, patentes e desenhos industriais, além de bens que, embora não sejam tratados como “propriedade”, têm afinidade com a propriedade industrial, como a tecnologia não patenteada, o *know-how* e os serviços técnicos.

Os contratos para aquisição ou licenciamento de bens de propriedade industrial ou afins podem envolver tanto pessoas físicas como jurídicas, mas ocorrem com mais frequência entre pessoas jurídicas e, necessariamente, entre os detentores desses bens ou direitos e as empresas interessadas em explorá-los. As duas grandes fontes de tecnologia e de bens de propriedade industrial encontram-se ou em centros nacionais de pesquisa e desenvolvimento (P&D), frequentemente ligados a universidades ou a agências incubadoras, ou no exterior, nos países tecnologicamente mais desenvolvidos.

Ao longo da segunda metade do século XX, a transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento gerou conflitos políticos e tentativas de uniformização de normas, todas elas sem sucesso.

A regulamentação do fornecimento internacional de tecnologia (a transmissão de conhecimentos ou *know-how* não patenteado) e o licenciamento de patentes e de marcas foram afetados, historicamente, pela visão política e pelo modelo econômico adotado, nas várias épocas, pelos países predominantemente receptores de tecnologia externa. Os governos, não só do Brasil, mas da maioria dos países em desenvolvimento, tradicionalmente mais dependentes de tecnologia internacional, passaram, a partir do início dos anos 70, a encarar a transferência de tecnologia como uma forma não bem-vinda de permitir a evasão de divisas e um impedimento à consecução das metas de desenvolvimento tecnológico e competitividade internos.

Nessa linha, países como a Argentina, o Brasil, a Índia, o México e os países do Pacto Andino (Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e Chile – que se desligou do Pacto em 1976) chegaram à conclusão – não sem razão – de que muitas vezes os fornecedores de tecnologia (na maioria empresas multinacionais) exploravam as receptoras de tecnologia nos países em desenvolvimento, mediante cobrança excessiva de *royalties*, por períodos longos, por tecnologia obsoleta ou não de ponta, e mediante cláusulas restritivas à

liberdade de comercialização das receptoras. Todos esses países ou regiões econômicas emitiram, nos fins dos anos 60 ou início dos anos 70, legislações que tinham por função impedir a contratação de licenças ou transferência de tecnologia em condições desvantajosas para as receptoras locais, controlar o preço a ser pago e estimular a contratação de tecnologias que contribuíssem para as metas econômicas e/ou sociais visadas, como por exemplo aproveitamento de mão de obra abundante. Este controle era feito mediante intervenção estatal direta, através da exigência de que os contratos de licença e transferência de tecnologia fossem submetidos a exame e aprovação. Não raro, este controle estatal vinha acoplado a política de substituição de importações.

Não é, pois, surpreendente que, durante a década de 1980, várias iniciativas tenham sido tomadas para tentar negociar normas internacionais regulatórias para o fluxo de transferência de tecnologia. Entre várias tentativas, destacam-se (a) as negociações para a implementação de um Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia (*International Code of Conduct on the Transfer of Technology*) sob os auspícios da *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD); (b) as negociações para revisão da Convenção da União de Paris, sob a coordenação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI); e (c) as negociações multilaterais para o estabelecimento de princípios e regras para o Controle de Práticas Negociais Restritivas (*The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices*) também da UNCTAD.

As normas e leis nacionais emitidas na década de 1970 serviram de base para a plataforma de reivindicações dos países em desenvolvimento nessas negociações multilaterais. De fato, os países em desenvolvimento buscaram, nessas negociações, não somente aprovação internacional para suas políticas internas (que tinham por finalidade incrementar o desenvolvimento das indústrias nacionais), mas também proteção (mediante o estabelecimento de padrões mínimos internacionais) contra pressões de investidores multinacionais, que buscavam os países mais vantajosos para investimentos e transferência de tecnologia.

A iniciativa, pois, de revisão da Convenção da União de Paris, bem como o Código de Conduta para Transferência de Tecnologia, partiu dos países em desenvolvimento, que ansiavam por maior acesso a tecnologia avançada, em termos mais favoráveis.

Por outro lado, os países desenvolvidos, maiores fornecedores de tecnologia e investimentos, também tinham interesse em implementar um código de conduta internacional para evitar conflitos decorrentes de legislações díspares, e incrementar a eficiência de suas operações promovendo a harmonização das normas aplicáveis pelos vários países em desenvolvimento. De fato, a iniciativa

que levou às negociações para o Controle de Práticas Negociais Restritivas foi dos Estados Unidos. Os países em desenvolvimento, entretanto, conseguiram incluir suas reivindicações nessas negociações, razão pela qual esse “Código” tratava de impedir práticas como abuso de poder de mercado dominante, vendas casadas, licenças recíprocas, restrições a vendas, restrições a volumes e estrutura de produção, e outras disposições comumente encontradas em contratos de licenças e transferência de tecnologia entre multinacionais de países desenvolvidos e empresas (ou mesmo suas subsidiárias) em países em desenvolvimento.

Em todas essas negociações, a posição dos países em desenvolvimento era diametralmente oposta à dos países desenvolvidos quanto à função do Estado na análise e aprovação dos contratos de tecnologia. Os países em desenvolvimento defendiam a intervenção estatal nas negociações, enquanto os países desenvolvidos defendiam a posição de que as forças de mercado e a redução da intervenção estatal eram as melhores armas para promover a transferência de tecnologia internacional. Segundo Denis Borges Barbosa (2003, p. 153-154), outra divergência entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento dizia respeito à visão que cada um dos grupos tinha do que constitui abuso de poder econômico. “Para os países desenvolvidos de economia de mercado, abuso do poder econômico significava o exercício de restrições à liberdade de concorrência.” Já para os países em desenvolvimento, as restrições eventualmente existentes nos contratos de transferência de tecnologia deviam ser avaliadas no sentido de serem ou não propícias à proteção e ao desenvolvimento da indústria nacional.

Em última análise, todas essas tentativas de se chegar a um código internacional de conduta para negociações desse tipo falharam, basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque as visões dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos eram demasiadamente discrepantes, e não houve possibilidade de diálogo entre os dois blocos, principalmente com relação à função do Estado na análise e aprovação dos contratos. E, em segundo lugar, porque a recessão econômica que atingiu os países em desenvolvimento na década de 1980 (a chamada década perdida) obrigou os países em desenvolvimento a flexibilizarem suas legislações internas numa tentativa de atrair mais capitais estrangeiros (SELL, 1989, p. 7). De fato, nessa década tornou-se imprescindível para os países em desenvolvimento criar um ambiente favorável ao investimento estrangeiro e um grande número de países na Ásia e na América Latina acabaram eliminando políticas excessivamente restritivas e reduzindo a intervenção estatal<sup>2</sup>.

Essa tendência, evidentemente, acabou por reduzir significativamente o interesse na continuação das negociações daqueles tratados internacionais sobre a matéria. Por outro lado, os países desenvolvidos, principalmente os Estados

Unidos, conseguiram incluir, na Rodada Uruguai do GATT, não somente o comércio de serviços, mas também assuntos relacionados a propriedade intelectual, o que resultou na inclusão, como Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)<sup>3</sup>.

No texto final do TRIPS, porém, fica claramente estabelecido que países-membros poderão adotar medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual ou para evitar o recurso a práticas que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia (Parte I, art. 8-2 do TRIPS – Princípios). O TRIPS contém uma Seção inteira (Parte II, Seção 8, art. 40 do TRIPS – Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças) na qual se admite que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual podem restringir a concorrência e podem afetar adversamente a transferência e disseminação de tecnologia. Diante disto, o TRIPS permite que os países-membros especifiquem em suas legislações internas quais são as condições ou práticas de licenciamento que possam constituir abuso dos direitos de propriedade intelectual com efeitos adversos sobre a livre concorrência, e tomem medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas. Como exemplos de cláusulas consideradas abusivas, o TRIPS inclui “condições de cessão exclusiva”, “condições que impeçam impugnações da validade” e “pacotes de licenças coercitivos”.

Este exposto reconhecimento, no texto do TRIPS, trouxe, para os países em desenvolvimento, a validação de seus regulamentos internos de análise e controle sobre contratos de licenciamento<sup>4</sup>, desde que, porém, esses controles governamentais sejam compatíveis com todas as outras disposições desse Acordo. Há, na prática, um difícil equilíbrio entre a implementação de controles válidos e justificáveis e a imposição de controles de tal forma intrusivos que acabam por desestimular o livre fluxo de transferência de tecnologia.

### **1.3 Algumas características dos contratos internacionais de tecnologia**

Inicialmente, convém adotar uma nomenclatura comum para a discussão de contratos de licenciamento e de fornecimento de tecnologia. Durante muitos anos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) adotou o termo “transferência de tecnologia” como um termo genérico, que abrange o licenciamento de uso de marcas, o licenciamento de exploração de patentes, o fornecimento de tecnologia propriamente dito, os serviços de assistência técnica e científica e os contratos de franquia<sup>5</sup>. Mais recentemente, a

lei que criou a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre *royalties*.<sup>6</sup> confirmou esta nomenclatura, determinando, no § 1º do art. 2º, que “consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica”. A regulamentação da CIDE<sup>7</sup> inclui, dentro do “gênero” transferência de tecnologia, também os contratos de cessão (isto é, de venda) de marcas e patentes.

Outros contratos existem, porém, na área de propriedade industrial, que não estão abrangidos pelo termo genérico “transferência de tecnologia”; são os contratos de pesquisa (entre os quais os de rateio de custos ou *cost sharing*), de cooperação técnica e alguns contratos de serviços profissionais e de consultoria. As características de cada um desses contratos serão examinadas nos capítulos seguintes.

O processo de negociação de um contrato de transferência de tecnologia, por envolver frequentemente relacionamento entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras (na maioria das vezes, de países tecnologicamente mais desenvolvidos), resulta em contratos internacionais, que têm características próprias. Algumas dessas características serão analisadas aqui, como forma de auxiliar os advogados e negociadores na análise, interpretação e negociação de cláusulas contratuais relevantes.

Preliminarmente, é preciso entender quais são os elementos que caracterizam um contrato internacional. Em seguida, é preciso enfrentar uma questão que pode surgir no início de uma negociação internacional: a da capacidade e legitimação das partes. Outro aspecto importantíssimo nesse tipo de negociação é o da determinação da legislação aplicável ao contrato, dado que, entre partes domiciliadas em países diferentes, ocorre o chamado “conflito de leis no espaço” ou a possibilidade de aplicação de legislações diversas ao acordo. E, como complemento, a questão da escolha do foro aplicável a eventuais disputas resultantes do contrato.

Analisaremos estes aspectos a seguir, com base nas normas do Direito Internacional Privado (DIP) brasileiro e nas convenções e tratados de que o Brasil faz parte.

### 1.3.1 O que caracteriza um contrato internacional

Segundo João Grandino Rodas (2002, p. 21) e Marcelo Mansur Haddad (2004, p. 218), define-se contrato internacional como aquele acordo de vontades que está potencialmente sujeito a dois ou mais sistemas jurídicos, além de representar interesses que ultrapassam as fronteiras da economia nacional. Cada país, através de sua legislação interna, determina quais os critérios que se devem

aplicar para caracterizar ou não um certo acordo como um contrato internacional. Para a legislação brasileira, o elemento determinante para caracterizar um acordo como contrato internacional é o domicílio. A nacionalidade das partes contratantes não tem qualquer relevância nessa determinação. Portanto, um contrato celebrado entre um cidadão japonês domiciliado no Brasil (ou uma subsidiária de uma empresa japonesa, organizada no Brasil, com sede e domicílio no Brasil) e um cidadão norte-americano também domiciliado no Brasil (ou uma subsidiária de uma sociedade norte-americana, também organizada e sediada no Brasil) será um contrato interno, sujeito, em princípio, à legislação brasileira<sup>8</sup>. Por outro lado, um contrato entre cidadãos brasileiros domiciliados em países diferentes, ou entre uma empresa brasileira e uma subsidiária de empresa organizada e com sede no exterior (mesmo que seus acionistas ou quotistas sejam todos brasileiros), caracteriza-se como contrato internacional, para efeitos de lei aplicável.

É na Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) que vamos encontrar aqueles “elementos de conexão” que, segundo a doutrina do DIP, devem nos orientar quanto à legislação aplicável aos vários aspectos dos contratos internacionais, isto é, à capacidade das partes, às obrigações contratuais e aos aspectos extrínsecos das obrigações (RODAS, 2002, p. 11 e s.; HADDAD, 2004, p. 220 e s.). A LICC, originalmente redigida em 1916 e promulgada em 1917 (contemporânea ao antigo Código Civil), foi alterada em 1942 pelo Decreto-Lei n. 4.657, de 4-9-1942, não tendo sido reformada quando da promulgação do novo Código Civil em 2002.

### 1.3.2 Sobre a capacidade e legitimação das partes

De acordo com o Código Civil<sup>9</sup>, o primeiro aspecto a se apurar na análise da validade de um negócio jurídico é a capacidade do agente.

Uma das primeiras medidas, pois, ao se iniciar a discussão de um contrato internacional, é a determinação de quem serão as partes contratantes, e de sua capacidade de direito (aptidão para se tornar sujeito de direitos) e de fato (capacidade de agir por si próprias no caso concreto). Esta determinação é de alta relevância, pois, exemplificativamente, pode-se alegar, a respeito de um contrato internacional, a incapacidade de uma das partes, para pleitear a nulidade ou anulabilidade do contrato. Essa alegada incapacidade deve ser apurada de acordo com a lei do país onde o contrato foi constituído, ou de acordo com a lei brasileira? Para determinar a capacidade das partes, é necessário distinguir a capacidade das pessoas físicas daquela das pessoas jurídicas.

A determinação da lei aplicável à aferição da capacidade das pessoas físicas pode ser feita por meio de vários sistemas distintos: o da territorialidade

(*ius fori*), o do lugar onde o ato se concretizou (*ius loci actus*), o do negócio (*ius causae*), o da nacionalidade (*ius patriae*) e o do domicílio (*lex domicilii*).

Pelo sistema do *ius fori*, a capacidade afere-se pela lei do território, independentemente de as partes contratantes serem nacionais desse território ou não, domiciliadas nele ou em trânsito. É um sistema muito pouco usado atualmente (RODAS, 2002, p. 23). Pelo *ius loci actus*, a legislação do lugar onde o ato ou contrato foi executado prevalece; este sistema é muito semelhante ao primeiro, e sujeito às mesmas críticas.

O sistema do *ius causae* determina que a capacidade seja auferida pela mesma legislação que rege o negócio jurídico. A nacionalidade da pessoa (*ius patriae*) é um dos métodos mais usados como determinante da lei que rege sua capacidade. Este sistema de aferição da capacidade é mais adotado por países de maior emigração – pois entende-se que compete ao Estado proteger e legislar a respeito da capacidade de seus cidadãos onde quer que eles se encontrem (CASTRO, 1995, p. 355 e s.). Já o sistema do *ius domicilii* é o mais usado pelos países que recebem imigrantes, pois nesses países seria extremamente difícil aplicar as regras de capacidade de cada país de origem de seus inúmeros imigrantes. Segundo Amílcar de Castro, “o direito de um povo recomenda o que é mais conveniente e útil a esse povo. Razoável é dizer-se que a nacionalidade e o domicílio são motivos de conexão aceitáveis, conforme as circunstâncias”. Entretanto, continua Amílcar de Castro,

a doutrina moderna vem afirmando que considerações de ordem prática, no mundo inteiro, têm mostrado ser mais conveniente a adoção do *ius domicilii*: o direito produzido pelo meio social onde o indivíduo efetivamente vive é que deve ser observado na apreciação da capacidade que lhe é atribuída.

Portanto, a legislação que rege a capacidade das partes pode ser diferente da legislação que rege o conteúdo intrínseco do contrato, ou sua forma extrínseca.

No Brasil, até 1942, adotou-se o *ius patriae*, mas a partir da promulgação da atual LICC, passou-se a adotar, na aferição da capacidade tanto de fato como de direito, a legislação do lugar onde o indivíduo é domiciliado (*lex domicilii*), não importando sua nacionalidade. De fato, o art. 7<sup>o</sup> da atual LICC estabelece que “a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família” (grifo

nosso). O Código Civil de 1916 trazia, no seu art. 3º, norma determinando igualdade entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis. Este dispositivo não foi reproduzido no Código Civil de 2002, por não ser mais necessário, já que a Constituição de 1988 determina, no art. 5º, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”.

Para todas as pessoas domiciliadas no Brasil, portanto, prevalece o disposto nos arts. 1º, 3º, 4º e 5º do Código Civil de 2002, que tratam da capacidade, da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa<sup>10</sup>. Os absolutamente incapazes devem ser representados por seus pais, tutores ou curadores, conforme estejam sob poder familiar, tutela ou curatela. Já os relativamente incapazes podem participar pessoalmente dos negócios jurídicos, mas devem ser assistidos, salvo quando a norma permitir que ajam sem tal assistência. A capacidade ou incapacidade das pessoas físicas tem menor relevância no que diz respeito a contratos de transferência de tecnologia em sentido amplo, pois a maioria absoluta desses contratos é celebrada entre pessoas jurídicas. Entretanto, a capacidade das pessoas físicas precisa ser levada em consideração, principalmente nos casos em que contratos sejam negociados ou celebrados por via eletrônica, ou sejam contratos por adesão do tipo *shrink wrap agreements* (típicos de licenças de *software*), hipóteses em que o licenciante não tem conhecimento prévio de quem venha a ser o licenciado.

Nestes casos, o contrato deve prever a responsabilidade da parte aderente pela sua capacidade, e a dos seus eventuais assistentes ou representantes.

A capacidade da pessoa física para exercer as funções de empresário, no sistema jurídico brasileiro, consta dos arts. 972 e seguintes do Código Civil<sup>11</sup>.

Quanto à capacidade das pessoas jurídicas, estabelece o art. 11 da LICC que “as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem”. Portanto, para fins de apurar a capacitação das pessoas jurídicas estrangeiras, a lei do local de sua constituição prevalecerá, adotando-se, neste caso, a *lex patriae*.

Em matéria de convenções internacionais, o Brasil é signatário da Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado (Convenção de La Paz)<sup>12</sup>, que confirma, no art. 2º:

A existência, a capacidade de ser titular de direitos e obrigações,

o funcionamento, a dissolução e a fusão das pessoas jurídicas de caráter privado *serão regidos pela lei do lugar de sua constituição*. Entender-se-á por “lei do lugar de sua constituição” a do Estado-parte em que forem cumpridos os requisitos de forma e fundo necessários à criação das referidas pessoas (grifos nossos).

O Brasil também é signatário do Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul (Acordo de Buenos Aires) – que será detalhado adiante – e que estabelece, no art. 7º, que “a capacidade das partes da convenção arbitral se regerá pelo direito de seus respectivos domicílios”.

Quanto ao funcionamento no Brasil das sociedades estrangeiras, o art. 11 da nossa LICC, no seu § 1º, estatui que “não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo Governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira”. Fica claro, pois, que para uma sociedade estrangeira operar no Brasil mediante filial ou agência, uma prévia autorização governamental brasileira será necessária, ficando essa filial ou agência sujeita às leis brasileiras<sup>13</sup>.

As sociedades estrangeiras que operarem no Brasil por meio de filiais ou agências e tiverem seus atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, também serão consideradas brasileiras para fins de sua capacidade de contratar. Quanto à capacidade das sociedades estrangeiras, compete ao advogado ou negociador dos contratos internacionais assegurar-se de sua capacidade para contrair as obrigações contratuais.

Na maioria dos casos, entretanto, as empresas estrangeiras que operam no Brasil o fazem não por meio de filiais ou agências, mas por meio de subsidiárias, que são sociedades brasileiras, organizadas e com sede no Brasil, e como tal sujeitas à lei brasileira, independentemente da nacionalidade dos seus quotistas ou acionistas e/ou da origem de seu capital social. A Constituição de 1988, em seu texto original, trazia uma distinção (bastante criticada) entre empresas brasileiras e empresas brasileiras de capital nacional. Esta distinção, estabelecida no art. 171<sup>14</sup>, foi abolida pela Emenda Constitucional n. 6, de 15-8-1995, que – entre outras coisas – revoga o art. 171. Após a Emenda Constitucional n. 6, pois, continua válido o comentário de Amílcar de Castro (1995, p. 341):

(...) de acordo com o atual direito positivo brasileiro, para a sociedade ser brasileira, não é preciso que seja constituída exclusivamente por brasileiros: podem ser estrangeiros todos os seus sócios. Será brasileira se aqui tiver a sede de seu principal

estabelecimento, muito embora não sejam brasileiros os seus sócios. Em resumo: são brasileiras as pessoas jurídicas de direito privado (sociedades civis em sentido amplo, sociedades comerciais e fundações), constituídas no Brasil, e que aqui tenham a sede de seu principal estabelecimento, nada importando que das mesmas participem estrangeiros, ou sejam estrangeiros todos os seus membros.

Outro dos cuidados que cabem ao advogado ou negociador de contratos internacionais refere-se à competente representação da parte contrária, quando não é a própria parte que assina o acordo. De fato, qualquer das partes contratuais pode ser representada por outra pessoa, e a representação pode ser (a) legal, quando definida por norma jurídica (como, por exemplo, no caso de menores ou incapazes representados por pais, tutores ou curadores), (b) judicial, quando o representante é nomeado pelo magistrado (como, por exemplo, no caso de administradores ou síndicos de massa falida), ou (c) convencional, quando o representante é nomeado mediante procuração ou contrato de mandato. Neste último caso, o advogado ou negociador deverá verificar, em primeiro lugar, se o outorgante da procuração ou mandato tinha poder para outorgá-lo, e, em segundo lugar, se os poderes conferidos ao procurador dão-lhe autoridade para representar o outorgante na negociação e assinatura do contrato. Havendo vício na representação, o ato ou contrato poderá ser nulo ou anulável.

As pessoas jurídicas são representadas por seus órgãos internos, cujas atribuições e competências devem ser definidas nos Estatutos ou no Contrato Social. Não se trata, porém, de uma “representação” no sentido abordado no parágrafo precedente, mas sim as pessoas que compõem o órgão da pessoa jurídica agem, falam e decidem pela própria sociedade.

Para que um contrato seja válido e eficaz, porém, não basta que as partes sejam capazes, no sentido da capacidade de agir definida pelo Código Civil, mas devem elas ter *legitimação* para negociar o objeto contratual. Isto é, no caso de contratos de cessão ou licença de bens de propriedade industrial, o cedente ou licenciante deve ser o titular (ou licenciado com poderes para sublicenciar) do bem objeto do contrato. A legitimação da parte contratual dependerá, portanto, da particular relação do sujeito com o objeto do ato negocial.

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2002, p.15),

a capacidade especial ou *legitimação* distingue-se da capacidade geral das partes, para a validade do negócio jurídico, pois para que ele seja

perfeito não basta que o agente seja plenamente capaz; é imprescindível que seja parte legítima, isto é, que tenha competência para praticá-lo, dada a sua posição em relação a certos interesses jurídicos. Assim, a falta de legitimação pode tornar o negócio nulo ou anulável (...). A legitimação dependerá, portanto, da particular relação do sujeito com o objeto do ato negocial; logo os contratantes deverão ter, portanto, legitimação para efetuar o negócio jurídico.

A legitimação das partes para negociar bens de propriedade industrial é de extrema importância e de extrema responsabilidade para os advogados encarregados da negociação e redação dos respectivos contratos. Nas relações internacionais, ocorrem com frequência fusões e aquisições de empresas multinacionais e de suas várias subsidiárias ao redor do mundo. Essas fusões e aquisições envolvem, em muitos casos, bens imateriais, principalmente marcas, patentes, tecnologia, desenhos industriais e outros. As consequentes cessões de bens de propriedade industrial são, na maioria dos países, objeto de averbações ou registros nos órgãos competentes, para que essas cessões se tornem válidas e executáveis perante terceiros (veremos, nos próximos capítulos, as disposições da legislação brasileira a respeito). Ocorre, porém, que em processos de fusões ou aquisições mundiais, as providências pós-contratuais, como os necessários registros nos vários países, ficam, muitas vezes, postergadas, relegadas a segundo plano ou esquecidas. A consequência é que os bens de propriedade industrial já cedidos ou vendidos continuam a figurar nos respectivos registros nacionais como pertencentes ao cedente ou vendedor, o que pode ocasionar cessões posteriores indevidas por quem já não é titular daqueles bens, ou cessões pelo novo titular, que porém ainda não figura como titular nos registros nacionais. Diante desta problemática, a AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*) debruçou-se sobre o tema na Questão 190, cuja Resolução, discutida e votada em Gothenburg, Suécia, em 2006, recomenda, entre outras coisas, que transações que envolvam direitos de propriedade industrial, para os quais existam registros, sejam registradas e publicadas, para garantia do conhecimento e da eficácia dos direitos derivados da transação contra terceiros<sup>15</sup>. Esta discussão realça a importância de se verificar com cuidado, nos países em que haja direitos de propriedade industrial negociados, a real e efetiva titularidade do cedente ou licenciador, ou seja, sua **legitimação** naquela jurisdição para a prática do ato em análise.

### 1.3.3 A questão da lei aplicável aos aspectos extrínsecos dos contratos

A norma que prevalece, tanto no Brasil como na maioria absoluta dos demais países, é a do *locus regit actum*, ou seja, a lei do local onde o contrato é celebrado determina sua forma extrínseca. Esta regra sempre foi adotada no Brasil, e é consagrada pela doutrina de maneira uniforme; segundo Amílcar de Castro (1995, p. 517), é regra “das mais antigas, aceita por todas as escolas estatutárias, por todas as doutrinas modernas e por todos os sistemas positivos de direito internacional privado”.

A primeira LICC, de 1917, a adotava expressamente, ao dispor, no art. 11, que “a forma extrínseca dos atos públicos ou particulares rege-se-á segundo a lei do lugar em que se praticarem”. Na atual LICC, tal dispositivo não foi reproduzido da mesma forma. Ao contrário, o § 1º do art. 9º da atual LICC, ao exigir a observância da forma especial eventualmente exigida pela lei brasileira para obrigações exequíveis no Brasil, poderia ser considerado como uma derrogação do princípio *locus regit actum*. Entretanto, continua o parágrafo determinando que são “admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato”, o que volta a consagrar, para contratos celebrados fora do Brasil e que não dependam de forma especial para obrigações exequíveis no Brasil, a regra *locus regit actum*. Portanto, quanto a certos atos – como, por exemplo, a compra e venda de imóveis localizados no Brasil, para os quais a lei brasileira exige escritura pública – a forma determinada pela lei brasileira é obrigatória. Para outros atos, a forma adotada pela lei do local onde o ato se realiza será aceitável no Brasil. A doutrina confirma a manutenção da norma *locus regit actum*, e a jurisprudência, apesar de rara, igualmente a consagra<sup>16</sup>.

Em matéria de convenções internacionais, o Acordo de Buenos Aires, já mencionado anteriormente, confirma esta norma internacional, ao determinar que “a validade *formal* da convenção arbitral se rege-á pelo direito do lugar de celebração”.

#### 1.3.4 Lei aplicável aos aspectos intrínsecos dos contratos

Tanto no caso de um contrato caracterizar-se como contrato interno, entre empresas ou pessoas físicas domiciliadas no Brasil, como no caso do contrato caracterizar-se como um acordo internacional, para determinar qual a legislação aplicável ao mesmo, temos que recorrer (a) à LICC para apurar de que forma o direito internacional privado brasileiro resolve a questão no caso de contratos internacionais cujas disputas são submetidas a Juízo e (b) à Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307, de 23-9-1996) para determinar a legislação possivelmente aplicável no caso de contratos, internos ou internacionais, sujeitos a arbitramento das disputas.

Historicamente, a LICC de 1917 havia adotado como regra geral, para

regular a substância das obrigações (no *caput* do art. 13), a lei do lugar onde o contrato foi celebrado (*lex loci contractus*), porém com várias exceções, todas incluídas no parágrafo único do mesmo artigo, como segue:

Art. 13. Regulará, salvo estipulação em contrário, quanto à substância e aos efeitos das obrigações, a lei do lugar onde foram contraídas.

Parágrafo único. Mas sempre se regerão pela lei brasileira:

I – os contratos ajustados em países estrangeiros, quando exequíveis no Brasil;

II – as obrigações contraídas entre brasileiros em país estrangeiro;

III – os atos relativos a imóveis situados no Brasil;

IV – os atos relativos ao regime hipotecário brasileiro.

Portanto, a antiga LICC adotava, em um único artigo, um leque de diferentes elementos de conexão, consagrando os princípios da *lex loci contractus* como regra geral, permitindo, porém, a *lex voluntatis*, ou a autonomia da vontade das partes ao admitir “estipulação em contrário”; a *lex loci executionis*, ou a lei do Brasil para obrigações exequíveis no Brasil; a *lex patriae* para obrigações entre brasileiros, mesmo que contraídas no exterior; e finalmente a *lex rei sitae* relativamente a imóveis situados no Brasil e a hipotecas brasileiras.

Já a atual LICC dispõe, no art. 9º, que a *lex loci contractus* ou o local onde a obrigação foi constituída aplica-se a todos os contratos ditos entre presentes. Normalmente reputa-se a obrigação constituída no local onde ambas as partes assinam o contrato (não necessariamente ao mesmo tempo). Mas quando se tratar de contratos entre ausentes, isto é, quando cada uma das partes assinar o contrato em seu próprio país (e em momentos diferentes), dispõe o § 2º do art. 9º que a lei do local de residência do proponente deve prevalecer:

Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.

(...)

§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.

Portanto os elementos de conexão foram reduzidos a somente dois, isto é, a lei do local do contrato ou a lei da residência do proponente, isto é, o local de onde saiu a proposta do negócio. Não foi reproduzida, no art. 9º da atual LICC, a possibilidade de estipulação em contrário, vedando, pois, aparentemente, a autonomia da vontade na escolha da legislação aplicável.

Indaga-se por que foi escolhido o local da *residência* do proponente em vez do local de seu domicílio. A explicação, segundo Oscar Tenório (1976 *apud* RODAS, 2002, p. 55), é a de que o conceito de domicílio é muito mais rígido e exigente do que o conceito de residência, este mais flexível. De fato, uma pessoa pode ter várias residências e um só domicílio, que se caracteriza ou pelo ânimo definitivo com que a pessoa reside em determinado local, ou pelo seu local de trabalho permanente<sup>17</sup>. A residência, pois, permite maior flexibilidade na determinação do local de onde saiu a proposta. Oscar Tenório chega ao ponto de levar esta flexibilização ao extremo, declarando que “a residência, em face da regra de conflito em exame, é um simples fato, o do lugar da proposta”.

Independentemente da grande discussão que ainda se desenvolve quanto à possibilidade, na LICC atual, de se admitir a autonomia da vontade na escolha da legislação aplicável aos contratos, o fato é que, na prática dos contratos internacionais, existe hoje a flexibilidade das partes escolherem o local onde o contrato será assinado por ambas, ou de reconhecerem expressamente, para fins de determinação da lei de regência, qual das partes é a proponente do negócio em questão, e determinarem que o local de onde partiu a proposta (residência do proponente) servirá como elemento de conexão para indicar a lei aplicável. Segundo Amílcar de Castro (1995, p. 444), esta flexibilidade não significa que exista efetivamente autonomia da vontade na escolha livre de qualquer legislação aplicável, mas sim uma “autonomia de submissão voluntária”, isto é, ao voluntariamente assinar o contrato em determinada jurisdição, as partes estarão submetendo o contrato à legislação desse país, mas não escolhendo a lei aplicável: “Não existe, portanto, a imaginada autonomia da vontade em direito internacional privado: o objeto próprio da vontade das partes é a escolha do lugar onde queiram realizar o contrato, e não a escolha do direito”.

### 1.3.5 Autonomia da vontade na eleição da lei aplicável

Apesar do texto aparentemente claro do art. 9º da atual LICC, os maiores doutrinadores do Direito Internacional Privado brasileiro discutem acaloradamente se o sistema atual brasileiro admite ou não a autonomia da vontade na escolha da lei aplicável a um contrato internacional.

### 1.3.5.1 Corrente contrária à autonomia

Segundo Oscar Tenório (*apud* DOLINGER, 2006, p. 215-258), não é possível falar em autonomia da vontade no sistema atual brasileiro, mas essa autonomia é possível se ela for admitida pela lei aplicável ao contrato, isto é, a do país onde se constituiu a obrigação ou de onde saiu a proposta; caso essa lei permita a livre escolha da legislação aplicável, as partes poderão fazê-lo.

No mesmo sentido, Wilson de Souza Campos Batalha (*apud* DOLINGER, 2006, p. 230) conclui que

face à nova Lei de Introdução ao Código Civil não pode pairar dúvida: inaceitável é a autonomia da vontade para a indicação da lei aplicável. A autonomia da vontade só pode exercer-se no âmbito das normas dispositivas do direito reputado aplicável.

Note-se que somente a autonomia da vontade – se permitida pela lei estrangeira aplicável – seria aceitável sob nossa LICC, mas não a remissão posterior a outra lei, conforme dispõe o art. 16 da atual LICC<sup>18</sup>.

Segundo João Grandino Rodas (2002, p. 59),

não se pode afirmar a existência da autonomia da vontade para a indicação da norma aplicável, no Direito Internacional Privado brasileiro. Fica às partes unicamente o exercício da liberdade contratual na esfera das disposições supletivas da lei aplicável, por determinação da *lex loci contractus*.

### 1.3.5.2 Possibilidade de incorporação de disposições legais estrangeiras ou convencionais nos contratos

Entretanto, mesmo não se admitindo a autonomia da vontade, nada impede que as partes adotem disposições de leis estrangeiras (ou de tratados ou de costumes internacionais) como cláusulas contratuais internas, sujeitas aos preceitos de ordem pública e disposições imperativas, conforme ensina Esther Engelberg (*apud* DOLINGER, 2006, p. 230). No mesmo sentido, José Inácio Gonzaga Franceschini (2002, p. 76):

A incorporação [em um contrato de dispositivos de uma lei diversa daquela aplicável ao contrato] pode ser concretizada de duas formas: a) pela transcrição *ipsis litteris* dos preceitos do diploma legal que se pretenda incorporar; ou b) pela simples remissão contratual a referidas previsões legislativas (destaque entre colchetes nosso).

Mesmo quando a incorporação se dá por simples remissão, as cláusulas assim incluídas nos contratos particulares não se modificam ou revogam diante da modificação ou revogação das leis, tratados ou costumes dos quais derivam.

### 1.3.5.3 Corrente a favor da autonomia

Corrente oposta é adotada por outros doutrinadores, como Haroldo Valladão (1983, p. 186) que, aplicando cuidadosa hermenêutica ao texto do art. 9º, chega à conclusão de que a palavra “reputa-se”, contida no § 2º desse artigo, equivale a “presume-se” e infere uma subjacente exceção “salvo estipulação em contrário”<sup>19</sup>. Jacob Dolinger (2006, p. 215-258) defende arduamente a manutenção da autonomia da vontade em contratos internacionais, nos seguintes termos:

No Brasil, pela Introdução de 1916 e pela interpretação que Valladão tão lucidamente deu ao art. 9º da LICC de 1942, as partes podem contratar no Brasil escolhendo a aplicação de uma lei estrangeira. Esta a melhor doutrina. (...) Como o critério na escolha da lei aplicável visa a encontrar a lei mais adequada, que melhor justiça produzirá, a lei que as partes reconhecem como a mais intimamente ligada à hipótese, sua decisão de escolher determinada lei se opera antes que qualquer sistema jurídico tenha sido posto em operação. Em outras palavras, o contrato firmado em determinado país, em que as partes escolhem a lei de outro país, já nasce estranho ao local de sua realização, já surge sob a égide da lei do outro Estado, e, em assim sendo, a lei do local onde foi elaborado não tem autoridade sobre o mesmo; é um ato jurídico estranho à jurisdição local, é como se tivesse sido elaborado e concluído alhures. (...) No nosso entender a jurisdição local se abstrai, se desinteressa deste ato: a localização do ato alhures não é uma ficção aceita pela jurisdição local, é uma realidade criada pelos

contratantes.

#### 1.3.5.4 Conclusão

Independentemente de qual doutrina lhe pareça mais adequada ou justificável, o advogado ou negociador de uma transação internacional deverá, por cautela, partir do pressuposto de que, na atual legislação brasileira sobre a matéria, não há autonomia da vontade quanto à lei aplicável aos contratos internacionais. Na prática das salas de negociação, o advogado deve informar ao seu cliente o simples teor do art. 9º da LICC, que determina claramente que “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”, e que “a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente”.

#### 1.3.6 A possível aplicação de legislações diversas a diferentes aspectos contratuais

A questão da *dépeçage*, ou da possível aplicação de várias legislações a diversos aspectos do mesmo acordo, é outro ponto dos contratos internacionais que suscita debates.

Como vimos, (a) a capacidade das partes, (b) os aspectos extrínsecos dos contratos e (c) os aspectos intrínsecos ou de fundo das obrigações podem ficar sujeitos a legislações diferentes, dependendo das circunstâncias de cada caso. Alguns autores argumentam que este parcelamento dos vários aspectos contratuais e sua consequente possível submissão a sistemas jurídicos diferentes desvirtua o Direito, tira-lhe coesão e coerência. Entretanto, na prática, este parcelamento é uma realidade que deve ser levada em consideração pelos advogados e negociadores de transações internacionais.

#### 1.3.7 A autonomia da vontade sob a Lei de Arbitragem

A discussão quanto à autonomia da vontade tornou-se ainda mais interessante depois da entrada em vigor da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307, de 23-9-1996), cujos arts. 2º e 11 dispõem como segue.

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito

que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.

(...)

Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter:

(...)

IV – a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes;

(...)

A Lei de Arbitragem brasileira não distingue entre contratos internos e internacionais quanto à escolha da lei aplicável. Quando se trata de contrato internacional, não há dúvidas ou discordâncias entre os doutrinadores no sentido de que, ao se adotar arbitragem internacional, as partes têm a liberdade de escolher a lei (ou princípios gerais de direito, ou usos e costumes, ou regras internacionais de comércio) com autonomia, desde que os princípios de ordem pública e bons costumes sejam respeitados. O problema surge, entretanto, quando se trata de contrato interno, entre partes domiciliadas no Brasil. Neste caso, alguns autores adotam a posição de que a livre escolha da legislação, nos contratos sujeitos a arbitragem, limita-se aos contratos internacionais, pois os contratos internos, nacionais, ficam necessariamente sujeitos à legislação brasileira<sup>20</sup>.

Carmen Tiburcio (2003, p. 93-100) enfrenta o problema de forma clara ao reconhecer que

o Brasil, quanto à escolha da lei – objeto do presente estudo –, não distingue entre arbitragem interna e internacional, admitindo que as partes decidam sobre a lei aplicável mesmo na hipótese de arbitragem doméstica (...). No caso do Brasil, uma arbitragem meramente interna, envolvendo partes brasileiras, aqui domiciliadas, e relativamente a contrato celebrado e com execução no país, ainda assim pode ser regulada por uma lei estrangeira, se essa for a vontade das partes. Isso é o que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei n. 9.307, de 1996.

A mesma autora questiona, também, os possíveis *limites* à autonomia da vontade, isto é, se as partes contratuais podem eleger uma legislação que não tenha qualquer elemento em comum com o contrato em questão. E conclui:

Há que se levar em conta que, conforme apontado anteriormente, como a arbitragem decorre exclusivamente da vontade das partes, os árbitros devem considerar essa mesma vontade como soberana também no que se refere à lei a ser aplicada ao mérito da controvérsia. Assim, na via arbitral, a autonomia da vontade não tem limites, devendo a escolha das partes ser respeitada, que é o que determina o art. 2º § 1º da Lei brasileira de arbitragem, já citado (TIBURCIO, 2003, p. 100).

De outro lado, no caso das partes *não* terem escolhido a lei aplicável, parece correta a posição de que, em disputa envolvendo um contrato interno, nacional, a lei aplicável pelos árbitros deverá ser, necessariamente, a lei brasileira.

Em comentário à Lei de Arbitragem, Carlos Alberto Carmona (1995, p. 29) declara:

(...) têm as partes ampla faculdade de estipulação da arbitragem, podendo fazê-la reger-se por estatuto que não especificamente a lei brasileira, com a adoção de regras de órgão arbitral institucional, ou ainda autorizar aos árbitros que julguem por equidade. Têm as partes também, em princípio, a liberdade de escolher a lei aplicável a suas obrigações (que não necessita obrigatoriamente ser a nacional), contanto que a lei escolhida não ofenda a ordem pública brasileira, a soberania do País e os bons costumes, nos termos do art. 17 da Lei de Introdução ao Código Civil. (...) Expressando as partes de modo inequívoco e incontroverso sua comum preferência por um determinado direito, ou estipulando que a controvérsia seja dirimida segundo certa ordem jurídica, deve prevalecer o que convencionaram. A força da convenção somente desaparecerá diante da ofensa à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional.

A se adotar a posição de que, pela atual LICC, não há autonomia da vontade na escolha da lei aplicável, e diante da permissão contida na Lei de Arbitragem quanto a essa escolha, temos uma situação esdrúxula, em que os contratos sujeitos a resolução de disputas pelo foro judicial não poderão adotar livremente a lei aplicável, enquanto os contratos sujeitos a arbitragem poderão

fazê-lo.

No âmbito do Mercosul, o Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul (Acordo de Buenos Aires), concluído em Buenos Aires em 23-7-1998<sup>21</sup>, é o mais relevante em matéria de arbitragem. O Acordo de Buenos Aires visa regular a arbitragem como meio alternativo de solução de controvérsias surgidas de contratos comerciais internacionais entre pessoas físicas ou jurídicas que tenham residência habitual ou sede dos negócios em mais de um Estado-parte do Mercosul. Aplica-se também – entre outras hipóteses – quando o contrato (que dá origem ao arbitramento) tenha algum *contato objetivo* (jurídico ou econômico) com mais de um Estado-parte do Mercosul. O Acordo de Buenos Aires dá liberdade às partes de eleger “o direito que se aplicará para solucionar a controvérsia com base no direito internacional privado e seus princípios, assim como no direito de comércio internacional” (art. 10). Esse mesmo Acordo estabelece, porém, que a *validade* da convenção arbitral, com respeito ao *consentimento*, *objeto* e *causa*, será regida pelo direito do Estado-parte, sede do tribunal arbitral (art. 7º, § 2º). Portanto, é possível que a lei aplicável ao contrato, para fins de arbitragem, conforme eleita pelas partes, seja diferente da lei sob a qual será julgada a validade da convenção arbitral.

### 1.3.8 A eleição de foro judicial para dirimir possíveis disputas resultantes do contrato internacional

Tendo examinado, no item anterior, os aspectos relacionados à escolha da legislação aplicável aos contratos, passaremos a examinar a questão da possível eleição do foro contratual. Cabe enfatizar que a opção por uma determinada legislação não se confunde com a eleição de foro para dirimir questões ou disputas oriundas do contrato. E vice-versa, a escolha de foro, por exemplo, no Brasil, não é indicio e não implica na escolha da legislação brasileira para reger o contrato. De fato, a eleição de foro é uma cláusula contratual autônoma (alguns autores consideram-na como acordo separado), pela qual as partes de uma transação comprometem-se a submeter as eventuais disputas decorrentes da interpretação ou execução do contrato a um determinado Juízo, independentemente da legislação aplicável ao contrato. Inclusive a análise da viabilidade da lei escolhida pelas partes é independente da análise da competência judiciária, mesmo porque é permitido ao juiz aplicar legislação diversa da do foro<sup>22</sup>; mas as duas questões são ligadas e devem ser discutidas pelas partes contratuais em conjunto, por duas razões. Em primeiro lugar, porque sendo a eleição de foro um acordo entre as partes, fica a validade desse acordo sujeita à legislação do país em que foi constituída a obrigação ou à legislação do país de residência do proponente (conforme vimos acima). Em segundo lugar,

porque o julgamento de uma ação em um certo foro, mediante aplicação de outra lei que não a do foro de julgamento, certamente acrescenta um grau de complexidade e custo à ação que deverá ser considerado no processo de negociação.

Nos contratos internacionais, a cláusula de eleição de foro, na maioria dos casos, limita-se a indicar, geograficamente, a *jurisdição* à qual deverá ser submetida a disputa, e não a Corte específica ou instância julgadora. *Jurisdição* é o poder dado ao Estado para julgar, e *competência* é a delimitação da jurisdição outorgada a um Juízo específico pelas leis da organização judiciária do país. Evidentemente deve-se evitar, numa cláusula de eleição de foro, a nomeação de uma Corte específica, pois a competência da Corte deverá ser determinada pelas regras da organização judiciária local.

É bastante comum, nas negociações internacionais, que a escolha do foro aplicável não atraia muita atenção, seja das partes contratantes, seja de seus conselheiros legais. Entretanto, convém que os advogados ou negociadores se conscientizem da importância de uma escolha criteriosa do foro. Quando, em um contrato interno, nacional, as partes indicam a escolha do foro que decidirá as futuras disputas, e caso essa escolha se revele inaceitável (veremos as condições de aceitabilidade adiante), a consequência é simplesmente a nulidade da respectiva cláusula contratual. Nos contratos internacionais, por outro lado, quando a cláusula de eleição de foro se revelar inaceitável, a consequência será a impossibilidade de fazer valer, no território nacional, a decisão prolatada pelo foro externo. De fato, toda sentença estrangeira deve ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) antes de poder ser cumprida no território brasileiro. E não será ela homologada caso tenha sido proferida por juiz incompetente<sup>23</sup>.

Diante dessa possível consequência – desastrosa para a parte contratual que necessita executar sentença estrangeira no Brasil – convém atentar para algumas cautelas quando da decisão sobre a eleição de foro externo para dirimir disputas em contrato internacional:

- a) Se a aceitação, por determinado foro, de uma disputa a ele submetida, depender não somente da eleição que as partes contratuais tenham feito daquele foro, mas também de outros elementos de conexão, tais como uma vinculação mínima do contrato àquele foro, as partes deverão sabê-lo para evitar rejeição futura da disputa por parte do foro eleito, ou alegação de incompetência do foro pela parte inconformada.
- b) As partes deverão também prever se haverá eficácia da decisão

proferida pelo foro eleito, no país onde essa sentença deva produzir efeitos. De acordo com o art. 89 do CPC, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a *imóveis* situados no Brasil, e proceder a *inventário e partilha de bens, situados no Brasil*, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. Este tópico, posto que importante em contratos internacionais em geral, não se aplica especificamente a contratos na área de propriedade industrial. Os bens de propriedade industrial são considerados *bens móveis* pela Lei da Propriedade Industrial brasileira<sup>24</sup>. Portanto, ações judiciais decorrentes de *contratos* versando sobre bens móveis, mesmo que registrados no Brasil, não ficam necessariamente sujeitas a jurisdição exclusiva da autoridade judiciária brasileira – exceto se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão do governo brasileiro, for parte da ação.

- c) Ao eleger o foro, ou aceitar o foro sugerido pela outra parte contratual, o negociador de um contrato internacional deverá informar-se sobre a tradição e as características desse foro, a fim de sentir-se confortável com a imparcialidade, a celeridade, os custos, a segurança e a previsibilidade das decisões a serem proferidas. Igualmente, convém eleger o foro do local onde o potencial réu tenha bens, que possam vir a garantir o cumprimento da decisão judicial.
- d) Finalmente, para evitar que – mesmo havendo eleição expressa de foro – uma das partes contratuais venha a submeter uma ação judicial em outro foro, convém prever cláusula penal por inadimplência, e/ou prever – se for o caso – resilição total ou parcial do contrato.

Na análise da viabilidade de cláusula de eleição de foro, as partes devem recorrer a fontes internas e fontes externas de normas jurídicas potencialmente aplicáveis.

### 1.3.8.1 Fontes internas

No ordenamento jurídico brasileiro, a fonte de normas sobre eleição de foro é o Código de Processo Civil (CPC). De fato, o art. 12 da atual LICC pode ser considerado derogado pelos arts. 88, 89 e 90 do CPC. De acordo com o que dispõe o art. 111 do CPC<sup>25</sup>, pode-se dizer que, em matéria de eleição de foro,

prevalece a autonomia da vontade<sup>26</sup>, porém com algumas restrições, tais como:

1. A competência do foro em razão da hierarquia e da matéria é inderrogável por acordo entre as partes.

2. As ações relativas a imóveis situados no Brasil, e inventários e partilhas de bens situados no Brasil, são de competência *exclusiva* da autoridade judiciária brasileira, conforme especificado no art. 89 do CPC.

3. Os contratos administrativos, em que o Estado ou seus órgãos sejam uma das partes, regem-se pelo Direito Público<sup>27</sup> e o foro da sede da Administração é o competente para dirimir ações oriundas de tais contratos, com as exceções permitidas pela Lei n. 8.666, de 21-6-1993.

4. As ações contra falidos regem-se pela Lei de Falências<sup>28</sup>, em que há prevenção de foro do juízo da falência para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido.

5. Outros casos em que há competência absoluta de foro são os de contratos de trabalho, de fretamento de navios, de transporte em aeronaves, todas hipóteses não relacionadas a contratos de propriedade industrial.

6. Um caso específico, mas raramente aplicável a contratos na área de propriedade industrial, é o de contratos que se classificam como de relação de consumo. Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11-9-1990) contém uma série de disposições quanto à fixação do foro competente para as várias hipóteses de ações.

7. Doutrina e jurisprudência também indicam a fragilidade de cláusula de eleição de foro em contratos de adesão, quando a cláusula de eleição de foro possa ser considerada abusiva por impedir ou dificultar o acesso da parte aderente ao Poder Judiciário<sup>29</sup>.

Além das restrições listadas acima (e essa lista não pretende ser exaustiva), há que se lembrar que, mesmo quando a ação é submetida a um Juízo estrangeiro competente, a respectiva decisão, sua homologação e portanto sua eficácia no território nacional ficam sujeitas a considerações de soberania nacional, ordem pública e bons costumes.

Como declara Franceschini (2002, p. 100),

em suma, ainda que o Direito Processual Internacional alienígena admita sua própria competência geral sobre o litígio, não poderá a sentença estrangeira ser homologada ou produzir efeitos no Brasil, por incompetência geral do juiz estrangeiro prolator de decreto homologando, seja por motivos de ofensa aos princípios de ordem pública, soberania ou bons costumes vigentes no Brasil, seja em

decorrência da competência absoluta dos tribunais brasileiros exigida pelo Direito Positivo alienígena, seja em face da inconveniência (*forum non conveniens*) do foro estrangeiro decorrente da inaplicabilidade de qualquer dos critérios determinadores de competência admitidos pelo ordenamento jurídico nacional.

Ainda segundo Franceschini (2002, p.102),

diante do Direito Processual Internacional brasileiro, a adoção de foro neutro [*isto é, aquela que não pertença à jurisdição de qualquer das partes*] pode ser admitida, desde que, porém, não ultrapasse os limites acima descritos, ou seja, da ordem pública, da competência geral admitida pelo ordenamento jurídico nacional e dos princípios que regem as obrigações em matéria contratual. Não poderá ser acolhida, assim, a eleição de foro sem qualquer conexão de caráter objetivo ou subjetivo admitido pelo Direito Processual Internacional brasileiro (comentário entre colchetes nosso).

Em razão da necessidade desses *elementos de conveniência* de foro, a competência do foro brasileiro em contratos internacionais seria condicionada à existência das circunstâncias contidas no art. 88, incisos I, II e III e no seu parágrafo único, do CPC. Sem esses elementos, o foro brasileiro não seria competente. Já os elementos de conveniência considerados razoáveis para justificar a escolha de um foro externo seriam o local do domicílio ou residência do réu; o local do cumprimento da obrigação; o local da ocorrência do fato ou da prática que originou a ação; o local da situação da agência, filial ou sucursal da pessoa jurídica; o local de estada do réu, quando incerto ou desconhecido seu domicílio; o local de domicílio ou residência do autor; o local da Capital da pessoa jurídica de Direito Público; o local da sede da pessoa jurídica ou o local onde a sociedade sem personalidade jurídica exerce sua principal atividade. O citado autor não considera a nacionalidade como elemento de conexão razoável para justificar foro externo, exceto no caso de países-membros do Código Bustamante. Continua o mesmo autor:

Em resumo, em matéria contratual, verificada a existência de qualquer dos elementos de conveniência de foro conhecidos pela lei

brasileira, em termos de competência territorial, válida e eficaz é a derrogação de jurisdição mediante foro de eleição, bem como a prorrogação de jurisdição pela submissão tácita desacompanhada da exceção *declinatoria fori* (FRANCESCHINI, 2002, p. 104-108).

Alguns autores preferem tomar a posição de que o sistema jurídico adotado pelo Brasil fixa

monopólio jurisdicional absoluto para si, admitindo a existência, em determinadas hipóteses delimitadas na lei (arts. 88 e 89 do Código de Processo Civil), de meios de solução de controvérsias patrocinados por entes internacionais de igual estatura soberana, cujos efeitos podem ser experimentados internamente mediante ato de soberania do próprio Estado brasileiro (NARDI, 2002, p. 133 e s.).

Neste ponto, é necessário distinguir entre competência *exclusiva* e competência *concorrente*. O art. 89 do CPC, como visto acima, relaciona as hipóteses em que a competência do juiz brasileiro é *exclusiva*. Já o art. 88<sup>30</sup> lista as hipóteses em que, apesar de competente a autoridade jurisdicional brasileira, não é ela exclusiva: é *concorrente*. Significa isto que: (a) admite-se sentença estrangeira, desde que a sua execução dentro do território nacional seja homologada, obedecidos os requisitos da homologação, conforme art. 17 da LICC e arts. 216 e seguintes do Regimento Interno do STF; (b) mesmo havendo cláusula de eleição de foro estrangeiro, a jurisdição brasileira é sempre competente, e poderá ser acionada por qualquer das partes<sup>31</sup>; e (c) a existência de ação em foro estrangeiro não induz litispendência que impossibilite a discussão judicial da mesma questão no foro nacional.

Em vista dessa competência concorrente, deverá o advogado alertar as partes contratuais para o fato de que, mesmo na existência de cláusula clara de eleição de foro, sua eficácia é relativa, pois uma disputa poderá sempre ser ajuizada no Brasil nas hipóteses do art. 88 do CPC, e o juiz não se considerará incompetente.

### 1.3.8.2 Fontes externas

Dependendo dos domicílios das partes do contrato internacional, algumas

fontes externas de competência judiciária deverão ser estudadas por terem potencialmente alguma relevância na escolha do foro. Entre várias codificações ou tentativas de codificação de Direito Internacional Privado, merecem ser mencionadas as seguintes, não necessariamente em ordem de importância:

O Código Bustamante, também denominado Convenção de Havana (ou Convenção de Direito Internacional Privado dos Estados Americanos), foi celebrado em Havana em 1928, e ao longo de seus 437 artigos pretende unificar as regras de Direito Internacional Privado em matéria civil, comercial, criminal e processual, entre os países-membros. Esta Convenção foi ratificada por quinze países latino-americanos, inclusive o Brasil<sup>32</sup>, mas sua aplicabilidade é bastante limitada, principalmente porque os parceiros comerciais mais importantes do Brasil, como Argentina e México, não aderiram a ela. Em matéria de eleição de foro, estabelece o Código Bustamante, em seu art. 318, que será competente a jurisdição escolhida pelas partes, desde que haja um elemento de conexão – ou, na expressão usada por Marcelo de Nardi (2002, p. 149), um “elemento de fixação de competência internacional” – entre as partes e o foro escolhido, como a nacionalidade ou o domicílio de uma das partes.

Além disso, o Brasil assinou alguns Tratados de Cooperação Judiciária, como o Acordo de Cooperação em Matéria Civil entre o Governo do Brasil e o Governo da França<sup>33</sup>, que, em seu art. 18, traz dispositivos relevantes quanto a escolha de legislação aplicável, eleição de foro e, interessantemente, quanto a constituição de litispendência<sup>34</sup>. Igualmente relevante o Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, entre o Brasil e a Espanha, que também aceita, no art. 17, a eleição de foro, porém com alguns elementos de conexão obrigatórios (se foro de eleição, o foro deve pertencer ao Estado do domicílio de uma das partes, a sua eleição deve constar de instrumento referente a uma relação jurídica concretamente determinada, e ainda a competência do foro não pode ter sido estabelecida de modo abusivo).

No âmbito do Mercosul, encontra-se em vigor o Protocolo sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, ou Protocolo de Buenos Aires<sup>35</sup>, que determina, igualmente, que, na questão da determinação do foro aplicável a uma disputa entre partes domiciliadas nos países-membros do Mercosul, a eleição de foro em um dos países-membros depende da existência de uma *conexão razoável* com o foro eleito. Estabelece ainda o Protocolo de Buenos Aires que, nos conflitos que decorram dos contratos internacionais em matéria civil ou comercial, serão competentes os tribunais do Estado-parte do Mercosul, em cuja jurisdição os contratantes tenham acordado submeter-se por escrito, sempre que tal ajuste não tenha sido obtido de forma abusiva. A validade e os efeitos da eleição de foro, segundo o art. 5º do Protocolo de Buenos Aires, serão regidos pelo direito dos Estados-partes que teriam jurisdição de conformidade

com o estabelecido no Protocolo. E estabelece, mais, o Protocolo que, na ausência de acordo de eleição de foro, têm jurisdição, à escolha do autor: a) o juízo do lugar de cumprimento do contrato; b) o juízo do domicílio do demandado; e c) o juízo do domicílio ou sede social do autor, quando demonstrar que cumpriu sua prestação.

O Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa (Protocolo de Las Leñas)<sup>36</sup>, entre países do Mercosul, traz, em seu art. 20, os requisitos para que sentenças e laudos arbitrais tenham eficácia nos outros Estados do Mercosul.

### 1.3.9 A eleição de foro arbitral

A Lei de Arbitragem permite às partes de um contrato (seja interno, seja internacional) que submetam a um órgão arbitral ou a um árbitro singular as disputas que surjam do contrato. A faculdade das partes escolherem livremente o órgão ou juiz arbitral ao qual será submetida a desavença encontra-se implícita na lei, onde, no art. 5º, dispõe-se que

reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer, na própria cláusula ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem.

Apesar da aparente liberdade total outorgada às partes para escolha do foro arbitral para dirimir disputas, algumas restrições existem. Em primeiro lugar, somente “litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis” podem ser objeto de arbitragem. Portanto, questões sobre direitos morais de autor, por exemplo, são insuscetíveis de submissão a juízo arbitral. Em contratos derivados de licitações públicas com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, a arbitragem fica igualmente proibida (art. 55, § 2º, da Lei 8.666, de 21-6-1993).

Sendo a cláusula compromissória<sup>37</sup> e o compromisso arbitral<sup>38</sup> acordos entre as partes, sujeitam-se às leis do país em que esses acordos tiverem sido constituídos, ou às leis do país de residência do proponente (conforme art. 9º e § 2º da LICC, já visto acima).

Franceschini (2002, p. 112) sustenta ainda que, apesar da aparente liberdade de escolha de foro arbitral, esta escolha é restrita pelas limitações gerais à liberdade contratual, não sendo admissível, portanto, um juízo arbitral

realizado em terceiro país cuja competência internacional seja reputada *ofensiva à ordem pública*, à *competência nacional absoluta* ou aos preceitos de *conveniência de foro*, exceto para discussão de questões de cunho *comercial* entre partes domiciliadas em países signatários do Protocolo de Genebra. Esta última observação refere-se ao fato de que o Brasil aderiu ao Protocolo Relativo a Cláusulas de Arbitragem, firmado em Genebra em 24-9-1923 (Protocolo de Genebra), promulgado no Brasil pelo Decreto n. 21.187, de 22-3-1932, segundo o qual (art. 2º) é perfeitamente possível, nos países signatários do Protocolo de Genebra, a livre escolha de um juízo arbitral neutro. Porém, como o Brasil apresentou reserva aos termos do Protocolo, esta liberdade limitava-se somente a casos envolvendo matéria comercial.

Entretanto, o Protocolo de Genebra deixou de ter efeito no Brasil, a partir do momento em que o Brasil aprovou e promulgou a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, feita em Nova York em 10-6-1958 (a Convenção de Nova York) <sup>39</sup>. Pela Convenção de Nova York, os Estados signatários deverão reconhecer a cláusula de arbitragem, seja inserida em um contrato, seja em acordo de arbitragem, ou seja mesmo contida em correspondência ou telegrama. Não há, na Convenção de Nova York, uma indicação clara e expressa permitindo a livre escolha de foro arbitral, mas na lista de razões (indicadas no Artigo V), pelas quais uma sentença arbitral estrangeira poderá ser indeferida pelo país onde se quer sua execução, não consta qualquer razão *diretamente* relacionada a escolha indevida de foro. Pode-se indeferir o reconhecimento e a execução de uma sentença, entre outras razões, na hipótese em que o acordo arbitral seja inválido nos termos da lei à qual as partes o submeteram, ou, na ausência de escolha expressa de lei, nos termos da lei do país onde a sentença foi proferida. Portanto, a escolha errônea de legislação ou de foro podem invalidar uma sentença arbitral estrangeira, mas isto não significa restrição direta à livre escolha de foro.

A Convenção de Nova York é o tratado mais importante, atualmente, em matéria de reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras em razão do número de países signatários, mas o Brasil é igualmente membro da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional (a Convenção do Panamá), assinada no Panamá em 30-1-1975, promulgada pelo Decreto n. 1.902, de 9-5-1996 (DOU, 10-5-1996). A Convenção do Panamá é posterior à Convenção de Nova York, mas foi promulgada no Brasil antes da de Nova York, não tendo sido por esta derogada quando da promulgação pelo Brasil da Convenção de Nova York. De fato, esta última determina expressamente que as disposições da mesma não afetarão a validade de acordos multilaterais ou bilaterais relativos ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais, celebrados pelos Estados signatários. Portanto deve-se entender as duas

Convenções como complementares, sendo seus textos muito semelhantes. A relevância da Convenção do Panamá, entretanto, é menor do que a da Convenção de Nova York, em razão de ter sido ratificada por um número menor e menos significativo de países.

O Brasil também é signatário da Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros (a Convenção de Montevidéu), concluída em Montevidéu em 8-5-1979, e promulgada no Brasil pelo Decreto n. 2.411, de 2-12-1997. A Convenção de Montevidéu também não derroga a Convenção do Panamá; pelo contrário, a complementa, conforme expressamente disposto em seu art. 1<sup>o</sup><sup>40</sup>. Quanto à questão da escolha do foro arbitral, é igualmente silente, mas declara que terão eficácia extraterritorial os laudos arbitrais que – entre outras condições – tiverem sido proferidos por juiz ou tribunal com competência na esfera internacional, de acordo com a lei do Estado onde devam surtir efeito.

Como já mencionado acima, o Brasil também é signatário do Código Bustamante, de 1928, que também trata, nos arts. 210, 211 e 432, da arbitrabilidade de disputas, da extensão e efeitos do compromisso arbitral, e da execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Como já comentado, entretanto, a relevância do Código Bustamante é extremamente reduzida.

No âmbito do Mercosul, conforme também já mencionado anteriormente, o Brasil é signatário do Protocolo de Buenos Aires de 5-5-1994, que, além de tratar de eleição de foro judicial, permite igualmente que se apliquem as normas ali contidas na eleição de tribunais arbitrais (art. 4<sup>o</sup>, § 2<sup>o</sup>). O mesmo ocorre com o Protocolo de Las Leñas (citado anteriormente), que também trata de sentenças ou laudos arbitrais.

O mais relevante, entretanto, em matéria de solução de controvérsias por meio arbitral, é o Acordo de Buenos Aires, já citado acima, que confirma o espírito da arbitragem, permitindo às partes que escolham livremente o tribunal arbitral ou o árbitro ao qual será submetida a controvérsia. Quanto ao local da sede do tribunal arbitral, as partes poderão designar um Estado-parte (do Mercosul) como sede, ou, se não o fizerem, o tribunal arbitral determinará o lugar da arbitragem em algum dos Estados do Mercosul, levadas em conta as circunstâncias do caso e a conveniência das partes (art. 13, § 1<sup>o</sup>).

## REFERÊNCIAS

building. Mount Airy : Lomond Publications, 1981.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem internacional. **Revista Forense**, Rio de Janeiro, ano 91, v. 329, p. 25-39, jan.-mar. 1995.

CASTRO, Amílcar de. **Direito internacional privado**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

DINIZ, Maria Helena. **Tratado teórico e prático dos contratos**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 1.

DOLINGER, Jacob. A livre escolha pelas partes da lei aplicável nos contratos internacionais. **RDE – Revista de Direito do Estado**, Rio de Janeiro, ano 1, n. 2, p. 215-258, abr.-jun. 2006.

IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Comentários à Lei da Propriedade Intelectual**. Edição revista e atualizada, Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais. *In*: RODAS, João Grandino (Coord.). **Contratos internacionais**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

HADDAD, Marcelo Mansur. Aspectos fundamentais dos contratos no comércio internacional. *In*: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Coord.). **Direito do comércio internacional**. São Paulo: Aduaneiras/Lex, 2004.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

NARDI, Marcelo de. Eleição de foro em contratos internacionais: uma visão brasileira. *In*: RODAS, João Grandino (Coord.). **Contratos internacionais**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

RODAS, João Grandino. Elementos de conexão do direito internacional privado brasileiro relativamente às obrigações contratuais. *In*: RODAS, João Grandino (Coord.). **Contratos internacionais**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

SELL, Susan K. **The failure of multilateral efforts to regulate technology transfer and emerging global trends**. Maio de 1989. Paper apresentado ao LES Fellowship Program.

\_\_\_\_\_. **Power and ideas**: North South politics of intellectual property and antitrust. Albany: Sunny Press, 1998.

\_\_\_\_\_. **Environment for technology transfer grows tighter**. Les Nouvelles –

Journal of the Licensing Executives Society, v. XXIV, n. 4, Cleveland, Ohio, dez. 1989, p. 180-185.

TIBURCIO, Carmen. **Arbitragem comercial internacional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

VALLADÃO, Haroldo. **Direito internacional privado**. 3. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1983. v. 2.

1 “De outro lado, as nações desenvolvidas vão progressivamente se convertendo de produtoras de bens a produtoras de ideias, transformando-se de geradoras de produtos em geradoras de tecnologia, e o Sistema Internacional de Patentes é indispensável a este processo” (BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 150).

2 Quando um grupo de países como o Pacto Andino toma estas medidas, outros países vizinhos, como o Brasil, se veem obrigados a seguir o exemplo, sob pena de perderem sua competitividade na atração de capitais e investidores externos. Veja-se que a Decisão 24 da Comissão do Acordo de Cartagena, adotada em 31-12-1970, e que refletia bem as políticas restritivas e controladoras da transferência de tecnologia predominantes na década de 1970, acabou sendo substituída em 1987 pela Decisão 220, mais flexível. O Brasil, que havia adotado posição semelhante à do Pacto Andino a partir da criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 1970, e que havia consubstanciado sua posição no Ato Normativo n. 15, de 1975, acabou flexibilizando sua posição e eliminando o Ato Normativo n. 15 em princípio de 1991.

3 Promulgado no Brasil pelo Decreto n. 1.355 de 30-12-1994 (*DOU*, 31-12-1994), que “promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”, ata essa aprovada pelo Decreto Legislativo n. 30, de 15-12-1994 (*DOU*, 19-12-1994).

4 Para efeitos de interpretação destes dispositivos do TRIPS, “contratos de licenças” incluem também contratos que visam o fornecimento de tecnologias não patenteadas, e não somente licenciamentos de bens de propriedade industrial propriamente ditos.

5 Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, item I-2.

6 A CIDE sobre *royalties* foi criada pela Lei n. 10.168, de 29-12-2000, e alterada pela Lei n. 10.332, de 19-12-2001.

7 A CIDE foi regulamentada originalmente pelo Decreto n. 3.949, de 3-10-2001, e, após a promulgação da Lei n. 10.332, novo regulamento foi emitido pelo Decreto n. 4.195, de 11-4-2002.

8 Segundo alguns autores, mesmo contratos internos podem ficar sujeitos a legislação estrangeira caso as partes adotem a arbitragem como meio de solução de controvérsias e optem expressamente por alguma legislação estrangeira (*vide* adiante).

9 “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

10 “Art. 1<sup>ª</sup> Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

(...)

Art. 3<sup>ª</sup> São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I – os menores de 16 (dezesesseis) anos;

II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Art. 4<sup>ª</sup> São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:

I – os maiores de 16 (dezesesseis) e menores de 18 (dezoito) anos;

II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;

III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;

IV – os pródigos.

(...)

Art. 5<sup>ª</sup> A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I – pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 (dezesesseis) anos completos;

II – pelo casamento;

III – pelo exercício de emprego público efetivo;

IV – pela colação de grau em curso de ensino superior;

V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 (dezesesseis) anos completos tenha economia própria.”

11 “Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos.

Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.”

12 Esta Convenção, concluída em La Paz, Bolívia, em 24-5-1984, foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 102, de 24-8-1995, publicado no **DCN** em 26-8-1995; entrou em vigor internacional em 9-8-1995. O depósito do instrumento de ratificação foi feito em 20-3-1997, e a Convenção foi promulgada pelo Decreto n. 2.427, de 17-12-1997. Aplica-se somente aos Estados americanos que a ratificaram.

13 Os advogados que assistem a clientes estrangeiros, que não tenham quer filiais, quer agências, quer subsidiárias no Brasil, devem, ainda assim, cuidar para que essas sociedades estrangeiras não sejam consideradas como “atuantes no Brasil”, o que pode acarretar consequências tributárias e na área de defesa do consumidor. A citada Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado determina, no seu art. 6º, que “quando uma pessoa jurídica privada atuar por intermédio de representante em Estado-parte que não seja o de sua constituição, entender-se-á que esse representante, ou quem o substituir, poderá responder, de pleno direito, às reclamações e demandas que contra a referida pessoa se intentem por motivo dos atos de que se trate”.

14 O art. 171 da Constituição de 1988, revogado, assim dispunha:

“Art. 171. São consideradas:

I – empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País;

II – empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades”.

Os §§ 1º e 2º do art. 171 concediam benefícios e preferências à empresa brasileira de capital nacional, em detrimento daquelas sociedades que, posto que organizadas no Brasil, detinham capital de origem externa. Com a revogação do

art. 171 da Constituição de 1988, a definição do que seja sociedade brasileira encontra-se na Lei n. 6.404, de 15-12-1976 (Lei das Sociedades por Ações), que manteve em vigor os arts. 59 a 73 do Decreto-Lei n. 2.627, de 26-9-1940 (antiga Lei das S. A). Estabelece o art. 60 do Decreto-Lei n. 2.627/40:

“Art. 60. São nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira e que têm no País a sede de sua administração”.

15 A Resolução da Questão 190 da AIPPI recomenda, inclusive, que, no caso de conflitos entre uma cessão de direitos de propriedade industrial anterior, não registrada, e uma posterior registrada, a cessão registrada deveria ter prioridade sobre a não registrada, exceto se o cessionário da cessão posterior tiver agido de má-fé.

16 O RE 68.157-GB, julgado pela 1ª Turma do STF, em 18-4-1972, decidiu, a respeito da formalidade de um testamento, como segue: “A lei italiana e a lei brasileira admitem o testamento holografo ou particular, divergindo apenas no tocante às respectivas formalidades, matéria em que, indubitavelmente, se aplica o princípio *locus regit actum*” (**Revista Trimestral de Jurisprudência**, Brasília, n. 61, p. 99 a 104, jul. 1972).

17 Dispõe o Código Civil:

“Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida”.

18 “Art. 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei.”

19 “Aliás o princípio da autonomia da vontade está, ainda, no § 2º do art. 9º, no emprego ali do verbo ‘reputa-se’, sinônimo de ‘presume-se’. De fato, esta fórmula ‘presume-se’, ‘reputa-se’, cobre sempre o princípio da autonomia da vontade, abrindo a tradicional ressalva ‘salvo estipulação em contrário’, ou ‘em falta de vontade expressa ou tácita’. Havendo tal escolha expressa ou tácita, não predomina a lei da residência do proponente, substituída pela eleita pelas partes” (VALLADÃO, Haroldo. **Direito internacional privado**. 3. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1983, v. 2, p. 186).

20 “Apesar de pecar pela falta de clareza, há um consenso entre os doutrinadores pátrios de que seu art. 2º e parágrafos conferem às partes a possibilidade de escolherem ‘livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem’,

incluindo, sem limitação, os princípios gerais de direito, os usos e costumes e as regras internacionais do comércio. Tal entendimento limita-se, porém, aos contratos internacionais, já que para os contratos internos, como acima visto, é inclusive vedado cogitar a aplicação de um direito que não seja o brasileiro, aí incluídos os contratos nacionais cujos conflitos deverão ser solucionados por arbitragem” (HADDAD, Marcelo Mansur. Aspectos fundamentais dos contratos no comércio internacional. *In: Direito do comércio internacional*. São Paulo: Aduaneiras/Lex, 2004, p. 227).

21 Aprovado pelo Congresso Nacional em 29-12-2000, pelo Decreto Legislativo n. 265, e promulgado pelo Decreto n. 4.719, de 4-6-2003 (**DOU**, 5-6-2003).

22 “Por força de imposição da norma de direito internacional privado, é possível que seja aplicada uma lei estrangeira no Brasil, num dado caso concreto, e caberá ao órgão judicante averiguar se sua aplicabilidade não ofenderá os princípios de nossa organização política, jurídica e social, ou seja, a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes. (...) Já no Brasil a lei estrangeira tem o mesmo valor legal do que nossa própria legislação e se aplica forçosamente por determinação das regras da Lei de Introdução ao Código Civil” (1ª TACSP, 32ª Vara Cível, AI 1.247.070-7, rel. Juiz Artur César Beretta da Silveira, j. 18-12-2003).

23 Determina o art. 483 do CPC:

“Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.

A própria Constituição Federal de 1988 determina, no art. 102, que compete ao Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas, a homologação das sentenças estrangeiras, que pode ser conferida pelo Regimento Interno ao seu Presidente. Já o Regimento Interno do STF determina, nos arts. 215 a 224, as normas aplicáveis à homologação de sentença estrangeira, relevantes os seguintes dispositivos:

“Art. 215. A sentença estrangeira não terá eficácia no Brasil sem a prévia homologação pelo Supremo Tribunal Federal, ou por seu Presidente.

Art. 216. *Não será homologada sentença que ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.* [texto equivalente ao art. 17 da LICC].

Art. 217. *Constituem requisitos* indispensáveis à homologação da sentença estrangeira:

I – *haver sido proferida por juiz competente;*

II – terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia;

III – ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias à execução no lugar em que foi proferida;

IV – estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução oficial” (grifos e destaque nossos).

24 Lei n. 9.279, de 14-5-1996:

“Art. 5<sup>ª</sup> Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

25 “Art. 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações.

§ 1<sup>º</sup> O acordo, porém, só produz efeito, quando constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2<sup>º</sup> O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.”

26 Essa autonomia da vontade na eleição de foro é confirmada pelo verbete n. 335 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que determina ser “válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

27 Lei n. 8.666, de 21-6-1993:

“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

(...)

§ 2<sup>º</sup> Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6<sup>º</sup> do art. 32 desta Lei”.

O § 6<sup>º</sup> do mencionado art. 32 reza:

“§ 6<sup>º</sup> O disposto no § 4<sup>º</sup> deste artigo, no § 1<sup>º</sup> do art. 33 e no § 2<sup>º</sup> do art. 55, não se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior”.

28 Lei n. 11.101, de 9-2-2005:

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no *caput* deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo”.

29 “Conquanto seja possível, em tese, estabelecer cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, será considerada abusiva se impedir ou dificultar o acesso ao Poder Judiciário” (AI 1.181.198-6 do 1ª TACSP, citado no Acórdão de 18-12-2003, constante da nota 22).

30 “Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III – a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no n. I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.”

31 “Nos termos do art. 88, I, do CPC, não poderá ser afastada a jurisdição brasileira caso o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, tenha domicílio no Brasil. (...)A jurisdição de que trata o dispositivo mencionado é a concorrente, pelo que tanto faz, em tais casos, a ação ser movida no estrangeiro, em havendo foro de eleição, ou no Brasil. O que não pode haver é o afastamento, nestes casos dos incisos I, II e III do art. 88 citado, da jurisdição brasileira” (1ª TACSP, Ap. 835.916-8, rel. Juiz Silveira Paulilo, j. 29-8-2002).

32 Além do Brasil, aderiram Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru, El Salvador e Venezuela. O Código Bustamante entrou em vigor no Brasil em 18-8-1929, promulgado pelo Decreto n. 18.871, e ainda está em vigor, apesar de divergências com convenções posteriores.

33 Promulgado pelo Decreto n. 3.598, de 12-9-2000, que substitui o Decreto n. 91.207, de 29-4-1985.

34 “Art. 18:

1. As decisões proferidas pelos tribunais de um dos dois Estados serão reconhecidas e poderão ser declaradas executórias no território do outro Estado, se reunirem as seguintes condições:

a) que emanem de uma jurisdição competente, segundo a lei do Estado

requerido;

b) que a lei aplicável ao litígio seja aquela designada pelas regras de conflito de leis admitidas no território do Estado requerido; entretanto, a lei aplicada pode ser diferente da lei designada pelas regras de conflito do Estado requerido, se a aplicação de uma ou de outra lei conduzir ao mesmo resultado;

c) que a decisão tenha adquirido força de coisa julgada e que possa ser executada; entretanto, em matéria de obrigação alimentar, de direito de guarda de menor ou de direito de visita, não é necessário que a sentença tenha transitado em julgado, mas deva ter força executória;

d) que as partes tenham sido regularmente citadas ou declaradas revéis;

e) que a decisão não contenha disposições contrárias à ordem pública do Estado requerido;

f) que um litígio entre as mesmas partes, fundado sobre os mesmos fatos e tendo o mesmo objeto que aquele no território do Estado onde a decisão foi proferida:

i) não esteja pendente perante um tribunal do Estado requerido, ao qual se tenha recorrido em primeiro lugar; ou

ii) não tenha dado origem a uma decisão proferida no território do Estado requerido em data anterior àquela da decisão apresentada para *exequatur*; ou

iii) não tenha dado origem a uma decisão proferida no território de um terceiro Estado em data anterior àquela da decisão apresentada para *exequatur*, e que reúna as condições necessárias para seu reconhecimento no território do Estado requerido.”

35 Protocolo aprovado pela Decisão n. 1, de 5-8-1994, do Conselho do Mercado Comum, reunido em Buenos Aires. O Protocolo foi aprovado pelo Congresso brasileiro pelo Decreto Legislativo n. 129, de 5-10-1995, e promulgado no Brasil pelo Decreto n. 2.095, de 17-12-1996, com vigência internacional a partir de 6-6-1996.

36 Assinado pelo Brasil em 27-6-1992, aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n. 55, de 19-4-1995, e finalmente promulgado pelo Decreto n. 2.067, de 12-11-1996.

37 Cláusula inserida no próprio texto do contrato ou em documento separado, pela qual as partes comprometem-se a submeter à arbitragem as disputas futuras que possam ocorrer em razão do contrato (art. 4º da Lei n. 9.307, de 23-9-1996 – Lei de Arbitragem).

38 Compromisso firmado pelas partes diante de uma disputa concreta. É a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (art. 9º da Lei de

Arbitragem).

39 A Convenção de Nova York foi aprovada pelo Congresso Nacional em 25-4-2002, pelo Decreto Legislativo n. 52, e foi promulgada pelo Decreto n. 4.311 de 23-7-2002 (publicado no **DOU** de 24-7-2002). O Artigo VII, parágrafo 2, da Convenção de Nova York determina:

“2. O Protocolo de Genebra sobre Cláusulas de Arbitragem de 1923 e a Convenção de Genebra sobre a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1927 deixarão de ter efeito entre os Estados signatários quando, e na medida em que, eles se tornem obrigados pela presente Convenção”.

40 “As normas desta Convenção aplicar-se-ão, no tocante a laudos arbitrais, em tudo o que não estiver previsto na Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975.”

## 2 CONTRATOS TÍPICOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: CONTRATOS DE CESSÃO E DE LICENCIAMENTO DE MARCAS E PATENTES; LICENÇAS COMPULSÓRIAS

*Juliana L. B. Viegas*

*Professora do programa de educação continuada e especialização em Direito GVlaw, advogada em São Paulo.*

### **2.1** Introdução

Como vimos, o conceito de *transferência de tecnologia*, em seu sentido amplo, engloba vários tipos de contratos, alguns dos quais pouco ou nada contém de efetiva transmissão de tecnologia ou de conhecimentos de uma parte a outra. Durante muitos anos, inicialmente de maneira informal e depois em alguns de seus Atos Normativos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) adotou o termo “transferência de tecnologia” para indicar contratos de cessão e licenciamento de marcas e de patentes, contratos de efetivo fornecimento de tecnologia não patenteada, contratos de assistência técnica e alguns outros tipos de contratos que chegaram a ser regulamentados e posteriormente foram abolidos da regulamentação do INPI, como contratos de cooperação técnico-industrial e contratos de rateio de custos (*cost sharing agreements*). Alguns contratos de franquia, por serem complexos e potencialmente incluírem vários dos conceitos de licenciamento, de fornecimento de tecnologia e de serviços, também podem enquadrar-se dentro do gênero “transferência de tecnologia” em sentido amplo.

No âmbito das disposições administrativas do INPI, o Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, traz definição nesse sentido<sup>1</sup>. Com a promulgação da Lei n.

10.168, de 29-12-2000 (que criou a CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre *Royalties*), pela primeira vez este conceito amplo de transferência de tecnologia foi definido em lei.<sup>2</sup>

Veremos, neste capítulo, alguns cuidados básicos na elaboração de contratos de transferência de tecnologia; a necessidade de sua averbação pelo INPI; os conceitos de cessão e licenciamento de marcas e de patentes, bem como o conceito de licenças compulsórias de patentes, tema que tem tido constante presença na imprensa, principalmente com relação à possível fabricação nacional de medicamentos considerados de interesse público.

## 2.2 Cuidados básicos na elaboração de contratos de transferência de tecnologia

A elaboração de contratos de transferência de tecnologia (em sentido amplo) requer do advogado entendimento, conhecimento e sensibilidade. Entendimento para compreender as necessidades estratégicas do seu cliente e aconselhá-lo na melhor política a adotar para a aquisição, desenvolvimento e proteção de conhecimentos, tecnologias, patentes, marcas, *designs* e segredos de negócio. Conhecimento para saber exatamente como elaborar os contratos necessários à aquisição, cessão e licenciamento de bens de propriedade industrial, principalmente diante do fato de que a maioria desses contratos fica sujeita a averbação ou registro perante o INPI, processos esses sujeitos a regras, escritas e não escritas.

E, finalmente, sensibilidade para participar de negociações – muitas vezes com partes estrangeiras – nas quais as questões de língua, valores e comportamentos devem ser assimilados e aceitos e muito respeito deve ser demonstrado para com eventuais diferenças culturais. De fato, na atual fase de globalização da economia, frequentemente os contratos no âmbito da propriedade industrial ultrapassam as fronteiras domésticas e os advogados devem estar preparados para abordar problemas jurídicos, analisar as necessidades dos clientes e sugerir o melhor planejamento – inclusive tributário – tanto em negociações domésticas como em contratos internacionais (AMARAL; CAMPOS, 2004, p. 203 e s.).

Os cuidados básicos que devem ser sempre lembrados na elaboração de contratos são os seguintes:

a) *Clareza*. Os contratos devem ser claros e objetivos, sem cláusulas ambíguas que possam levar a mal-entendidos futuros. Os contratos devem ser sempre redigidos no sentido de evitar controvérsias sobre sua interpretação.

Cuidado redobrado deve ser usado quando da redação em língua estrangeira e quando o contrato deva ser assinado em duas línguas; traduções literais podem pecar por falta de clareza. A implementação prática de obrigações contratuais deve ser pensada e redigida de forma operacional e objetiva, principalmente com relação a cláusulas de treinamento, pagamento de *royalties* e recolhimento de tributos. Deve ser evitada linguagem demasiadamente técnico-jurídica, que pode ser hermética para as partes do contrato, em geral leigas.

b) *O contrato deve ser completo.* Todas as condições e termos devem estar expressos. Jamais partir do pressuposto de que algum entendimento verbalmente acordado entre as partes não requeira inclusão por ser óbvio. Ao usar minutas padronizadas, nunca tentar encaixar as negociações do cliente em um modelo predeterminado. Cada caso é diferente dos demais, e merece atenção exclusiva, redação criativa e construtiva. O uso de modelos anteriormente elaborados, entretanto, pode ser muito útil para evitar esquecimento de dispositivos essenciais, e para uso de cláusulas pré-elaboradas (como, por exemplo, cláusula de arbitragem), que já reflitam a melhor posição doutrinária para proteção do cliente.

c) *Evitar aglomeração desnecessária.* Um único contrato não deve conter, na medida do possível, objetos diferentes, que tenham tratamentos cambiais, tributários e de exigências burocráticas diferentes. Por exemplo, contratos de licenciamento de marcas e patentes, que têm tratamento cambial e tributário específico e que dependem de averbação perante o INPI, não deveriam estar contidos no mesmo instrumento contratual com acordos de serviços de consultoria administrativa, que têm tratamento fiscal e cambial diferente e que não ficam sujeitos a averbação por aquele órgão. Em contratos englobando diversos objetos, não é possível distinguir claramente quais direitos geram quais pagamentos, e portanto qual tratamento tributário e cambial deve ser aplicado aos mesmos. Nestes casos, mesmo que os acordos façam parte da mesma negociação, instrumentos contratuais separados são mais aconselháveis. Durante a vigência do Ato Normativo n. 15, de 15-9-1975, do INPI, a separação dos contratos era obrigatória<sup>3</sup>. Após a revogação do AN n. 15/75, essa separação não é mais obrigatória, mas simplesmente conveniente. Quando não for possível, por qualquer razão, separar os contratos, deve-se tomar o cuidado de identificar claramente a qual objeto contratual corresponde cada pagamento.

### 2.3 Compromisso de sigilo

Muitas vezes as partes de uma negociação que envolva transferência de

tecnologia iniciam as discussões com trocas de informações sobre produtos e serviços, potencial de vendas, exigências de mercado, legislação local, tributação aplicável, canais de distribuição, custos de produção, margem de lucros, infraestrutura de logística, fornecedores, concorrentes existentes no mercado relevante e outras informações semelhantes. Frequentemente, essas informações preliminares – necessárias à avaliação do negócio – podem representar *segredos de negócio*, mesmo que as partes não se deem conta disto. Esta é a razão pela qual o advogado deve recomendar a seu cliente que não revele qualquer informação confidencial sem antes ter assinado um acordo de manutenção de sigilo com a outra parte. Estes acordos de confidência ou de sigilo podem estar incluídos em contratos específicos para esta finalidade, ou estar embutidos em cartas de intenção preliminares, ou acordos pré-contratuais, ou protocolos de intenções; podem, igualmente, estar inseridos em outros instrumentos, como contratos de trabalho, de serviços técnicos, de pesquisa e desenvolvimento, e similares. Independentemente da forma de que se revistam, os acordos relativos ao compromisso de manutenção de sigilo devem conter, no mínimo:

a) *Descrição das partes que se comprometem com o sigilo.* Quando as partes forem pessoas jurídicas, deverão elas comprometer-se inclusive pelos seus prepostos, empregados, subcontratados e demais funcionários que venham a ter acesso às informações confidenciais; estes indivíduos deverão, por sua vez, assinar compromissos de sigilo com suas empregadoras, em termos compatíveis com os do acordo de confidência.

b) *Escopo do sigilo.* O contrato deve ser claro sobre quais categorias de informações ficam sujeitas a tratamento confidencial, e quais não. As informações consideradas confidenciais não precisam ser, necessariamente, de caráter técnico, podendo incluir dados comerciais, de produção, de logística, de fornecimento, ou de qualquer outra natureza, bastando que sejam secretas e tenham relevância e valor. Usualmente, são excluídas da obrigação de sigilo aquelas informações já em domínio público, ou que venham a cair em domínio público sem culpa da outra parte; as informações que a outra parte já detinha antes da assinatura do acordo de sigilo; e as informações que a outra parte venha a receber, sem obrigação de sigilo, de terceiros que tenham posse legítima das mesmas.

c) *Compromissos assumidos.* As partes contratuais devem obrigar-se claramente a não revelar a quaisquer terceiros, sem autorização, as informações recebidas da outra parte e incluídas no escopo do acordo de sigilo. Quanto aos seus próprios empregados, funcionários, prepostos, subcontratados, e demais pessoas eventualmente envolvidas no negócio, o contrato deve ser claro no sentido de que os mesmos sejam expostos às informações confidenciais somente na medida do absolutamente necessário.

É bastante comum a combinação de compromisso de sigilo com o dever de não concorrência, principalmente quando se inclui a obrigação de confidência em contratos de trabalho ou de serviços. Neste caso, o dever de não concorrência deve ser limitado no tempo e no espaço, e deve ser devidamente remunerado, para assegurar sua validade.

d) *Prazo*. Normalmente, quando se tratar de acordo preliminar, o prazo deve estender-se até a data da assinatura do contrato definitivo (que, por sua vez, também deve conter compromisso de sigilo ou confidência). Na hipótese de as tratativas iniciais não resultarem em contrato, entretanto, o acordo deve prever que o sigilo perdure por um prazo que seja considerado pelas partes como razoável em vista do estado da técnica no ramo de atividade em questão. Na maioria dos casos, um prazo de cinco anos é considerado razoável. Igualmente, ao final das tratativas, caso infrutíferas, ou ao final do contrato definitivo, pode-se prever a devolução ou a destruição, conforme o caso, dos dados escritos e documentos confidenciais que tenham sido recebidos da outra parte. Quando o contrato definitivo tratar de efetivo fornecimento de tecnologia não patenteada, a validade desta obrigação de restituição ou destruição de dados técnicos ao final do contrato sofre objeções por parte do INPI, como veremos no próximo capítulo.

Se o contrato for silente quanto ao prazo do sigilo, o dever de manter as informações como confidenciais perdurará até que as informações deixem de ser secretas. Portanto, o prazo do contrato poderá ser indeterminado, mas não eterno.

e) *Cláusula penal*. Considerando o potencial valor das informações a serem trocadas pelas partes e o prejuízo que sua divulgação possa causar, convém incluir uma cláusula penal, como forma de desestimular a revelação não autorizada das mesmas. A cláusula penal deverá ser não compensatória, de forma a possibilitar a cobrança de perdas e danos comprováveis, caso estes ultrapassem o valor da penalidade<sup>4</sup>. Ao decidir sobre o valor da penalidade, as partes deverão acordar um valor que, por um lado, coíba a inadimplência, mas por outro lado, não seja tão elevado que o juiz possa considerá-lo abusivo<sup>5</sup>. O contrato poderá mencionar, também, que a revelação não autorizada de informações confidenciais poderá configurar crime de concorrência desleal nos termos do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (LPI)<sup>6</sup>.

f) *Foro e lei aplicável*. Além das cláusulas acima, convém que as partes indiquem o foro no qual as eventuais disputas serão resolvidas, ou adotem cláusula compromissória de arbitragem. Adicionalmente, quando se tratar de acordo entre partes de países diferentes, poderão indicar a lei aplicável, mediante, se for o caso, reconhecimento de qual das partes foi a proponente do negócio (*vide* capítulo anterior).

## 2.4 Necessidade de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia pelo INPI. Breve histórico

A partir da promulgação do Código da Propriedade Industrial (Lei n. 5.772, de 21-12-1971), tanto os contratos de licença de marcas e patentes como os contratos que envolvem efetivo fornecimento de tecnologia não patenteadas, serviços de assistência técnica e alguns outros tipos de serviços passaram a ficar sujeitos a averbação por parte do INPI<sup>7</sup>.

Anteriormente à criação do atual INPI pela Lei n. 5.648, de 11-12-1970, e à promulgação do Código da Propriedade Industrial de 1971, os contratos de licença de marcas e patentes ficavam sujeitos a averbação por parte do DNPI (Departamento Nacional da Propriedade Industrial), e os contratos de transferência de tecnologia, por força da Lei n. 4.131, de 3-9-1962, ficavam sujeitos a registro por parte da SUMOC (Superintendência da Moeda e do Crédito), subsequentemente substituída pelo Banco Central do Brasil<sup>8</sup>.

Com a entrada em vigor do Código de 1971, o INPI herdou, pois, do Banco Central, não só o dever, ou ônus, de analisar os contratos de transferência de tecnologia, mas também o poder discricionário de outorgar ou denegar aprovação a esses contratos. Esse poder derivava claramente da lei que criou a autarquia, que, no texto original de seu art. 2º, estabelecia:

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, convênios e acordos sobre propriedade industrial (grifos nossos).

O Decreto n. 68.104, de 22-1-1971, que regulamentou a Lei n. 5.648/70,

reproduziu integralmente o art. 2º da referida lei, e acrescentou ainda (no art. 3º, 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”.

Com base nas normas do próprio Código da Propriedade Industrial de 1971, que continha uma série de restrições relativas aos contratos de licença de marcas e patentes e com base nas funções que lhe foram atribuídas pela Lei n. 5.648/70 e pelo Decreto n. 68.104/71, passou o INPI a averbar os contratos de transferência de tecnologia e a exercer controle rigoroso sobre as respectivas negociações.

A política implementada pelo INPI na década de 1970 (e até meados da década de 1980), com relação à aprovação e averbação desses contratos, refletia nitidamente a política geral do governo federal, no sentido de (a) estimular a substituição de importações mediante a capacitação nacional, isto é, estimular a geração autóctone de tecnologia nacional mediante esforço de pesquisa e desenvolvimento, (b) exigir que a adquirente de tecnologia obtivesse o controle da tecnologia adquirida e (c) regular – e na medida do possível, coibir – as remessas de *royalties* ou remuneração por fornecimento de tecnologia ao exterior, que eram consideradas “evasão de divisas”<sup>9</sup>.

Esta política geral do governo, aliás, não era unicamente brasileira. É interessante notar a simetria existente entre as práticas adotadas pelo Brasil nessa área e as políticas adotadas por outros países da América do Sul na mesma época, principalmente os países componentes da Comunidade Andina, anteriormente denominada Pacto Andino<sup>10</sup>.

De fato, o INPI, entre 1972 e 1975, passou a aplicar uma série de normas bastante restritivas a contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia, que, por não serem escritas, traziam uma insegurança muito grande às partes contratantes, que nunca sabiam se seus contratos seriam aprovados ou se sofreriam exigências. Essas normas não escritas do INPI refletiam, até certo ponto, a política adotada pelos países componentes do Pacto Andino, e consubstanciada na Decisão n. 24 da Comissão do Acordo de Cartagena, adotada em 31-12-1970.

Diante da insegurança representada pela aplicação de normas não escritas, acabou o INPI por adotar, em 11-9-1975, o famoso Ato Normativo n. 15. Apesar das restrições que impunha aos contratos e do consequente cerceamento da liberdade contratual das partes, o Ato Normativo n. 15/75 tinha, pelo menos, a vantagem de estabelecer, de forma clara, as regras do jogo. Regulava cinco tipos de contratos: licenças de uso de marcas, licenças de exploração de patentes, contratos de fornecimento de tecnologia industrial,

contratos de cooperação técnico-industrial e contratos de serviços técnicos. Para cada tipo de contrato, indicava cláusulas obrigatórias e cláusulas proibidas.

Ao longo dos mais de quinze anos durante os quais o Ato Normativo n. 15/75 vigorou, houve inúmeras mudanças de circunstâncias, de políticas, necessidades de aperfeiçoamentos e de esclarecimentos, que resultaram na emissão de vários Atos Normativos complementares, dos quais os mais significativos foram:

- Ato Normativo n. 32/78, que instituiu o sistema obrigatório de consultas prévias com relação a contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia. De fato, apesar das normas relativamente claras do Ato Normativo n. 15/75, muitas vezes contratos, principalmente os elaborados no exterior, eram apresentados ao INPI contendo cláusulas não aceitáveis, o que provocava um considerável transtorno às partes, que eram obrigadas a emendá-los. O Ato Normativo n. 32/78, pois, passou a exigir que todos os contratos de transferência de tecnologia em sentido amplo fossem submetidos a revisão prévia por parte do INPI, antes de sua assinatura, dando, assim, maior segurança às partes contratantes.
- Ato Normativo n. 55/81, que definia em detalhes os tipos de serviços que podiam ser pagos ao exterior, deixando de fora os serviços em que se considerava existir capacitação nacional no setor.
- Ato Normativo n. 56/81, que proibia pagamentos de *royalties* ou de taxas de assistência técnica, em determinadas circunstâncias, na indústria de hotelaria.
- Ato Normativo n. 64/83, que exigia das empresas adquirentes de tecnologia externa que investissem certas quantias mínimas em pesquisa e desenvolvimento. Este Ato Normativo tinha característica bastante discriminatória, no sentido de que subsidiárias de empresas estrangeiras, estabelecidas no Brasil, ao adquirirem tecnologia externa de outras fontes, eram obrigadas a receber de suas controladoras investimentos em capital estrangeiro, em quantia pelo menos igual aos gastos a serem efetuados com a aquisição de tecnologia.
- Ato Normativo n. 81/86, que simplificava o processo de aprovação e averbação de licenças de marcas, desde que essas licenças obedecessem a formato padrão estabelecido pelo INPI.
- Ato Normativo n. 93/88, que simplificava o processo de aprovação e averbação de contratos de transferência de tecnologia, quando a

parte nacional tivesse apresentado Programa de Desenvolvimento Técnico-Industrial (PDTI) para fins de obtenção de incentivos fiscais.

Em razão daqueles objetivos da política governamental já citados, o INPI chegou a celebrar como vitórias índices decrescentes de remessas ao exterior a título de *royalties* ou remuneração por transferência de tecnologia<sup>11</sup>.

As dificuldades criadas pelo INPI nos processos de averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia acabaram por criar um efeito não almejado pela política governamental, isto é, de um lado, afugentaram muitos potenciais fornecedores de tecnologia externa, privando empresas brasileiras de acesso a tecnologia disponível no exterior, e, de outro lado, levaram muitos empresários nacionais a celebrar contratos de gaveta, não submetidos ao crivo do INPI (com o conseqüente descumprimento das normas cambiais e fiscais), ou a complementar os contratos averbados pelo INPI por meio de cartas paralelas cuja finalidade era contornar as exigências e dificuldades criadas no processo de averbação e registro.

Já a partir do final da década de 1980, o INPI havia iniciado, mesmo informalmente, um processo de flexibilização das averbações desses contratos, como constatado por Gabriel F. Leonardos (1997, p. 124). Mais uma vez, nota-se uma simetria com o que ocorria nos países vinculados ao Pacto Andino (hoje CAN)<sup>12</sup>.

É, pois, interessante notar que a Decisão n. 24 do Acordo de Cartagena foi bastante flexibilizada, com relação a contratos de transferência de tecnologia, a partir de 1987, através da Decisão n. 220. Esta Decisão n. 220<sup>13</sup> foi, por sua vez, substituída pela Decisão n. 291 da Comissão do Acordo de Cartagena, datada de 21-3-1991, que, em relação a contratos de transferência de tecnologia, é bastante semelhante à Decisão n. 220.

No Brasil, a partir do início dos anos 90, foi implementada alteração bastante radical na política nacional relativa a comércio exterior e à atitude em relação a investimentos externos. Eliminaram-se em grande parte as listas de produtos de importação proibida, e, a partir do final de 1991, eliminaram-se obstáculos em relação a investimentos estrangeiros, mediante cancelamento do Imposto Suplementar de Renda sobre remessas de lucros ao exterior, mediante supressão da proibição de remessas de *royalties* por licenciamento de marcas e patentes entre subsidiárias brasileiras e suas controladoras no exterior<sup>14</sup>, e outras medidas fiscais que tiveram por finalidade tornar o Brasil um país mais atraente para os capitais estrangeiros.

A concorrência com os produtos importados obrigou as empresas nacionais a procurarem melhorar sua produtividade e sua competitividade, o que, evidentemente, passava também pela possibilidade de se adquirir tecnologia externa de forma mais favorável.

Diante dessa nova realidade, em 27-2-1991, o INPI emitiu a Resolução n. 22, que não só cancelava o Ato Normativo n. 15/75, como também vários outros Atos Normativos relacionados a contratos de licenciamento e transferência de tecnologia, tais como todos os mencionados acima. A Resolução n. 22 deixava de listar as cláusulas permitidas ou proibidas e tinha uma redação muito mais concisa do que a do Ato Normativo n. 15/75, tendo sido posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa n. 1, de 2 de julho de 1991. Estas alterações trouxeram maior flexibilidade quanto a pagamentos – entre partes independentes – de *royalties* e taxas de assistência técnica, que deixaram de ficar estritamente limitados aos percentuais permitidos, para fins de dedutibilidade fiscal, pela antiga e defasada Portaria n. 436/58<sup>15</sup>.

Igualmente importante, no rol das medidas de flexibilização adotadas pelo governo nessa época, é a Circular n. 2.202 de 22-7-1992, do Banco Central, que passou a permitir aos bancos autorizados a operar em câmbio, que fizessem remessas ao exterior, em pagamentos de contratos de serviços profissionais e de consultoria, sem qualquer aprovação prévia do INPI ou do Banco Central, desde que não incluíssem licenciamento de propriedade intelectual ou transferência de tecnologia. Esta Circular do Banco Central, com suas alterações subsequentes, representou um dos mais importantes instrumentos de flexibilização da aquisição de serviços técnicos profissionais ou serviços de consultoria do exterior.

No âmbito do INPI, vários Atos Normativos foram emitidos nos anos seguintes, visando permitir ou facilitar a averbação de certos contratos, tais como os contratos de franquia (Ato Normativo n. 115, de 30-9-1993) e os contratos de rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento (Ato Normativo n. 116, de 27-10-1993). A onda liberalizante do INPI culminou com a emissão do Ato Normativo n. 120, de 17-12-1993, pelo qual o INPI passaria a fazer simplesmente averbações e registros de contratos de transferência de tecnologia, sem interferir na liberdade contratual das partes.

Com a entrada em vigor, em 15-5-1997, da atual Lei da Propriedade Industrial (LPI)<sup>16</sup>, o INPI acabou substituindo os três últimos Atos Normativos aqui mencionados, pelo Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, que “normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia”.

O Ato Normativo n. 135/97, apesar de não conter restrições expressas, permite ao INPI o retorno ao passado intervencionista, uma vez que indica que o INPI procederá à averbação de contratos de licença e de transferência de tecnologia, na forma da nova Lei da Propriedade Industrial, bem como de outras

leis, tais como a Lei de Capitais Estrangeiros (Lei n. 4.131 de 3-9-1962), a legislação de Imposto de Renda (Lei n. 4.506, de 30-11-1964 e demais normas regulamentares sobre o imposto de renda, inclusive e especialmente a Lei n. 8.383, de 31-12-1991), a Lei de *Software* (o Ato Normativo n. 135 cita a antiga Lei de *Software*, Lei n. 7.646 de 18-12-1987, atualmente substituída pela Lei n. 9.609, de 19-2-1998), a Lei Antitruste (Lei n. 8.884, de 11-6-1994), a Lei de Franquias (Lei n. 8.955, de 15-12-1994), e os decretos legislativo e presidencial que aprovam e promulgam o TRIPS.

O Ato Normativo n. 135/97 suscitou vários problemas e preocupações entre os advogados militantes em propriedade industrial, e no empresariado nacional interessado em obter licenciamentos ou em adquirir tecnologia.

O primeiro é a conspícua ausência de qualquer menção à possibilidade de registro de contratos de rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento (*cost-sharing agreements*). Como o Ato Normativo n. 135/97 cancelou o Ato Normativo n. 116/93 (que regulamentava esse tipo de contrato), criou-se uma dúvida quanto à viabilidade desses contratos continuarem a ser registrados pelo INPI e pelo Banco Central (*vide* maiores comentários no capítulo seguinte).

O segundo problema é o fato de que, assumindo a obrigação de fiscalizar o fiel cumprimento das leis mencionadas no Ato Normativo n. 135/97, o INPI volta a exercer ingerência no conteúdo dos contratos submetidos à sua apreciação e registro, proibindo determinadas cláusulas ou exigindo alterações no texto de outras; uma volta, pois, a um passado intervencionista que, como vimos, já havia produzido resultados desalentadores nas décadas de 1970 e 1980.

## **2.5 O papel do INPI na aprovação de contratos de transferência de tecnologia após a promulgação da nova Lei da Propriedade Industrial**

A nova LPI tem, indubitavelmente, um caráter liberalizante. Veja-se, a respeito, a eliminação das restrições anteriormente existentes no Código de 1971 com relação a licenciamentos de marcas e patentes<sup>17</sup>. Esta eliminação indica claramente que aquelas restrições, adotadas na década de 1970 como reflexo daquelas políticas de controle e de desconfiança em relação aos investidores estrangeiros, já não encontravam ressonância na maioria do Congresso Nacional na década de 1990.

Além da eliminação das restrições a pagamentos de *royalties* pelo licenciamento de marcas e patentes, o legislador da nova Lei da Propriedade Industrial preocupou-se em expressamente limitar as funções do INPI, alterando o art. 2º da Lei n. 5.648/70 como segue:

Art. 240. O art. 2º da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 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”.

Fica claro, pois, que o legislador retirou do INPI exatamente aquelas funções a que nos referimos anteriormente, de “acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.

Diante desta nova definição das suas atribuições, parece-nos que o INPI deveria limitar-se a averbar ou registrar<sup>18</sup> contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia, verificando simplesmente as normas aplicáveis de propriedade industrial.

No entanto, como vimos anteriormente, o Ato Normativo n. 135/97 indica qual a legislação que será examinada pelo INPI por ocasião da análise dos contratos a ele submetidos.

Analisemos, pois, os diplomas legais mencionados no Ato Normativo n. 135/97. Com relação à legislação do Imposto de Renda, desde 1979, com a promulgação do Decreto-Lei n. 1.718, de 27-11-1979, tanto o INPI como diversas outras entidades e autarquias ficam obrigados a “auxiliar a fiscalização dos tributos sob a administração do Ministério da Fazenda, ou, quando solicitados, a prestar informações”<sup>19</sup>.

A dedutibilidade fiscal é um direito, outorgado pela legislação do Imposto de Renda às empresas, para que deduzam do seu resultado financeiro determinadas despesas. Somente uma fiscalização da Secretaria da Receita Federal poderá, pois, determinar se uma empresa abusou do direito de dedução legal. Como o processo de averbação e registro de contratos por parte do INPI antecede, necessariamente, qualquer pagamento ou despesa relativa a *royalties* ou remuneração por transferência de tecnologia, ao INPI cabe informar, às empresas que submetem contratos de transferência de tecnologia a averbação e registro, quais são os limites de dedutibilidade que poderão ser usados, no futuro, por essas empresas licenciadas ou adquirentes de tecnologia. A função do INPI,

neste caso, pois, deve ser meramente informativa.

Com relação à legislação cambial, o INPI teria recebido delegação de competência do Banco Central para auxiliá-lo no controle cambial relativo a saída de divisas em pagamento de *royalties* e de taxas de assistência técnica<sup>20</sup>. Nesta função, entretanto, o INPI deve ater-se à estrita observância das normas cambiais vigentes (*vide* comentários adiante sobre este tópico).

Quanto ao controle da livre concorrência e à prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, a Lei n. 8.884, de 11-6-1994, estabelece claramente as várias competências que cabem ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à Secretaria de Direito Econômico (SDE)<sup>21</sup>.

Não há, na Lei n. 8.884/94, qualquer delegação de competência para que o INPI assumira a função de julgar, decidir ou alterar unilateralmente cláusulas contratuais que porventura possam infringir a ordem econômica. Pelo contrário, de acordo com o art. 54 da Lei n. 8.884/94, “os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE”<sup>22</sup>.

A repressão ao abuso do poder econômico e outras restrições à livre concorrência são de competência exclusiva dos órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Promoção e Defesa da Concorrência (que, além da SDE e do CADE, também conta com a Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico – SEAE). A política adotada pelo sistema de defesa da concorrência brasileiro rejeita o critério de classificação imediata das condutas empresariais como restritivas à concorrência (conhecido como “princípio da proibição *per se*”). Constitui posicionamento uníssono do CADE, desde a vigência da Lei n. 8.884/94, que, para se constatar se houve efetivamente uma infração legal, deve ser analisada detalhadamente a estrutura do mercado relevante e todos os demais indicativos econômicos e legais relativos às práticas comuns nesse tipo de transação. Em vista disto, o INPI, neste aspecto, deve limitar-se a informar às partes contratantes quais cláusulas podem, eventualmente, constituir violação da legislação de defesa da concorrência.

Quanto à atual Lei de *Software*, as simples licenças de uso de *software*, que se constituem na maioria absoluta dos contratos nessa área de atividade, prescindem de averbação ou registro por parte do INPI. Ficam sujeitos a registro somente os contratos que incluam “transferência de tecnologia de programa de computador”, de acordo com o art. 11 da Lei n. 9.609, de 19-2-1998. Aqui, a expressão “transferência de tecnologia” deve ser entendida em seu sentido estrito, isto é, o de efetivo fornecimento de conhecimentos, razão pela qual o parágrafo único do art. 11 exige que o fornecedor disponibilize ao adquirente a

documentação completa, o código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia. Ao INPI cabe, neste caso, somente constatar se o contrato trata de efetivo fornecimento de tecnologia de *software* e, só caso positivo, isto é, se os termos do contrato preveem o fornecimento da documentação necessária à aquisição da tecnologia do *software*, proceder ao registro do contrato.

A Lei de Franquias (Lei n. 8.955, de 15-12-1994) limita-se a definir a franquia empresarial, a exigir a entrega prévia de uma completa circular de oferta aos potenciais interessados e determina, no art. 6º, que o contrato de franquia “terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público”. Esta validade deve ser entendida, porém, como validade entre as partes. Considerando que na maioria absoluta das franquias há uma licença de uso de marca, o registro deste tipo de contrato é obrigatório para possibilitar, como veremos adiante, a validade do contrato perante terceiros, a dedução das quantias pagas aos franqueadores e a remessa em moeda estrangeira de pagamentos devidos a franqueadores externos. O controle a ser exercido pelo INPI nos respectivos processos de registro deve limitar-se aos eventuais aspectos cambiais e à dedutibilidade fiscal, conforme já comentado acima. A entrega e a qualidade das informações prestadas na Circular de Oferta de Franquia, exigida pela Lei de Franquias, foge ao controle do INPI, por ser um documento à parte do contrato.

A menção ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) deve ser analisada com cuidado.

De fato, o artigo 40, item 2, do TRIPS determina:

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 coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

Este dispositivo reflete e é uma resposta às pressões dos países em

desenvolvimento, que, de um lado, pleiteavam condições mais favoráveis à transferência de tecnologia e, de outro lado, denunciavam práticas restritivas à concorrência e cláusulas leoninas em contratos de licenciamento e fornecimento tecnológico.

Uma grande discussão acadêmica seguiu-se à promulgação do TRIPS no Brasil, quanto à sua aplicabilidade interna imediata e direta, em razão do prazo oferecido aos países em desenvolvimento para adaptar suas legislações internas aos padrões mínimos exigidos pelo TRIPS<sup>23</sup>. De acordo com a legislação e a tradição nacionais, para que um tratado internacional vigore no Brasil, deve ser ele aprovado pelo Congresso e promulgado pelo Executivo, como ocorreu com o TRIPS (anexo ao Tratado da OMC), aprovado no Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n. 30, de 15-12-1994, e promulgado pelo Decreto n. 1.355, de 30-12-1994. A doutrina e a jurisprudência nacionais determinam que, uma vez assim aprovados e promulgados, os tratados internacionais inserem-se na legislação brasileira, no mesmo nível que as leis internas. Há inúmeras opiniões, pareceres e jurisprudência (decorrentes da discussão sobre o prazo das patentes) no sentido de que o TRIPS entrou efetivamente em vigor no Brasil a partir de 1º-1-1995, tornando-se lei interna a partir desta data. Como mencionado acima, essas discussões tiveram como foco a questão do artigo 33 do TRIPS, que determina o prazo mínimo de vigência das patentes, e não têm mais relevância neste momento, já que em 1º-1-2000 esgotou-se o prazo para que os países em desenvolvimento aplicassem integralmente o TRIPS. Entretanto, com relação a alguns outros aspectos do TRIPS, que não o do prazo de patentes, a aplicabilidade do TRIPS não é direta, a exemplo do que ocorre com as normas programáticas da Constituição Federal. Segundo Luís Olavo Baptista (2000, p. 120), “o TRIPS é um tratado que contém diretrizes para que os países signatários adaptem a legislação ao seu conteúdo”. Com relação a algumas de suas disposições, não seria o TRIPS, portanto, uma “lei uniforme” que, devidamente aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Executivo, tenha de imediato os efeitos de lei interna, mas seria uma “diretriz”, similar às diretivas da União Europeia, que determinam os princípios que devem nortear as leis internas de cada país, ou uma norma programática.

Esta distinção é particularmente aplicável com relação ao art. 40, e especificamente ao item 2 do mesmo, que assegura que nenhuma disposição do TRIPS impedirá que os Estados-membros *especifiquem em suas legislações internas* aquelas condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir abuso dos direitos de propriedade intelectual, que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. O mencionado dispositivo do TRIPS, neste aspecto, pois, mesmo estando totalmente em vigor no Brasil, não tem aplicabilidade interna direta, mas depende de

legislação nacional específica. Do comentário de Célio Borja (1998, p. 332):

As normas internacionais convencionais também podem ser normativamente implementadas, quando necessitam ser integradas, seja porque incompletas quanto ao sentido de suas disposições, seja porque deixaram em branco, deliberadamente, um espaço ou campo normativo, seja, enfim, porque sua execução depende de ato legislativo ou administrativo da autoridade nacional.

Quanto às cláusulas consideradas contrárias à livre concorrência, mencionadas na Lei n. 8.884/94, comentada anteriormente, são elas de caráter genérico, não voltadas expressa e especificamente aos contratos de transferência de tecnologia.

Independentemente de quaisquer das observações acima, entende o INPI continuar autorizado, e, mais que isto, obrigado, por força legal, a controlar – além dos aspectos de propriedade industrial – também os aspectos relativos a tributação, os aspectos cambiais e os aspectos anticoncorrenciais dos contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia submetidos à sua apreciação.

Segundo Denis Borges Barbosa (2003, p. 983), é

razoável concluir (...) que a lei vigente retirou do INPI o poder de intervenção nos contratos, quanto à sua *conveniência e oportunidade* (...). No entanto, persistem, na forma da legislação tributária e cambial, as competências delegadas ao INPI de atuar como assessor, *ex ante*, da Receita Federal e do Banco Central na análise das questões atinentes àquelas autoridades, relativas aos contratos que importem em transferência de tecnologia. Também persistem as competências do INPI no tocante à análise de legalidade intrínseca e 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.

## 2.6 As funções da averbação e do registro dos contratos no INPI

À parte da discussão sobre a competência ou não do INPI de interferir

no conteúdo dos contratos sujeitos a averbação ou registro, indiscutível é que essa averbação e esse registro têm algumas funções que devem ser conhecidas, entre as quais as legais e as políticas.

### 2.6.1 Funções legais

a) A primeira das funções da averbação ou registro é a de fazer com que os respectivos contratos *produzam efeitos em relação a terceiros*.

De fato, a LPI estabelece, em seus arts. 62 (com relação a licença de patentes) e 140 (com relação a licença de marcas), que “o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”.

Com relação a contratos de transferência de tecnologia não patenteada, estabelece o art. 211 da LPI que “o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”.

A averbação e o registro produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação na Revista do INPI.

Esta função da averbação e do registro de contratos no INPI, pois, é análoga à função do registro das transações imobiliárias no Cartório de Registro de Imóveis, ou seja, o registro torna o contrato público. Note-se que os contratos de licenciamento de propriedade industrial e de fornecimento de tecnologia são perfeitamente válidos *entre as partes*, independentemente de qualquer registro ou averbação. Somente o Poder Judiciário poderia declarar, em vista das circunstâncias, se o contrato entre partes é inválido ou inexistente, segundo o direito material. A averbação ou o registro apenas tornam o contrato oponível *erga omnes*; inclusive, e principalmente, para que o licenciado possa, eventualmente, fazer valer os direitos de propriedade industrial licenciados contra possíveis violadores.

De fato, tanto no licenciamento de patentes como no de marcas, o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente ou da marca licenciada<sup>24</sup>, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

b) A segunda função da averbação e do registro de contratos pelo INPI é *tornar os pagamentos dedutíveis para fins de imposto de renda*.

Desde 1958<sup>25</sup>, a dedutibilidade (para fins de apuração do lucro líquido sujeito a imposto de renda) de pagamentos de *royalties* por licenciamento de marcas e patentes e de remuneração por transferência de tecnologia, assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, pagos a não residentes, fica sujeita à prévia averbação ou registro do respectivo contrato perante a autoridade

pública encarregada dessa função.

A chamada “lei dos capitais estrangeiros” – Lei n. 4.131, de 3-9-1962 (ainda em vigor), também estabelece, em seu art. 12, que

as somas das quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marca de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda (...), até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido,

e seu § 2<sup>a</sup> prescreve que

as deduções de que este artigo trata serão admitidas (...) mediante o contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção, regularmente registrado no País, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial.

Na mesma direção, o atual Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000, de 26-3-1999 – o “RIR/99”), estabelece:

Art. 292. Não são dedutíveis (Lei n. 4.506/64, art. 71, parágrafo único):

(...)

IV – os *royalties* pelo uso de *patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação* pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil;

(...)

V – os *royalties* pelo uso de *marcas* de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil;

(...)

Art. 293. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de *assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante*, quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei n. 4.506/64, art. 52):

I – constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil” (grifos nossos).

Note-se que, quando o RIR/99 exige o registro dos contratos no Banco Central do Brasil, este registro pressupõe a averbação ou registro prévios perante o INPI.

Art. 355. (...)

§ 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguel ou *royalties* pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

c) A terceira função da averbação e do registro dos contratos pelo INPI é a de *permitir a remessa dos “royalties” ou da remuneração devidos para o exterior, em moeda estrangeira.*

Mais uma vez, é a Lei n. 4.131/62 que estabelece essa função, uma vez

que seu art. 9º exige:

Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de (...) *royalties*, assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes da Superintendência da Moeda e do Crédito (...) os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.

Como já dito, a Superintendência da Moeda e do Crédito foi substituída pelo Banco Central do Brasil, e o registro perante o Banco Central do Brasil pressupõe o registro ou averbação prévios do contrato pelo INPI. Com a implementação, pelo Banco Central, do Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para operações de pagamentos de *royalties* e remuneração por transferência de tecnologia<sup>26</sup>, ficou confirmado que o registro declaratório eletrônico perante o Banco Central desse tipo de operação pode ser efetuado somente após obtenção do Certificado de Averbação (ou de Registro) concedidos pelo INPI.

d) Periodicamente, podem existir outras funções legais atribuídas à averbação ou registro de contratos pelo INPI. Por exemplo, até dezembro de 2004, o registro de contrato de prestação de serviço de assistência técnica (sem vínculo empregatício) ou de fornecimento de tecnologia tinha a função de permitir a emissão de autorização de trabalho e de visto (por prazo de dois anos) para técnicos estrangeiros que viessem ao Brasil sob esse tipo de contrato. Após a emissão da Resolução Normativa n. 61, de 8-12-2004, do Conselho Nacional de Imigração, não se exige mais o registro do respectivo contrato perante o INPI *para fins de visto*; para as demais funções, o registro continua sendo necessário, obviamente.

## 2.6.2 Funções políticas

Algumas das funções da averbação e do registro de contratos pelo INPI têm caráter eminentemente político, e portanto variam (e devem efetivamente variar) à medida que se alteram as circunstâncias do momento econômico e político do País.

O INPI torna-se, desta forma, um instrumento da política de desenvolvimento tecnológico adotada pelo Governo Federal. Como já vimos, o Governo Federal, e portanto também o INPI, adotaram em várias ocasiões posições estratégicas como a política de substituição de importações, de estímulo

à capacitação interna das empresas nacionais<sup>27</sup>, de controle da evasão de divisas. Nas palavras de Benedito Adeodato (1996, p. 40),

a atuação da Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI pode ser dividida em fases subsequentes. A primeira vigorou na fase de criação da mesma e tinha como motivação a obstrução da saída de divisas do país, principalmente no que diz respeito a remessa disfarçada de lucros das multinacionais, que, por razões tributárias, poderiam se utilizar da remessa de *royalties* para repatriar o capital investido no Brasil.

A título de esclarecimento, convém lembrar que, até final de 1991, vigorava no Brasil o Imposto Suplementar de Renda, que taxava de forma muito pesada as remessas de lucros para o exterior que excedessem de 12% do capital estrangeiro investido no Brasil e registrado no Banco Central. Com a eliminação do Imposto Suplementar de Renda<sup>28</sup>, não há mais limites à remessa, para o exterior, de lucros gerados por capital estrangeiro registrado perante o Banco Central do Brasil, e reduziram-se significativamente, portanto, as razões tributárias para usar o canal de remessa de *royalties* para envio de divisas ao exterior. Além disso, a necessidade do INPI de restringir a remessa de *royalties* ou remuneração por transferência de tecnologia para o exterior em razão da situação precária da balança cambial brasileira – situação essa que perdurou nas décadas de 1970 e 1980 – não mais se justifica nos dias atuais.

Entretanto, o INPI continua a exercer papel de implementador da política governamental, conforme se constata pelo Decreto n. 5.147, de 21-7-2004, que, em seu Anexo I, define quais são as competências das várias Diretorias daquele órgão, como segue:

Art. 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 franquias, na forma da Lei n. 9.279 de 1996, *de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal (...)* (grifo nosso).

O problema resultante deste tipo de atuação política do INPI decorre do fato de que, muitas vezes, a política industrial ou tecnológica adotada pelo Governo não se encontra consubstanciada em lei e pode ser alterada a qualquer momento por decisão do Poder Executivo, o que gera uma insegurança jurídica considerável. Igualmente, essa política pode ter sido pouco divulgada e conhecida, e pode ser, em alguns casos, incompatível com a evolução tecnológica, como, por exemplo, política industrial de pleno emprego *versus* tecnologia de automação industrial.

Uma das principais funções políticas da atuação do INPI no âmbito de contratos de transferência de tecnologia tem sido a proteção aos licenciados ou receptores de tecnologia nacionais, mediante objeção a cláusulas consideradas leoninas ou prejudiciais à livre concorrência. Nas palavras de Fábio Konder Comparato (1983, p. 429),

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

Pelo contrário, a experiência demonstra que, lamentavelmente, o excesso de intervenção estatal no conteúdo dos contratos de transferência de tecnologia e o cerceamento da liberdade contratual das partes em nome de uma política governamental desestimulam a aquisição de tecnologia estrangeira e criam insegurança nos potenciais fornecedores de tecnologia, sem, necessariamente, produzir o resultado desejado de estimular a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia autóctone nacional.

A jurisprudência não é abundante nesta área, e confirma os poderes do INPI de exercer ingerência nos contratos a ele submetidos. Em um dos primeiros casos conhecidos, ainda sob a égide do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei n. 5.772, de 21-12-1971) e do Ato Normativo n. 15/75, conforme relata Denis Allan Daniel (1980, p. 173), o juiz “decidiu que o INPI é legalmente competente para regular a transferência de tecnologia, o que implica o exame dos contratos, levando em consideração o interesse nacional e o ajuste necessário à política de desenvolvimento econômico do país”.

Em recente Acórdão<sup>29</sup>, a 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região decidiu:

1. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual (*sic*) os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei n. 5.648, de 11-12-1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

2. A Lei n. 9.279/96 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

## **2.7 Contratos relativos a bens de propriedade industrial. Contratos de cessão**

Como já vimos, os bens de propriedade industrial são definidos pelo art. 5º da LPI como “bens móveis”. Estes bens móveis poderão ser cedidos ou seu uso poderá ser licenciado a terceiros, mediante contrato<sup>30</sup>. Em matéria de propriedade industrial, entende-se por “cessão” o instrumento pelo qual uma patente, um desenho industrial ou uma marca são transferidos permanentemente de uma parte a outra; o contrato de cessão equivale, pois, a uma compra e venda de bem móvel, quando for oneroso, ou a uma doação, quando gratuito.

Já um contrato de licença é um ato bilateral pelo qual se outorga uma autorização temporária para uso de marca ou exploração de patente ou de desenho industrial, sem transferência da titularidade. Quando a licença incluir pagamento de *royalties*, assemelha-se a um contrato de locação de bem móvel<sup>31</sup>. Quando a licença for gratuita, o contrato assemelha-se a um comodato<sup>32</sup>. A maior diferença entre um aluguel ou comodato de um bem físico e o licenciamento de um bem imaterial, é que os bens de propriedade industrial têm o dom da ubiquidade, isto é, podem ser licenciados a vários usuários e podem continuar a ser usados pelo seu titular, sem perda de sua integridade.

Apesar desta diferença básica, existem suficientes semelhanças entre locação ou comodato, de um lado, e licenciamento, de outro, para que alguns dispositivos do Código Civil aplicáveis a locação e a comodato possam, por analogia, ser aplicáveis aos licenciamentos de marcas, patentes ou desenhos industriais. Veremos, ao analisar as cláusulas contratuais mais comuns, em que circunstâncias estes dispositivos do Código Civil podem aplicar-se aos contratos de licenciamento.

Note-se que a LPI não exige forma especial para os contratos de cessão ou de licenciamento de propriedade industrial e, assim sendo, aplica-se o disposto no art. 107 do Código Civil, que estabelece que “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Entretanto, como vimos, para que os contratos relativos a propriedade industrial sejam válidos perante terceiros e possam gerar direito a dedutibilidade fiscal e a acesso a moeda estrangeira para pagamento do preço de cessão ou de *royalties*, dependem eles de averbação ou registro pelo INPI, o que exige que se revistam de forma escrita. A forma verbal poderá ser aceita simplesmente para fins de validade entre as partes e de prova de uso, para evitar a caducidade das marcas ou patentes em questão por falta de uso.

Em geral, a forma dos contratos de cessão de bens de propriedade industrial é simples, constando da necessária descrição das partes (*vide* comentários sobre os cuidados que devem ser tomados na correta identificação das partes no capítulo anterior e no item 2.8 abaixo), do objeto da cessão (que deve ser precisa e completamente identificado), do preço (exceto nas cessões gratuitas, como é óbvio), das condições de pagamento (quando for o caso) e das disposições diversas aplicáveis. Os contratos relativos a licenciamento de marcas e patentes, comentados a seguir, normalmente são mais complexos, por conterem relações que devem perdurar por prazos possivelmente longos, enquanto o relacionamento decorrente de uma cessão encerra-se no ato de sua assinatura.

Conforme já mencionado, a cessão onerosa de um bem de propriedade industrial assemelha-se a uma compra e venda, e como tal fica sujeita – no que for aplicável por analogia – aos arts. 481 a 504 do Código Civil relativos aos contratos de compra e venda. De particular interesse é o art. 483 do Código Civil, que determina: “A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório”.

A cessão de um bem de propriedade industrial pode referir-se a um bem (marca, patente ou desenho industrial) já registrado ou concedido, ou a um pedido somente depositado perante o INPI.

## 2.7.1 Cessão de pedido

No caso de um contrato de cessão de um bem de propriedade industrial somente depositado e ainda em processamento perante o INPI, os seguintes aspectos devem ser levados em consideração: a) o depósito de pedido de registro ou de privilégio, mesmo ainda em processamento, representa uma expectativa de direito que pode ser objeto de cessão; b) o cessionário do pedido, salvo estipulação em contrário, assume o ônus de prosseguir com o processo de registro ou de privilégio até a sua conclusão, inclusive cumprindo eventuais exigências do INPI durante o processo e fazendo os pagamentos exigidos. Portanto, se o pedido, ao final, não gerar um registro de marca ou de desenho industrial, ou uma concessão de patente, este resultado pode ser atribuído (ou não) à atuação do próprio cessionário; c) um pedido de registro de marca, de desenho industrial ou de privilégio de patente pode gerar direitos contra infratores mesmo antes de completado o processo de registro ou concessão, tais como indenizações por violações, ou (no caso de pedido de patentes) *royalties* retroativos desde a data do licenciamento, mesmo que a data do licenciamento preceda a data da concessão. Em vista de todas estas considerações, não parece razoável sujeitar a cessão de um pedido de registro ou de privilégio à regra geral do art. 483 do Código Civil, no que determina que, se a coisa não vier a existir, o contrato fica sem efeito.

Portanto, quando se trata de cessão de pedido de bem de propriedade industrial, é razoável interpretar-se o contrato como sendo aleatório ou de risco. Os contratos aleatórios ou de risco são contratos nos quais um dos contratantes assume o risco do objeto da transação não vir a existir<sup>33</sup> (*emptio spei*).

Este tipo de contrato de cessão não deve ser confundido com um contrato condicional. No contrato aleatório, o contrato é válido e eficaz entre as partes, independentemente do objeto da cessão (pedido de registro de marca ou pedido de privilégio de patente) vir ou não a consubstanciar-se em uma marca registrada ou em uma patente concedida. Já no contrato condicional, a própria existência do contrato em si depende de um evento futuro e incerto.

Em resumo, no caso de cessão de pedido de marca, desenho ou patente, o contrato de cessão deverá ser considerado eficaz e exequível, e o preço cobrável por inteiro, mesmo na hipótese do pedido não vir a ser registrado ou concedido, *a não ser*: (a) que as partes expressamente declarem tratar-se de contrato condicional, ou (b) que o cedente tenha agido de má-fé, com dolo ou culpa.

## 2.7.2 Cessão de marca ou de patente já concedidas

No caso de cessão de um bem de propriedade industrial já concedido,

dispõe o art. 492 do Código Civil que, até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Considerando que os bens de propriedade industrial são imateriais, não havendo, no caso de sua cessão, uma verdadeira “tradição”, é relevante indagar qual data pode ser considerada a da virtual “tradição” do bem, pois dessa data em diante o risco de um eventual cancelamento do direito passa do cedente para o cessionário. Duas datas podem ser consideradas para esta finalidade: a data da assinatura da cessão ou a data do protocolo do pedido de anotação de transferência de titularidade, decorrente da cessão, no INPI.

Conforme já indicado anteriormente, a averbação ou registro de um contrato pelo INPI tem, entre outras finalidades, a de fazer com que o contrato produza efeitos em relação a terceiros. Entretanto, entre as partes, o contrato de cessão deve ser considerado válido e eficaz a partir da data de sua assinatura. Portanto, a data da virtual “tradição” do bem de propriedade industrial cedido deverá ser a data da assinatura do contrato de cessão, passando, pois, o risco de perda ou cancelamento do bem para o cessionário, nessa mesma data. O risco de perda ou cancelamento do bem de propriedade industrial pode, também, ser transferido para o cessionário mesmo *antes* da data da assinatura do contrato de cessão, se, em decorrência de uma negociação maior anterior (como, por exemplo, um contrato de fusão ou aquisição de empresas), o cedente tiver colocado o contrato de cessão de um bem de propriedade industrial à disposição do cessionário para assinatura, e o cessionário adiar a assinatura sem causa<sup>34</sup>.

Em outro aspecto, igualmente, a fixação da data da tradição “virtual” de um bem de propriedade industrial cedido torna-se relevante. Dispõe o art. 502 do Código Civil que o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição, o que indica ser aconselhável que o contrato de cessão seja expresso quanto à responsabilidade pelos pagamentos das taxas de manutenção das patentes, e de renovação das marcas objeto da cessão, até o momento da virtual tradição ou assinatura do contrato de cessão.

## **2.8 Contrato de licenciamento de marcas**

O registro de marca assegura ao seu titular o uso exclusivo dessa marca, em todo o território nacional, isto é, o direito de impedir que terceiros a usem para a mesma classe de produtos ou serviços, bem como o direito de cedê-la, licenciá-la e zelar pela sua integridade material ou reputação (arts. 129 e 130 da LPI). Diante disto, alguns autores consideram a licença de marca como um ato pelo qual o titular compromete-se a não opor contra o licenciado os seus direitos

de exclusividade. Seria, portanto, um ato de natureza “negativa”. Outros doutrinadores, por outro lado, consideram haver igualmente um aspecto “positivo” no licenciamento da marca, representado pela outorga, limitada no tempo, de um direito de uso, equiparável, por analogia, à locação ou comodato de bem móvel, como vimos anteriormente. A outorga de uma licença pode incluir o direito do licenciante de controlar as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços identificados pela marca licenciada. Esse controle, na atual LPI, representa uma *opção* à disposição do licenciante e não mais uma *obrigação*, como constava do art. 90 do Código da Propriedade Industrial de 1971.

### 2.8.1 Das partes contratuais

O art. 139 da LPI tipifica o licenciamento de marcas nos seguintes termos:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso de marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Vê-se, portanto, que não só o titular de uma marca já registrada mas também o depositante de um mero pedido de registro de marca ainda não concedido podem licenciar a marca em questão. Algumas diferenças decorrerão da situação da marca, como, por exemplo, o licenciamento das marcas já registradas poderá gerar *royalties* de imediato, a partir do protocolo do pedido de averbação do contrato perante o INPI. Já a licença das marcas somente depositadas e ainda não registradas não poderá gerar qualquer remuneração até a data da concessão do registro da marca licenciada. Outras consequências da situação das marcas licenciadas serão vistas à medida que as cláusulas contratuais forem analisadas. Quanto à *capacidade e legitimidade* das partes, ver capítulo anterior.

É extremamente importante, ao elaborar um contrato de licença de marcas, verificar – mediante busca – a real titularidade da propriedade industrial em questão. Há inúmeros casos em que, em decorrência de fusões e aquisições de empresas, a propriedade industrial das empresas fundidas ou adquiridas é transferida à outra parte, mas tal transferência não é registrada de imediato pelo

INPI. Nestes casos, uma explicação detalhada da operação societária deverá ser enviada ao INPI, na carta justificativa que deve acompanhar o pedido de averbação do contrato, para evitar exigências por parte daquele Instituto. A averbação da licença, nestas hipóteses, pode ficar sustada até a anotação da transferência de titularidade do bem licenciado.

Ainda com relação às partes de um contrato de licença, é importante igualmente verificar se a *representação* das partes está correta e devidamente documentada, não só confirmando os poderes das procurações, mas também verificando os poderes de representação contidos nos estatutos ou contratos sociais das partes pessoas jurídicas.

## 2.8.2 Dos considerandos

Os considerandos iniciais – isto é, parágrafos inseridos antes das cláusulas contratuais propriamente ditas – não costumavam fazer parte da tradição contratualística nacional, mas eram encontrados com frequência em contratos minutados no exterior, com partes internacionais. No entanto, desde a entrada em vigor do novo Código Civil de 2002, passaram a adquirir maior relevância e devem ser utilizados com sabedoria. Conforme bem lembrado por João Marcelo Assafim (2005, p. 50-51),

a Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira mostra-se extremamente parca no que se refere ao regime de circulação dos direitos de propriedade industrial. (...) É precisamente neste aspecto que reside a função integradora do Direito Civil, particularmente no caso da legislação brasileira referente à propriedade industrial, que dedica escassa atenção aos problemas referentes à circulação destes direitos.

O novo Código Civil baseia-se em princípios e fundamentos abertos, que têm grande influência na validade e na exequibilidade dos contratos<sup>35</sup>. Dentre estes princípios gerais, destaca-se o da *eticidade*, que engloba as ideias de boa-fé, de correção, fundamentos esses que exigem que o *equilíbrio econômico* entre as partes dos contratos seja a base ética de todo o direito obrigacional.

Ora, nos “considerandos” iniciais de um contrato podem-se incluir declarações gerais cuja finalidade pode ser a de identificar qual o interesse de cada uma das partes no contrato, e qual o equilíbrio que se busca entre os direitos e obrigações expressos pelo contrato.

### 2.8.3 Das definições

As definições são muito importantes para delimitar claramente o escopo do contrato. Nos contratos de licenciamento de marcas, é essencial que todas as marcas licenciadas sejam listadas, mencionando-se não somente as marcas propriamente ditas e suas formas, mas também suas classes, as datas em que foram depositadas ou concedidas (conforme o caso), seus vencimentos e outros dados que possam ser relevantes para sua perfeita identificação. A listagem das marcas pode ser feita em anexo ao contrato, para facilitação de eventuais alterações futuras.

Outras definições, como produtos ou serviços licenciados, território da licença, data de início de validade do contrato, data de término ou prazo, e outros termos cuja definição seja conveniente, podem ser incluídos neste preâmbulo contratual.

### 2.8.4 Do objeto do contrato

Conforme comentado anteriormente, apesar de não ser ilegal, é de toda conveniência não englobar em um mesmo contrato objetos diferentes, que tenham tratamentos tributários, cambiais e regulatórios diversos.

O contrato de licença de marcas deve especificar claramente quais são os direitos de uso outorgados ao licenciado pelo licenciante, tais como:

a) Quais marcas são licenciadas para uso em quais produtos ou serviços. É usual prever, em contratos de licença de uso de marcas, que o licenciado deverá obedecer aos manuais ou instruções relativos ao uso das marcas, e deverá submeter ao licenciante, para aprovação, quaisquer propostas de novos usos que fujam aos padrões previamente aprovados. O locatário deverá usar a marca da maneira autorizada, somente para os produtos licenciados, e de forma a não desprestigá-la. Aplicando-se a sugerida analogia com as disposições do Código Civil, veremos que o art. 570 (que, posto se refira à “locação de coisas”, aplica-se, *mutatis mutandis*, ao licenciamento oneroso de bens da propriedade industrial) dispõe: “Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos”.

De forma semelhante, dispõe o art. 582 com relação a comodato (semelhante a licença gratuita):

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e

danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la (*isto é, cessar o uso da marca licenciada gratuitamente*), o aluguel (*royalty*) da coisa que for arbitrado pelo comodante (comentários entre parênteses nossos).

b) Qual das partes deverá ser responsável pela manutenção das marcas licenciadas, como, por exemplo, pelo pedido e pagamento das taxas de renovação. Em geral, este dever de manutenção cabe ao licenciante, mas nada impede que, por contrato, seja transferido ao licenciado. Veja-se o que, por analogia, dispõe o inciso I do art. 566 do Código Civil:

Art. 566. O locador é obrigado:

I – a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, *e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário* (grifos nossos).

c) Se a licença é exclusiva ou não. A exclusividade deve ser especificada com clareza, pois existem diferentes graus de exclusividade. Por exemplo, pode haver casos em que o licenciante se compromete a não licenciar as marcas a outros licenciados no mesmo território, mas reserva-se o direito de fazer uso das próprias marcas nesse território. Pode haver casos em que a exclusividade é outorgada para determinado produto ou serviço e não a outros. A exclusividade pode, igualmente, ser recíproca, isto é, pode haver, ou não, possibilidade do licenciado usar as próprias marcas nos produtos ou serviços cobertos pelo contrato, juntamente com as marcas licenciadas.

d) Se a licença admite ou não o sublicenciamento por parte do licenciado, e, caso positivo, em quais circunstâncias (com ou sem autorização prévia do licenciante). No silêncio do contrato, entende-se que o sublicenciamento é proibido, pois a licença de marcas tem um componente *intuitu personae*, já que a manutenção da qualidade dos produtos ou serviços identificados pelas marcas licenciadas reflete-se de forma imediata e direta no valor e prestígio das marcas.

e) Se o licenciado é obrigado a usar efetivamente as marcas licenciadas e a cooperar com o licenciante na comprovação de uso em caso de pedido de caducidade das marcas por falta de uso.

f) Se o licenciante exercerá seu direito de controlar as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços cobertos pelas marcas licenciadas. Note-se que, no Código da Propriedade Industrial anterior (Lei n. 5.772, de 21-12-1971, art. 90), havia *obrigação* do licenciante de “exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços”. A atual LPI não *obriga* o licenciante a exercer tal controle, mas garante-lhe o *direito* de fazê-lo. Considerando que a qualidade dos produtos ou serviços identificados pelas marcas tem relação direta com o valor das próprias marcas; considerando, mais, que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11-9-1990) tem uma definição de “fornecedor” bastante abrangente, e, pela teoria da aparência, o licenciante pode igualmente ser considerado fornecedor dos produtos ou serviços que portem sua marca, convém que o licenciante exerça efetivamente o seu direito de controle sobre a qualidade, natureza, especificações e materiais dos produtos ou serviços assinalados pelas marcas licenciadas.

Para esta finalidade, o contrato deve prever o direito do licenciante de efetuar inspeções periódicas para fins de controle de qualidade. A respectiva cláusula deve ser completa, incluindo periodicidade ou frequência das inspeções, necessidade de aviso prévio ou não, procedimentos de correções, possibilidade do licenciante terceirizar a função de inspetor, entre outros detalhes.

Ocorre, em alguns casos, que licenciantes exijam do licenciado o reconhecimento expresso da existência das marcas licenciadas e de sua validade e titularidade, numa tentativa expressa ou tácita de impedir a impugnação, pelos próprios licenciados, da validade das marcas licenciadas. Este tipo de cláusula deve ser encarado com cuidado pelos licenciados, pois pode privá-los de um direito legítimo. O art. 40.2 do TRIPS menciona, como exemplo de cláusula que pode, em determinadas circunstâncias, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual, “condições que impeçam impugnações da validade” dos direitos licenciados. Entretanto, nada impede (posto que não seja necessário) que o contrato de licença de marcas contenha uma cláusula exigindo que o licenciado se abstenha de depositar em seu nome marcas idênticas ou semelhantes às licenciadas, já que esta é uma obrigação prevista em lei e aplicável a todos.

Ainda dentro do tópico “objeto” do contrato, convém incluir o direito – ou não – do licenciado de tomar medidas para proteção da marca. O parágrafo único do art. 139 da LPI determina claramente que “o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”. Como somente a averbação do contrato perante o INPI torna o contrato oponível e válido perante terceiros, este direito do licenciado estará condicionado à existência da prévia averbação.

Na vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971, que não trazia

este dispositivo, discutia-se a possibilidade do licenciado agir contra infratores da marca licenciada. Na obra **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**, do Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, o comentarista do parágrafo único do art. 139 lembra que, sob a égide do antigo Código da Propriedade Industrial, “algumas decisões judiciais foram expedidas no sentido de recusar ao licenciado a tutela jurisdicional por estar pleiteando direito alheio em nome próprio, ainda que expressamente autorizado pelo licenciante no contrato” (2005, p. 281).

Atualmente, o texto do parágrafo único do art. 139 da LPI dirime qualquer dúvida a respeito, porém o contrato deve ser claro sobre o direito do licenciado de tomar – ou não – a iniciativa de acionar infratores das marcas licenciadas sem a aprovação prévia e a coparticipação do licenciante. Convém que o contrato contenha, igualmente, a obrigação do licenciado de cooperar com o licenciante para coibir violações por parte de terceiros, informando o licenciante sobre infrações que cheguem ao seu conhecimento. Mesmo sem disposição expressa no contrato, de qualquer forma, o licenciado poderá sempre, e mais do que isto, *deverá*, cooperar com o licenciante na proteção das marcas licenciadas e agir como assistente do licenciante em qualquer ação que vise coibir violações da marca licenciada por terceiros. De fato, veja-se, por analogia, o que prescreve o art. 569 do Código Civil:

Art. 569. O locatário é obrigado:

I – a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;

(...)

III – a levar ao conhecimento do locador as *turbações de terceiros*, que se pretendam fundadas em direito;

(...) (grifo nosso).

O licenciado também poderá – conforme expresso no parágrafo único do art. 139 da LPI – agir em defesa de seus próprios interesses.

E quais são esses interesses próprios? Aqui devemos nos valer novamente, por analogia, dos dispositivos do Código Civil. Vejamos, inicialmente, o que dispõe o inciso II do art. 566:

Art. 566. O locador é obrigado:

(...)

II – a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.

Se o licenciado se vê turbado em seu uso pacífico da marca licenciada em razão de violações reiteradas de terceiros, ou de medidas judiciais ou administrativas que visem o cancelamento das marcas licenciadas, contra as quais o licenciante não tome as providências cabíveis, o licenciado terá o direito de pleitear as indenizações a que fizer jus, ou renegociar os termos do contrato de licença, ou mesmo resolver o contrato, no caso extremo em que a marca licenciada tenha perdido completamente seu valor, por diluição, vulgarização ou por qualquer outra razão. Vejamos, em continuação, o que dispõem os arts. 567 e 568:

Art. 567. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava.

Art. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou defeitos, anteriores à locação.

A última parte do art. 568 do Código Civil nos remete a outra indagação. Quais seriam os efeitos, sobre um contrato de licença de marcas, de uma invalidade subsequente das marcas licenciadas? A questão é relevante porque – como vimos – não só marcas registradas, mas também depósitos de pedidos de registro podem ser objeto de licenciamentos. Considerando que marcas já registradas podem, posteriormente ao licenciamento, ser canceladas em consequência de processos administrativos de nulidade ou como resultado de decisões judiciais transitadas em julgado, ou caducarem por falta de uso anterior ao licenciamento, ou deixarem de ser renovadas por seu titular; considerando, igualmente, que pedidos de registro de marcas, licenciados, podem não ser concedidos pelo INPI, por qualquer razão, é interessante verificar o que dizem as normas legais a respeito.

De acordo com o art. 129 da LPI, a *propriedade* da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, o que faz com que o registro da marca, no Brasil, seja atributivo de direito<sup>36</sup>. Considerando, pois, que a concessão de um registro válido é que garante a propriedade da marca no Brasil, se um pedido de registro de marca não se converter em registro e for definitivamente arquivado, o licenciamento desse pedido torna-se nulo por falta de objeto na mesma data do arquivamento do pedido de marca. A nulidade, nesse caso, operará *ex tunc*, uma vez que não se aperfeiçoou a expectativa de direito e não se gerou propriedade da marca. Note-se que o INPI não aprova o pagamento de *royalties* por licenciamento de mero depósito de pedido de registro de marca (nem mesmo retroativamente após o registro da marca), o que impede a eventual remessa para o exterior de *royalties* nessa hipótese, bem como a dedutibilidade desses pagamentos. Como qualquer decisão administrativa é sempre passível de revisão judicial, somente será obtida uma decisão final e definitiva sobre o caso após a emissão de uma sentença judicial transitada em julgado ou após encerramento do prazo de prescrição para revisão judicial da decisão administrativa que arquivou o pedido. Da mesma forma, o cancelamento definitivo de um registro de marca já concedido e licenciado implicará na anulação do respectivo licenciamento que, nesta hipótese, operará *ex nunc*, uma vez que a marca registrada, enquanto não cancelada, gerou direitos. Nesta hipótese, podem ter sido pagos, legalmente, *royalties* pelo uso dessa marca antes de seu cancelamento.

Ainda dentro do objeto do contrato, e caso o advogado esteja atuando pelo licenciado, convém incluir uma cláusula dispondo que, mesmo que as marcas licenciadas sejam alienadas a terceiros, os terceiros adquirentes serão obrigados a manter a licença até seu término, dentro dos termos e condições do contrato. Neste sentido, veja-se o que prescreve o art. 576 do Código Civil: “Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro”.

Sobre o registro do contrato, ver os comentários adiante.

## 2.8.5 Da remuneração

Se a licença for gratuita, esta condição deverá estar expressa no contrato.

Se for onerosa, deve ser claramente especificado qual o valor a ser pago pelo licenciado. Na maioria dos casos, o pagamento devido por uma licença de marcas é variável, calculado em base a percentual sobre as vendas dos produtos licenciados. Poderá, também, ser calculado com base em um valor fixo por

unidade de produto vendida; neste caso, o pagamento somente será viável caso o valor fixo por unidade vendida fique dentro dos limites percentuais permitidos para pagamento, quando aplicáveis.

Antes de iniciarmos a descrição do que pode ser pago sob uma licença de marcas, é necessária uma definição de termos, para melhor clareza. Em nossa legislação fiscal e cambial, a palavra *royalty* significa o pagamento feito em contraprestação a uma licença de direitos de propriedade industrial, como marcas, patentes e desenhos industriais, ou de direitos de autor, inclusive de *software*. A legislação de Imposto de Renda trata como *royalties*, inclusive, pagamentos pela licença de exploração de recursos minerais (como petróleo) e vegetais.

Já o pagamento feito pela transferência de tecnologia não patenteada ou *know-how*, assistência técnica, administrativa ou semelhante, bem como serviços de qualquer natureza, é denominado, em geral, *remuneração*.

Isto posto, a legislação brasileira nunca proibiu o pagamento ou limitou o montante de *royalties* ou de remuneração a serem pagos, seja internamente em moeda nacional, seja para o exterior em moeda estrangeira, entre entidades (pessoas físicas ou jurídicas) *independentes*, isto é, sem qualquer vinculação societária ou com vinculação societária minoritária. A limitação que foi estabelecida desde 1958 referia-se somente ao montante que poderia ser utilizado como *despesa dedutível* para fins de apuração do lucro líquido tributável pelo Imposto de Renda.

Já entre *empresas vinculadas*, isto é, entre filial e sua matriz no exterior, ou entre subsidiária brasileira e sua controladora no exterior (isto é, empresa com mais de 50% do capital com direito a voto na empresa brasileira), a situação foi diferente e variou ao longo do tempo.

Durante o período entre a promulgação da Lei n. 4.131, em 3-9-1962 e até o final de 1991, a remessa de *royalties* para o exterior entre empresas majoritariamente coligadas foi proibida. De fato, o art. 14 da Lei n. 4.131/62 estabelecia:

Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamento de *royalties*, pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos *royalties* no estrangeiro.

Parágrafo único: Nos casos de que trata este artigo não é

permitida a dedução prevista no art. 12.

A partir de 1<sup>a</sup>-1-1992, com a entrada em vigor da Lei n. 8.383, de 30-12-1991, a proibição foi parcialmente cancelada, de acordo com o art. 50 e seu parágrafo único. A vedação, porém, somente foi cancelada para pagamentos entre subsidiárias e suas controladoras no exterior, permanecendo a proibição de remessas entre filiais e suas matrizes externas<sup>37</sup>.

O referido art. 50 da Lei n. 8.383/91 e principalmente seu parágrafo único merecem uma leitura atenta, por sua complexidade e por sua importância para a questão da remessa de *royalties* para o exterior:

Art. 50. As despesas referidas na alínea *b* do parágrafo único do art. 52 (*que trata de remuneração por assistência técnica*) e no item 2 da alínea *e* do parágrafo único do art. 71 (*que trata de “royalties”*) da Lei n. 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e registrados no Banco Central do Brasil, *passam a ser dedutíveis* para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.

Parágrafo único. *A vedação* contida no art. 14 da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica *às despesas dedutíveis* na forma deste artigo (grifos e comentários entre parênteses nossos).

Portanto, o parágrafo único do art. 50 deixa claro que aquela proibição de pagamento de *royalties* pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua controladora com sede no exterior, contida no art. 14 da Lei n. 4.131/62, deixou de se aplicar a partir de 1<sup>a</sup>-1-1992. Porém deixou de aplicar-se somente com relação àqueles pagamentos que se qualificam como “despesas dedutíveis”, o que significa que somente são permitidas as remessas ao exterior de *royalties* pelo licenciamento de patentes e marcas, entre subsidiárias e suas controladoras estrangeiras, *dentro dos limites de dedutibilidade permitidos por lei*. Ora, quais são esses limites de dedutibilidade?

Desde 1958, esses limites foram estabelecidos em 5% sobre vendas (originalmente sobre vendas “brutas”, e posteriormente, a partir de 1979, sobre

vendas “líquidas”)<sup>38</sup>. De acordo com o art. 74 da Lei n. 3.470/58, dentro desse percentual de 5%, seriam estabelecidos pelo Ministério da Fazenda percentuais máximos para as deduções relativas a certos tipos de atividade, de acordo com sua essencialidade para a economia nacional.

Esses coeficientes percentuais foram estabelecidos pela Portaria n. 436, de 30-12-1958, de acordo com uma escala de “essencialidade” coerente com os valores da época de sua criação. Isto é, na década de 1950, essenciais eram as indústrias de base, indústrias pesadas, fabricação de máquinas, equipamentos, construção naval etc., que receberam o percentual máximo de dedutibilidade de 5%. As demais indústrias de transformação foram consideradas menos essenciais, e foram agraciadas com percentuais de dedutibilidade decrescentes, de 4% até 1%.

A Portaria n. 436/58, do Ministério da Fazenda, não prima por uma redação clara. O seu item II, em particular, sofre de uma falta de clareza e objetividade que propicia interpretações errôneas.

De fato, vejamos. A Portaria n. 436/58 trata de estabelecer coeficientes máximos de dedução para fins de imposto de renda, como segue:

a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as mencionadas deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo o grau de essencialidade:

I – *royalties*, pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante:

(...)

II – *royalties*, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, *quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação*: 1% (grifo nosso).

Ao analisar, para fins de averbação, contratos de licença de marcas que coexistem com contratos de licença de patentes e/ou de fornecimento de tecnologia, o INPI, com base no inciso II, julga que há sempre *decorrência* do uso das marcas, como se a tecnologia ou as patentes fossem sempre muito mais relevantes e importantes economicamente do que as marcas dos produtos cobertos pelos contratos.

Ocorre, entretanto, que:

*Do ponto de vista jurídico*, deve-se notar que o texto da Portaria n. 436/58 regulamenta a Lei n. 3.470/58, e particularmente o seu art. 74, *o qual não traz qualquer menção à proibição de dedutibilidade quando o uso da marca for decorrente de utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação*. Considerando que uma portaria não pode conter disposições legais que ultrapassem ou alterem o sentido estrito da lei que lhe dá suporte, a redação do item II da Portaria n. 436/58, além de não ser clara, amplia indevidamente o texto e o alcance do art. 74 da Lei n. 3.470/58. Neste aspecto, portanto, o item II da Portaria n. 436/58 é claramente ilegal.

*Do ponto de vista da realidade econômica:*

Em não raros casos, o uso da marca é de tal importância que o licenciamento da mesma é o elemento principal da negociação e não mera “decorrência” da transferência de tecnologia ou da licença de patente. Não é necessário enfatizar o valor de certas marcas como “Coca-Cola”, “Microsoft” e outras, cujo licenciamento jamais poderia ser considerado mera “decorrência” de uma transferência de tecnologia que é, por natureza, sujeita a evolução contínua e obsolescência programada.

Nesses casos, em que a marca é o elemento fundamental e de maior relevância na transação, a transferência de tecnologia ou a licença de patente referente ao produto ou ao processo de fabricação do produto a ser coberto pela marca, é que passam a ser simples acessórios desse elemento principal. Inclusive, e muitas vezes, essa transferência de tecnologia serve para permitir que o titular da marca controle a qualidade dos produtos portadores dessa marca. Nesse caso, admitir que não poderá haver pagamento pela marca simplesmente porque a licença da marca faz parte de pacote que inclui transferência de tecnologia ou licença de patentes, não é coerente.

Em vista de todos os aspectos acima mencionados, a interpretação correta do item II da Portaria n. 436/58 só pode ser no sentido de que o limite máximo de 1% é aplicável a todos os contratos de licença de marcas – *separadamente celebrados e assinados* – entre partes coligadas em que a licenciante estrangeira detenha a maioria do capital da licenciada; nesses casos, pois, a licenciada deve poder efetuar a remessa desse percentual de 1% ao exterior. Esse percentual de 1% somente não se aplicaria, e o pagamento não poderia ser feito, quando o uso da marca não estivesse separadamente e independentemente estipulado, sendo mera decorrência *tácita* de uma licença de patentes ou de uma transferência de tecnologia. Evidentemente, havendo um conjunto de contratos entre partes majoritariamente coligadas (como, por exemplo, licença de marca, de patente e fornecimento de tecnologia), todos referentes a um mesmo produto ou linha de produtos, a soma dos pagamentos de *royalties* e de remuneração não poderá ultrapassar o limite máximo estabelecido

pela Portaria n. 436/58 para aquela categoria de indústria.

Outra consequência do art. 50 da Lei n. 8.383/91, acima citado, decorre da interpretação que o INPI dá ao seu parágrafo único. De fato, considerando que os *royalties* entre subsidiárias e suas controladoras no exterior passaram a ser permitidos (até o limite de sua dedutibilidade) somente com base em contratos de licença celebrados e averbados no INPI posteriormente a 31-12-1991, o INPI não tem permitido remessas ao exterior entre empresas majoritariamente coligadas se a subsidiária brasileira já vinha usando a marca licenciada, de forma gratuita, antes daquela data. Mesmo que um novo contrato de licença oneroso seja assinado entre as partes e apresentado ao INPI para averbação após 31-12-1991, caso a marca já tivesse sido objeto de uso anterior gratuito, o INPI tem indeferido a averbação do novo contrato, oneroso. Esta interpretação do INPI carece de suporte legal.

Não custa repetir, neste aspecto, que, entre partes *independentes*, não há qualquer limitação de pagamento ou remessa ao exterior, sendo os percentuais da Portaria n. 436/58, nesses casos, aplicáveis somente como limites de dedutibilidade fiscal dos salários.

Como já mencionado acima, os *royalties* variáveis podem ser calculados em base percentual, ou como um valor fixo sobre cada unidade de produto vendida. Em qualquer caso, a negociação do contrato de licença pode prever *royalties* “graduados”, isto é, percentuais ou valores fixos decrescentes à medida que as vendas aumentam. Este tipo de cálculo de *royalties*, entretanto, pode gerar problemas de dedutibilidade fiscal, a não ser que a média dos pagamentos efetuados no exercício fiscal fique dentro dos limites permitidos pela Portaria n. 436/58. A mesma observação pode ser feita com relação à exigência de *royalties* mínimos.

Além da determinação do valor dos *royalties* a serem pagos, o contrato deve incluir a definição da base de cálculo sobre a qual o percentual deve ser aplicado. Conforme já informado, para fins de dedutibilidade fiscal, o percentual de *royalties* aplica-se sobre vendas líquidas, de acordo com a definição contida no Regulamento do Imposto de Renda. Entretanto, nada impede que as partes determinem descontos sobre as vendas brutas superiores aos determinados por lei, para o cálculo da base sobre a qual devem incidir os *royalties*, tais como custo de embalagens, frete, seguro e outros. Igualmente, a cláusula contratual que determina a base de cálculo dos *royalties* deve incluir o tratamento (a) daqueles produtos que não tenham sido vendidos, mas tenham sido usados pela própria licenciada, (b) das vendas canceladas e (c) dos produtos vendidos e devolvidos pelos compradores.

Se os *royalties* tiverem que ser pagos em moeda estrangeira, deve-se determinar claramente qual a taxa de câmbio aplicável ao cálculo do montante a

ser remetido ao exterior. Note-se que não se pode escolher livremente a taxa de câmbio aplicável à operação de remessa de moeda estrangeira, taxa essa que é determinada pelos bancos autorizados a operar em câmbio dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. O que se pode determinar contratualmente é a periodicidade do cálculo cambial, isto é, exemplificativamente, o contrato poderá definir que os *royalties* sejam convertidos mensalmente, em determinada data, fixando, assim, o valor devido em moeda estrangeira, e as remessas dos pagamentos sejam efetuadas com outra periodicidade.

O contrato de licença deverá também ser claro quanto à maneira pela qual o pagamento será feito (por depósito bancário, remessa de ordem bancária, cheque, ou outra forma).

Um aspecto muito importante da cláusula de remuneração dos contratos de licença entre licenciada brasileira e licenciante estrangeira é o da responsabilidade pelo recolhimento dos impostos incidentes sobre o contrato. Dentre os impostos devidos sobre *royalties* pagáveis ao exterior (Imposto de Renda na Fonte – IRF, Imposto sobre Operações Financeiras e Câmbio – IOF, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, Imposto sobre Serviços – ISS Importação, PIS-COFINS Importação), somente o Imposto de Renda na Fonte poderá ser arcado seja pela licenciante estrangeira, seja pela licenciada nacional, dependendo do acordo entre as partes. Esta escolha terá reflexos sobre o montante do imposto a pagar<sup>39</sup> e, portanto, deverá ser claramente estipulada.

Como a maioria das licenças de marcas exige pagamento de *royalties* em forma de percentual sobre vendas líquidas, os respectivos contratos devem exigir relatórios das vendas dos produtos licenciados, preferencialmente com a mesma periodicidade dos pagamentos. A cláusula contratual relativa aos relatórios de vendas deve especificar todas as informações que estes devem conter, tais como valores de vendas brutas faturadas, valor e especificação das deduções, produtos devolvidos ou usados pela licenciada, e outras informações de interesse da licenciante, como, por exemplo, percentuais de mercado.

Todo contrato de licença oneroso deverá prever a obrigação do licenciado de manter documentação contábil e comprobatória dos cálculos e dos pagamentos feitos durante no mínimo cinco anos após cada pagamento.

Os contratos de licença cuja remuneração seja em bases variáveis, seja como percentual sobre faturamento, seja como valor fixo sobre cada unidade vendida, deverão prever claramente o direito do licenciante de auditar os livros e assentamentos contábeis da licenciada, e a forma e periodicidade das auditorias. As auditorias deverão ser efetivamente feitas com regular periodicidade, antes que surjam dúvidas sobre a correção dos pagamentos efetuados, para que as

auditorias não adquiram caráter punitivo. O contrato deverá prever, inclusive, uma penalidade pecuniária (como, por exemplo, determinar que o licenciado arque com os custos da auditoria) e/ou multa para o caso de a auditoria revelar diferenças a menor entre o cálculo dos *royalties* pagos e os que deveriam ter sido pagos em razão do levantamento de vendas efetuado.

Quando o contrato oneroso implicar remessa de pagamentos ao exterior, a viabilidade das remessas depende de registro por parte do Banco Central do Brasil, que deverá ser solicitado (atualmente por via eletrônica) após a averbação procedida pelo INPI.

## 2.8.6 Do prazo

### a) *Da data de vigência inicial*

Quanto à data inicial de uma licença de marcas, para efeitos de dedutibilidade fiscal dos pagamentos devidos sob o contrato e para fins de remessa de *royalties* ao exterior, será considerado como início da licença a data da assinatura do contrato ou a data indicada pelas partes como início do prazo contratual, *desde que* o pedido de averbação do contrato seja protocolado perante o INPI dentro de sessenta dias a partir dessa data. Não existe, na LPI, disposição específica a respeito do prazo dentro do qual um contrato deve ser submetido a averbação ou registro, sendo aplicável, portanto, a regra geral do art. 224 da LPI, que dispõe: “Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias”.

Caso o contrato de licença seja apresentado ao INPI após o decurso do prazo de sessenta dias da data de início do contrato, passará a vigorar, para os efeitos acima mencionados, a data do protocolo do pedido de averbação no INPI<sup>40</sup>. Nada impede, porém, as partes de acordarem que o contrato de licença passará a vigorar a partir da data de sua averbação pelo INPI, ou registro pelo Banco Central, ou outra data que lhes seja conveniente, posterior à assinatura e posterior ao protocolo de pedido de averbação, hipótese em que o certificado de averbação emitido pelo INPI deverá refletir essa data como o marco inicial da vigência do contrato.

### b) *Do prazo de vigência*

O prazo de vigência de um contrato de licença de uso de marcas não pode ultrapassar a vigência corrente das marcas licenciadas, mas poderá haver prorrogação, seja mediante anuência expressa das partes, seja automática, se assim as partes acordarem, condicionada à renovação do registro das marcas licenciadas. De acordo com o art. 133 da LPI, o registro de uma marca vigora pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. A expiração do contrato de licença obriga o ex-

licenciado a cessar, tão prontamente quanto possível, qualquer uso da marca licenciada, sendo conveniente, porém, prever prazo para substituição de materiais impressos (se for o caso), venda de estoques remanescentes e outras providências (*vide* comentários a seguir). Qualquer renovação de contrato de licença de marcas oneroso deve, necessariamente, ser submetida a nova averbação pelo INPI (e, se for o caso, pelo Banco Central do Brasil).

*c) Da rescisão e da resolução*

Um contrato de licença, assim como qualquer outro contrato, pode ser encerrado antes do seu término programado, em várias hipóteses.

A resolução pode ocorrer por inexecução voluntária (ou inadimplemento por dolo ou culpa de um dos contratantes), por inexecução involuntária, por onerosidade excessiva. A rescisão, por sua vez, pode ser bilateral ou unilateral.

A rescisão bilateral, isto é, o distrato, nada mais é do que um acordo liberatório das partes. O distrato deverá obedecer à mesma forma do contrato original, isto é, sendo por escrito o contrato, assim também terá que ser o distrato, e, igualmente, deverá ser enviado ao INPI para anotação. A rescisão unilateral opera a dissolução do contrato (*ex nunc*) pela simples declaração de vontade de uma das partes. Alguns tipos de contratos, pela sua própria natureza, admitem a rescisão unilateral, tais como o mandato, o depósito e o comodato. A licença de marcas gratuita, posto que semelhante ao comodato, admite a rescisão unilateral somente mediante outorga de aviso prévio com a necessária e suficiente antecedência, pois o uso da marca pela licenciada pressupõe investimentos em produção de bens ou prestação de serviços identificados pela marca, e esses investimentos não devem ser ameaçados por rescisão unilateral imediata a qualquer momento. Veja-se, a respeito, o art. 473 do Código Civil:

Art. 473. A rescisão unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Cabe, aqui, um comentário a respeito do Código de Defesa do Consumidor (CDC)<sup>41</sup>. Pode-se questionar se o CDC seria aplicável a contratos na área de propriedade industrial. Há, já, várias decisões judiciais no sentido de que

contratos de franquia não constituem “relações de consumo” aptas a serem reguladas pelo CDC. Parece correto, pois, assumir que um contrato de licenciamento de marcas não representa, igualmente, uma “relação de consumo” e não ficaria sujeito às disposições do CDC. No entanto, o mesmo não se pode afirmar de contratos de fornecimento de tecnologia ou de serviços técnicos, onde a relação de consumo – decorrente da prestação de serviços – parece mais evidente. Tendo em vista que algumas cláusulas consideradas abusivas pelo CDC são declaradas nulas *pleno jure*, principalmente naqueles contratos que possam ser enquadrados como relações de consumo, devem ser levados em consideração os ditames do CDC neste particular. De fato, o inciso XI do art. 51 do CDC determina serem consideradas nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor”, o que confirma a inconveniência de se prever possibilidade de resilição unilateral em contratos na área de propriedade industrial, principalmente quando haja prestação de serviços envolvida.

Ao dispor sobre a resolução por inexecução voluntária, convém que o contrato expresse adequada e claramente a necessidade de colocar a parte inadimplente em mora, o prazo eventualmente outorgado para purgação da mora e a necessidade ou não de nova notificação para resolução do contrato se, após decorrido o prazo dado para sanar a inadimplência, esta não tiver sido sanada. Nesta hipótese, o contrato extingue-se *ex nunc*, e pode sujeitar o inadimplente – além da resolução do contrato – a cláusula penal, a perdas e danos, calculados com base em prejuízos efetivamente incorridos, mais juros e correção monetária, ou, quando viável, a execução específica.

#### d) Da cláusula penal

A cláusula penal pode ser de natureza compensatória, quando se referir a inexecução – total ou parcial – da obrigação, ou moratória, quando se referir simplesmente à mora na execução (arts. 408 e 409 do CC). No caso da compensatória, a parte credora poderá exigir o adimplemento da obrigação ou o pagamento da cláusula penal compensatória, mas não ambos (art. 410 do CC). Já na cláusula penal moratória, o credor poderá exigir cumulativamente a pena convencional mais o adimplemento da obrigação (art. 411 do CC).

Há vantagens e desvantagens, que devem ser pesadas em cada caso concreto, na escolha do tipo de cláusula penal compensatória. A cláusula poderá conter a obrigação de indenizar mediante danos pré-fixados, que têm a vantagem da exigibilidade *pleno jure*, sem necessidade de comprovação dos prejuízos (art. 416 do CC), mas a desvantagem de, eventualmente, o valor da multa ou danos pré-fixados ficar aquém dos danos ou prejuízos efetivamente incorridos. Pode a

cláusula penal, porém, dispor que a multa convencional não constitui danos pré-fixados, hipótese em que o valor especificado valerá como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente (art. 416 e seu parágrafo único do CC).

Importantíssimo, ao determinar o valor da cláusula penal, lembrar o que dispõe o Código Civil a respeito, nos arts. 412 e 413:

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

O contrato também poderá resolver-se por inexecução involuntária, em geral decorrente de força maior. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 393 do Código Civil, “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. Portanto, para caracterização de força maior não há necessidade do fato ser “imprevisível”.

Em qualquer hipótese de resolução, resilição ou expiração do prazo do contrato, convém prever (quando for o caso) um prazo para que a licenciada venda os produtos em estoque que portem as marcas licenciadas, retire de todos os impressos e identificações do negócio as marcas licenciadas, e tome todas as providências para cessar completamente o uso das marcas em questão. Na hipótese de ser outorgado prazo para venda do estoque, a licenciante deverá exigir listagem do estoque existente na data do encerramento da relação, com declaração das quantias estocadas.

### 2.8.7 Da legislação aplicável e do foro

O contrato celebrado com parte domiciliada no exterior permite – até certo ponto – a determinação da legislação aplicável ao contrato (*vide*, neste particular, o capítulo anterior). Igualmente, o foro de eleição das partes, quando permitida a escolha, deverá constar expressamente do contrato.

O contrato poderá, se assim as partes convencionarem, conter cláusula compromissória definindo a possibilidade de arbitramento de disputas resultantes da interpretação ou execução do contrato. Conforme mencionado no capítulo anterior, deve-se evitar a inclusão de cláusula compromissória “vazia”, isto é,

aquele que não contém clara e completamente as condições para a instalação do Tribunal Arbitral. A cláusula compromissória “cheia” deverá conter, no mínimo, a eleição do processo arbitral e da Câmara de Arbitragem ou Tribunal escolhido; a forma de indicação dos árbitros ou indicação das normas adotadas; o local e a língua em que transcorrerá a arbitragem; a possibilidade de recorrer ao Judiciário caso uma das partes resista à instituição da arbitragem e se recuse a assinar o compromisso arbitral (art. 7<sup>o</sup> e § 7<sup>o</sup> da Lei n. 9.307/96); o prazo e as características da decisão arbitral que as partes esperam (por exemplo, por escrito, justificada); o acordo quanto às despesas e à sucumbência; as hipóteses em que as partes podem recorrer ao Judiciário (por exemplo, para obter medidas liminares, cautelares ou incidentais).

### 2.8.8 Das cláusulas ou disposições gerais

A maioria dos contratos contém, ao seu final, uma série de disposições de caráter geral, que, mesmo não tendo a importância das cláusulas que formam o núcleo da transação, ainda assim devem ser redigidas com cuidado. Alguns exemplos de disposições diversas comumente incluídas em contratos de licenciamento:

#### a) *Averbação e registro do contrato*

No caso de licenciamento de marcas oneroso, esta disposição tem muita relevância, pois, como vimos, a averbação pelo INPI e o registro pelo Banco Central viabilizarão a execução do contrato. Convém indicar qual das partes será responsável pelo processo de averbação e registro, e como serão arcadas as despesas daí decorrentes.

Como já mencionado anteriormente, o advogado que assiste à licenciada deve levar em consideração, também, o disposto no art. 576, § 1<sup>o</sup>, do Código Civil:

Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro.

§ 1<sup>o</sup> O registro a que se refere este artigo será o de Títulos e Documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel.

Portanto, o advogado da licenciada deverá cuidar para que o contrato contenha cláusula de manutenção da licença em caso de alienação das marcas licenciadas. O registro de que trata o § 1<sup>o</sup> acima citado tem por função a

publicidade do contrato e da referida cláusula, e portanto pode-se argumentar que a averbação do mesmo pelo INPI seria suficiente para esta finalidade. Entretanto, para evitar qualquer discussão ou questionamento a respeito, convém providenciar seu registro também no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, para cumprir com o disposto no referido parágrafo.

b) *Comunicações e notificações às partes*

É comum que os contratos contenham cláusula dispoendo sobre a forma de comunicação entre as partes (carta, *e-mail*, fax, com os respectivos endereços e números), bem como os destinatários apropriados (nos contratos de maior porte, há gerentes de projeto). Esta mesma cláusula deve conter os prazos em que se considera a comunicação feita.

c) *Cessão e transferência dos direitos e obrigações contidos no contrato*

A possibilidade e forma da cessão e transferência da licença deverão ser previstas no contrato, inclusive suas condições, como, por exemplo, a necessidade de aprovação prévia da outra parte, e as vedações *a priori*, como cessões e transferências a concorrentes.

É conveniente, igualmente, incluir no contrato que os termos do mesmo obrigam os sucessores e cessionários das partes, como indicado na letra “a”, acima.

d) *Independência das cláusulas e inteiro teor do contrato*

É comum encontrar em contratos vindos do exterior a previsão de que a invalidade ou nulidade de certas cláusulas não invalida as demais disposições, e as eventuais exceções à regra. Quando o negócio como um todo inclui vários contratos, deve-se tomar cuidado quanto à cláusula que indique ser a licença o inteiro teor do acordo entre as partes, pois pode gerar questionamento quanto aos demais.

e) *Línguas*

Contratos com partes domiciliadas em outros países podem ser redigidos em duas línguas; neste caso, o contrato deverá prever que, em caso de discrepância nas respectivas versões, qual o texto que deverá prevalecer. Para efeitos de averbação perante o INPI, pode-se apresentar o contrato em colunas paralelas, uma em cada língua. Se o contrato for redigido e assinado em língua estrangeira, deverá ser apresentada ao INPI uma tradução simples para o vernáculo.

f) *Aditamentos*

O contrato deve prever quais as condições para suas alterações futuras, como, por exemplo, exigir que sejam sempre por escrito, assinadas por todas as partes e submetidas a averbação da mesma forma que o contrato original.

Mais uma vez, convém lembrar o disposto no inciso XIII do art. 51 do

CDC, que, entre as cláusulas consideradas abusivas, inclui as que “autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração”.

O equilíbrio e a igualdade de direitos e obrigações entre fornecedor e adquirente – principalmente, como já dito acima – nas relações que possam ser classificadas como de consumo – devem ser preservados, evitando cláusulas que permitam ao fornecedor alterar unilateralmente o contrato; este tipo de cláusula seria considerado nulo, não produzindo qualquer efeito.

Igualmente, o contrato deverá indicar o número de cópias originais assinadas pelas partes.

### 2.8.9 Formalidades

Se uma das partes da licença for residente ou domiciliada no exterior, sua assinatura deverá ser reconhecida por Notário Público de acordo com as normas locais (*lex domicilii*), e, para que esta formalidade seja confirmada, a assinatura do Notário Público deverá ser certificada pelo Consulado Brasileiro com jurisdição sobre o local da assinatura. Esta formalidade é dispensada nos contratos com residentes e domiciliados em países com os quais o Brasil mantenha Acordo de Cooperação em Matéria Judiciária, como com a França. A assinatura de duas testemunhas também é conveniente.

## 2.9 Contratos de licenciamento de patentes

A maioria das observações feitas com relação a contratos de licenciamento de marcas aplica-se, *mutatis mutandis*, ao licenciamento de patentes. Portanto, faremos aqui somente as observações que forem exclusivamente pertinentes aos contratos de licença de patentes.

A licença de patentes é o contrato pelo qual o(s) titular(es) de uma patente (depositada ou já concedida) outorga(m) a terceiro o direito de explorá-la, por tempo limitado ou até o fim de sua validade, com ou sem remuneração, e de acordo com as demais condições acordadas e consubstanciadas no contrato.

No direito norte-americano, considera-se que a licença de patente nada mais é do que uma promessa de não exercer o direito – garantido pela patente – de impedir o uso e a exploração da patente por terceiros. Para essa corrente, considerando que um mero pedido de patente não outorga ao seu titular nenhum direito de proibir o uso por terceiros, não se poderia falar em licença de pedidos de patente, sendo mais correto, neste caso, tratar o contrato como uma licença de segredo industrial ou comercial (*trade secret*). Já Denis Borges Barbosa (2003, p.

1041) reconhece a existência de dois aspectos em uma licença de patentes: um aspecto negativo (isto é, a promessa de não empregar os seus poderes legais para proibir o uso da patente) e um aspecto positivo (a outorga do direito de explorar o objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram). Alguns doutrinadores ressaltam, ainda, o aspecto associativo da licença, isto é, ao permitir que o licenciado explore a patente no mercado que poderia ser explorado pelo licenciante, o licenciado e o licenciante criam um vínculo semelhante ao de uma sociedade. De qualquer forma, assim como a licença de marcas, a de patentes também pode ser analogicamente equiparada a um contrato de locação de bem móvel (quando onerosa) ou a um comodato (quando gratuita).

Há, entretanto, algumas diferenças importantes entre o licenciamento de marcas e o de patentes. Enquanto as marcas – no direito brasileiro – não admitem cotitularidade, as patentes a admitem. Na hipótese de licenciamento de patente que tenha mais do que um titular, surge dúvida quanto à possibilidade de cada um dos cotitulares poder licenciar a patente sem necessidade de anuência prévia dos demais. Ao analisar a questão, temos que levar em consideração o fato de que a cotitularidade de patente tem óbvias analogias com o condomínio. Cada cotitular de uma patente (condômino) pode usá-la, ou explorá-la ele próprio, defendê-la contra violações de terceiros, sem necessidade de autorização dos demais (art. 1.314 do Código Civil). Porém, de acordo com o parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil, nenhum dos condôminos pode dar a terceiros o uso ou gozo do bem sem o consenso dos outros condôminos (se não for possível obter esse consenso por ausência de um dos condôminos, pode-se suprir esse consentimento por meio de ação judicial).

Na opinião de Denis Borges Barbosa, cada cotitular de uma patente poderia licenciá-la, sem consentimento dos demais, desde que a licencie com exclusividade, ficando o licenciado, pois, na posição do cotitular ao explorar a patente, não se criando mais um concorrente entre os cotitulares da patente. Na minha opinião, em nome da segurança, o licenciamento da patente por um dos cotitulares deve ser precedido (i) ou do consentimento dos demais cotitulares; ou (ii) de um acordo prévio autorizando os cotitulares ou um deles a licenciar a patente sem necessidade de submeter esse licenciamento aos demais cotitulares.

Da mesma forma, o Código Civil também dispõe (no art. 1.319) que cada condômino responde aos outros pelos frutos que recebeu do bem. Portanto, pode-se analogicamente inferir que os *royalties* pelo licenciamento devem ser repartidos entre os demais co-titulares da patente (na proporção do quinhão que cada co-titular tiver da patente), a não ser que haja disposição contratual clara em sentido contrário.

O Código Civil também prevê que, se a maioria dos condôminos assim o decidir, poderão estes nomear um administrador (que poderá ser estranho ao

condomínio), para administrar – inclusive alugar (isto é, licenciar) – o bem detido em condomínio. Em condições iguais, deverá ser dada preferência a um dos condôminos para alugá-lo, em vez de a um estranho. E o art. 1.324 do Código Civil dispõe que o condômino que administrar o bem condominial sem oposição dos outros presume-se representante comum (mas será sempre mais seguro ter por escrito essa nomeação de administrador).

A analogia entre o condomínio de um bem material e a cotitularidade de uma patente, entretanto, não pode ser considerada perfeita. De fato, no condomínio, cada condômino pode livremente vender sua parte do bem, sem necessidade de autorização dos demais condôminos, mas no caso de patente, entendendo que a cessão a terceiros de uma parte ideal da patente só poderia ser feita com o consentimento expresso dos demais cotitulares, pois do contrário uma patente financiada por uma empresa poderia ser parcialmente cedida a uma concorrente dessa empresa por um dos cotitulares, o que não seria leal nem justo.

A LPI prevê o contrato de licença de patentes no art. 61:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Portanto, de forma análoga à licença de marcas, tanto o titular de uma patente já concedida como o simples depositante poderão licenciá-las. No caso de licença de depósito de patente ainda não concedida, o licenciante não poderá cobrar *royalties* enquanto a patente não for concedida, mas poderá cobrá-los, após sua concessão, retroativamente, a partir da data de início da licença (quanto à data de início da licença de patentes, ver comentários sobre o início de vigência de contrato de licença de marcas, igualmente aplicáveis ao licenciamento de patentes).

Da mesma forma que o contrato de licença de marcas, o de patentes também deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação, e, analogamente à de licença de marcas, para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença de patentes não precisará estar averbado no INPI (art. 62 e seus parágrafos da LPI).

O licenciamento de patentes, assim como o de marcas, deve conter uma lista completa das patentes licenciadas, com número e data de depósito ou

concessão, e título. O contrato deve também prever a possibilidade de inclusão de novas patentes que venham a ser depositadas ou concedidas, se for o caso.

O objeto do contrato de licença de patentes deve ser claro sobre a obrigação – ou não – da licenciante de fornecer informações técnicas adicionais para possibilitar a completa e efetiva exploração das patentes licenciadas. Em caso positivo, deve haver previsão para visitas técnicas, treinamento e instrução dos técnicos da licenciada (se for o caso); eventuais pagamentos de viagens e estadias dos técnicos da licenciante para esta finalidade devem ser previstos na cláusula de pagamento (*vide* abaixo). Ainda dentro do objeto da licença, e de acordo com o art. 63 da LPI, a licença deve prever que a titularidade dos aperfeiçoamentos introduzidos na patente licenciada pertence a quem os fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Caso haja disponibilização de tecnologia e de assistência técnica, além do puro licenciamento de patentes, o contrato deverá prever o tratamento confidencial das informações técnicas não contidas nos documentos patentários (ver comentários sobre contrato de confidencialidade neste capítulo). Igualmente, nesta hipótese, o contrato poderá prever a limitação (mas não a isenção) de responsabilidade da licenciante/fornecedora da tecnologia quanto à qualidade da tecnologia e sua responsabilidade em caso de violação de direitos de terceiros.

Mais uma vez lembrando o disposto no art. 51 do CDC, e os comentários feitos anteriormente sobre a possível aplicabilidade do CDC a contratos na área de propriedade industrial, convém notar que o inciso I do art. 51 classifica como nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis.

De acordo com os comentários de Nelson Nery Junior (1999, p. 491 e s.),

a nulidade da cláusula abusiva deve ser reconhecida judicialmente, por meio de ação direta (ou reconvenção), de exceção substancial alegada

em defesa (contestação), ou, ainda, por ato *ex officio* do juiz (...) Quanto à subsistência da relação jurídica de consumo contaminada por cláusula abusiva, o efeito da sentença judicial que reconhece a nulidade da cláusula abusiva é *ex tunc*, pois desde a conclusão do negócio jurídico de consumo já preexistia essa situação de invalidade, de sorte que o magistrado somente faz reconhecer essa circunstância fática anterior à propositura da ação.

Sendo matéria de ordem pública (art. 1º do CDC), a nulidade de pleno direito das cláusulas abusivas nos contratos de consumo não é atingida pela preclusão, de modo que pode ser alegada no processo a qualquer tempo e grau de jurisdição (...).

Nada impede, entretanto, que haja *limitação* de responsabilidade quando o consumidor for pessoa jurídica, e desde que haja justificação. Como não há, evidentemente, na norma legal, qualquer definição do que seja considerado justificável neste campo, o contrato deverá, na medida do possível, incluir as justificações consideradas necessárias e suficientes para que, ao ser o contrato eventualmente submetido ao crivo judicial, o magistrado se convença de que a situação fática justifica a limitação de responsabilidade.

A cessão e a licença de patente que seja de *interesse da defesa nacional* ficam sujeitas a prévia autorização do órgão competente<sup>42</sup>, sendo assegurada indenização quando houver restrição dos direitos do depositante ou do titular (art. 75, § 3º, da LPI). Já nos casos de patente considerada de relevante *interesse público*, e nos casos de *emergência nacional*, e mesmo que haja um licenciado para a patente, poderá ser concedida de ofício licença compulsória para sua exploração, sempre em caráter temporário e não exclusivo (ver adiante observações sobre licenças compulsórias).

Quanto à cláusula de *royalties*, tanto no licenciamento de patentes como no fornecimento de tecnologia (em sentido estrito), o pagamento:

a) entre pessoas *independentes*, não sofre qualquer limitação, sendo a limitação da Portaria n. 436/58 aplicável somente ao limite de dedutibilidade fiscal dos dispêndios;

b) entre partes com vínculo societário majoritário, os limites de dedutibilidade fiscal aplicam-se também como limites de pagamento, quando o pagamento for devido ao exterior em moeda estrangeira.

Esses limites variam de 1 a 5%, dependendo do tipo de indústria ou serviço envolvido no contrato, conforme estabelecido pela Portaria n. 436/58 e suas alterações posteriores<sup>43</sup>.

Ainda quanto à cláusula de pagamento, é razoavelmente comum que, nos contratos de licença de patentes, seja prevista assistência técnica, transmissão de *know-how* ou treinamentos por parte da licenciante aos técnicos da licenciada. Nesta hipótese, a soma dos pagamentos percentuais relativos à licença de patentes e ao fornecimento de tecnologia ou assistência técnica não pode ultrapassar os mencionados limites da Portaria n. 436/58, para fins de dedutibilidade e remessa, quando aplicável. Quando o contrato for assinado com licenciante domiciliada no exterior, e estipular a vinda de técnicos estrangeiros ao Brasil, e quando a licenciada ficar responsável pelas despesas de viagem e estadia dos referidos técnicos, convém prever que esses pagamentos serão efetuados no Brasil, em moeda corrente nacional, diretamente aos prestadores de serviços (agências de viagens, hotéis etc.), e não ao exterior a título de reembolso de despesas, pelas dificuldades burocráticas na obtenção da necessária autorização para remessa. Também não devem, essas despesas, ser pagas aos técnicos pessoalmente no Brasil.

Na seção relativa ao prazo contratual, note-se que a licença de patentes não poderá exceder do prazo de vigência das patentes licenciadas e, portanto, o contrato poderá ter vencimentos diversos, caso haja mais do que uma patente licenciada, e caso as patentes tenham vencimentos diferentes. De acordo com o art. 40 e parágrafo único da LPI, as patentes de invenção vigoram por um prazo de vinte anos, e as de modelo de utilidade por um prazo de quinze anos, contados da data do depósito do pedido, mas os prazos de vigência não serão inferiores a dez anos para patentes de invenção e a sete anos para patentes de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, exceto se o INPI não puder proceder ao exame de mérito dos pedidos, em razão de pendência judicial ou por força maior.

A expiração da patente licenciada, seja pelo fim de seu prazo de validade, seja por cancelamento, implica na extinção do contrato de licença, mas caindo a patente em domínio público, o ex-licenciado poderá continuar a usar do conhecimento embutido na patente expirada, não mais como autorizado ao seu uso, mas como qualquer terceiro. Já o término da licença, por qualquer motivo, antes da expiração da validade da patente licenciada obriga o ex-licenciado a cessar imediatamente o uso e a exploração da patente, mesmo que o contrato não o determine expressamente. A boa técnica contratual, entretanto, recomenda que a cessação do uso após o encerramento da licença, e enquanto a patente ainda estiver em vigor, seja claramente prevista no contrato. Nesta hipótese, convém prever-se um prazo para venda do estoque remanescente de produtos fabricados com a patente licenciada, caso em que o contrato deverá prever o fornecimento de lista do estoque existente na data do término da licença e declaração das quantias estocadas. Quanto às demais cláusulas contratuais ver os comentários anteriormente feitos relativos ao contrato de licença de marcas.

Um aspecto peculiar às patentes (e que não se aplica às marcas) é a possibilidade do titular de uma patente poder solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fim de exploração (art. 64 da LPI), caso em que o INPI publicará a oferta, para conhecimento de terceiros eventualmente interessados. Se já houver uma licença voluntária exclusiva para a patente em questão, esta não poderá ser colocada em oferta; da mesma forma, uma patente já ofertada não poderá ser licenciada com exclusividade sem que o titular tenha desistido da oferta (§§ 2º e 3º do art. 64 da LPI).

A vantagem da oferta de licença reside no fato de que, de acordo com o art. 66 da LPI, a anuidade da patente em oferta será reduzida à metade, durante o prazo entre a oferta e a concessão da licença. A oferta de licença, porém, não é totalmente vinculante para o titular da patente, pois, de acordo com o § 4º do art. 64, o titular pode desistir da oferta a qualquer tempo antes da assinatura do contrato de licença (ou da aceitação expressa de seus termos)<sup>44</sup>. Neste caso, entretanto, perde ele a vantagem da redução do valor da anuidade.

Caso um interessado na licença e o titular da patente não chegarem a um consenso quanto ao valor dos *royalties*, o INPI pode ser solicitado a arbitrar a remuneração (art. 65). Nesta hipótese, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 73 da LPI, pelo qual, havendo contestação do valor arbitrado, o INPI poderá realizar diligências para colher subsídios que baseiem o arbitramento, bem como designar comissão para efetuar o arbitramento, que poderá incluir membros externos aos quadros do INPI. Analogicamente, devem aplicar-se a este processo de arbitramento, também, os §§ 5º e 6º do art. 73 da LPI, que determinam que os órgãos da Administração Pública federal, estadual e municipal devem prestar subsídios ao INPI para o processo de avaliação da licença, processo este que levará em conta as circunstâncias de cada caso, principalmente o valor econômico (isto é, o potencial de geração de receita) da licença a ser concedida. Considerando que as circunstâncias econômicas e de mercado que determinaram o valor dos *royalties* pode alterar-se ao longo do tempo, qualquer uma das partes poderá requerer a sua revisão após um ano do arbitramento.

O licenciado deverá iniciar a exploração da patente dentro de um ano, caso contrário o titular da patente poderá cancelar a licença; o mesmo pode ocorrer caso o licenciado interrompa a exploração por prazo superior a um ano, ou deixe de cumprir com as demais condições estabelecidas no contrato de licença (art. 66 da LPI). Disposição semelhante é encontrada na Lei da Inovação (Lei n. 10.973, de 2-12-2004). De fato, ao tratar do licenciamento de direitos de propriedade intelectual resultantes de pesquisas desenvolvidas por Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs, órgãos ou entidades da Administração Pública), o § 3º do art. 6º da Lei de Inovação determina que o licenciado perderá

automaticamente o direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e nas condições definidos no contrato; o prazo, neste caso, não é definido.

A Lei da Inovação determina, mais, que, caso a licença outorgada por ICT tenha caráter de exclusividade, a negociação deverá ser precedida de publicação de *edital*, mas não necessariamente de *licitação*, de acordo com o art. 25 da Lei da Inovação. Esta providência de publicação de edital não será requerida se a licença for outorgada em base não exclusiva. O § 5º do art. 6º da Lei da Inovação determina que o licenciamento de “criação” (conceito que inclui patente) considerada de *relevante interesse público* (assim reconhecida por ato do Poder Executivo) somente poderá ser efetuado em base não exclusiva.

## 2.10 Licenciamento compulsório

O atual sistema internacional de proteção às patentes, consubstanciado, primeiramente, na Convenção da União de Paris – CUP e, mais recentemente, no TRIPS, caracteriza-se por uma forte proteção às invenções, acoplada a algumas limitações à exclusividade de uso outorgada aos seus titulares, principalmente no que se refere à flexibilidade em caso de uso para fins de pesquisa, e em caso de licenciamento compulsório em algumas hipóteses predeterminadas. O licenciamento compulsório não implica a perda da validade da patente assim licenciada, e sujeita o licenciado a pagamento de *royalties* ao titular da patente. O que ocorre quando o licenciamento compulsório é outorgado é a prevalência do interesse público (no sentido lato), isto é, da *função social da propriedade*, sobre a exclusividade proporcionada pelo privilégio da patente. De fato, se de um lado a patente dá ao seu titular o direito de impedir que terceiros explorem o objeto ou o processo patenteado sem o seu consentimento, por outro lado – como toda propriedade – deve ela ser exercida “em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais” (conforme § 1º do art. 1.228 do CC de 2002). O próprio art. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988 estabelece que

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 (grifos nossos).

Quando a LPI estabeleceu as várias hipóteses em que uma patente pode ser licenciada – sem o consentimento do seu titular – para terceiros interessados e capacitados a explorar seu objeto, para fins de interesse público, nada mais fez do que concretizar a função social da propriedade da patente. A possibilidade de outorga de licenças compulsórias não é nova, pois já existia no Código da Propriedade Industrial anterior (Lei n. 5.772/71), sob a égide do qual, segundo informa Jacqueline Borges de Faria (2006, p. 32), somente poucas licenças compulsórias foram outorgadas:

O INPI concedeu três licenças compulsórias, relativas a PI n. 76.767 (processo para cultura de vírus), usada para a produção de vacina antiaftosa, de propriedade da firma National Research Development Corporation e uma da patente PI n. 7.107.076, obtida por Nortox Agroquímica S/A, por meio do despacho na RPI 710, de 29/5/84, página 86, processo DIRCO/1649/83, referente ao caso Monsanto – quando da vigência do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71).

Já sob a égide da atual LPI, foi decretado um único licenciamento compulsório, pelo Decreto n. 6.107, de 4 de maio de 2007. O licenciamento concedido, que se baseia em interesse público, refere-se a duas patentes relacionadas à produção de medicamento usado no Programa Nacional DST/AIDS. O Decreto foi precedido de Portaria do Ministério da Saúde (n. 886, de 24-4-2007) que declarou o interesse público na produção do referido medicamento antirretroviral.

A LPI prevê sete hipóteses, nas quais uma patente pode ser licenciada compulsoriamente, mediante apresentação de requerimento fundamentado ao INPI.

### 2.10.1 Exercício de direitos de forma abusiva

O uso da patente de *forma abusiva* (art. 68 da LPI) é a primeira hipótese que permite licença compulsória, e já vinha prevista na CUP, versão de Estocolmo de 14 de julho de 1967 (promulgada no Brasil pelo Decreto n. 75.572, de 8-4-1975, alterado pelo Decreto n. 635, de 21-8-1992, e ratificada pelo Decreto n. 1.263, de 10-10-1994):

5 A (2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevenindo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir

os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

Como o TRIPS incorpora os artigos 1 a 12 e 19 da CUP, o disposto no art. 5 A (2) está igualmente incluído no TRIPS. Considerando que a LPI trata em artigo distinto a hipótese de falta de exploração, a “forma abusiva” mencionada no art. 68 da LPI não se confunde com “falta de uso”, e também não se confunde com “abuso de poder econômico”. A ausência de uma definição do que seja “abuso” exige uma análise de caso a caso, mas, por exemplo, a prática de preços excessivos, principalmente quando aplicados a produtos de necessidade básica ou de interesse público, tornando-os inacessíveis a populações carentes, pode constituir uma forma de abuso.

### 2.10.2 Abuso de poder econômico

O mesmo art. 68 da LPI prevê a possibilidade de outorga de licença compulsória quando o titular da patente *praticar abuso de poder econômico* por meio da patente, comprovado por decisão administrativa ou judicial, hipótese respaldada no artigo 31 (k) do TRIPS, que a admite “para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial”.

Considerando a previsível demora na obtenção de decisão do CADE reconhecendo a prática de abuso de poder econômico, e em possível revisão judicial dessa decisão administrativa, esta alternativa de obtenção de licença compulsória não parece das mais viáveis.

### 2.10.3 Falta de exploração

Quando a patente *não for explorada* no território brasileiro, seja por falta de fabricação, seja por fabricação incompleta do produto ou por falta de uso integral do processo patenteado (art. 68, § 1º, I), uma licença compulsória também pode ser pleiteada.

Como visto acima, a CUP e, por consequência, o TRIPS consideram a falta de fabricação ou exploração como uma forma de “abuso”. O art. 73, § 3º, da LPI, prevê que, nesta hipótese, caberá ao titular da patente comprovar o efetivo uso desta.

A atribuição, ao titular da patente, do ônus da prova de sua exploração justifica-se em face da dificuldade em se fazer prova negativa de exploração ou uso.

Nesta hipótese, a outorga de licença compulsória parece muito difícil, pois a LPI prevê várias exceções, que provêm o titular da patente ameaçada com várias possíveis defesas contra uma licença não desejada, tais como:

(i) A LPI admite o não uso por inviabilidade econômica, hipótese em que a importação do produto será permitida (art. 68, § 1º, I). O conceito de “inviabilidade econômica” não está definido na LPI, e poderá ser interpretado de forma flexível, permitindo amplas e diferentes justificativas baseadas em inviabilidade econômica para evitar a licença compulsória.

(ii) Também não será concedida licença compulsória com base em falta de uso se o titular da patente justificar o desuso por “razões legítimas” (art. 69, I, da LPI, que reproduz o disposto no artigo 5-A (4) da CUP). Igualmente, não há definição do que sejam “razões legítimas”, permitindo-se, pois, o recurso a uma ampla gama de justificativas técnicas, mercadológicas, financeiras, tributárias ou de qualquer outra natureza (desde que legítimas), para impedir a licença compulsória.

(iii) Se o titular da patente comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a sua exploração, a licença compulsória também não será concedida (art. 69, II).

(iv) Finalmente, a licença compulsória igualmente não será outorgada se o titular da patente justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal (art. 69, III).

Em vista disto, licenciamentos compulsórios com base em falta de uso da patente são difíceis de obter, e somente poderão ser requeridos após decorridos três anos da concessão da patente, de acordo com o art. 68, § 5º, da LPI, coerentemente com o artigo 5-A (4) da CUP.

#### 2.10.4 Comercialização insuficiente

Uma quarta hipótese de licenciamento compulsório ocorre quando a *comercialização* do produto patenteado ou resultado de processo patenteado *não for suficiente* para satisfazer às necessidades do mercado (art. 68, § 1º, II). Não basta, pois, que o titular da patente a explore, mas a fabricação do produto deve ser suficiente para atender às necessidades do mercado. Esta hipótese de licenciamento compulsório não está clara e expressamente prevista quer na CUP, quer no TRIPS, podendo-se, entretanto, considerá-la implicitamente abrangida pelos artigos 5-A (2) e 5-A (4) da CUP e, por consequência, incorporada ao TRIPS.

Neste caso, a LPI não atribui expressamente ao titular da patente o ônus da prova de que a comercialização é suficiente; portanto a prova, neste caso, cabe ao interessado na licença compulsória.

Em todos os casos de pedidos de licença compulsória mencionados nos itens 2.10.1 a 2.10.4, o interessado na licença deve comprovar legítimo interesse e capacidade técnica e econômica para explorá-la eficientemente (art. 68, § 2º), e a licença compulsória deve destinar-se à produção e venda *predominantemente para o mercado interno*, obedecendo à recomendação do artigo 31 (f) do TRIPS nesse sentido. Uma licença compulsória não deve servir de plataforma para exportações em larga escala, e a palavra “predominantemente” foi inserida para atender às necessidades de países que não possuam capacidade de fabricação, principalmente de medicamentos.

Há alguns requisitos contidos no TRIPS, como, por exemplo, a necessidade de que o interessado em licença compulsória tenha previamente buscado obter autorização negociada com o titular, *em termos e condições comerciais razoáveis*, e que essa negociação não tenha tido sucesso *num prazo razoável* (artigo 31 (b) do TRIPS), que não se encontram nas primeiras quatro hipóteses de licenciamento compulsório contidas na LPI. Pode parecer que estas exigências do TRIPS sejam pouco relevantes, mas a necessidade de tentar negociar uma licença em condições comerciais razoáveis, isto é, mediante pagamento de *royalties* de mercado, dando-se às partes um prazo compatível para as negociações, é uma exigência razoável que não está refletida na LPI. Porém, considerando que o TRIPS está inserido na legislação nacional, no mesmo nível da LPI, esta exigência deve ser considerada vigente e exequível no Brasil, e deve ser levada em consideração pelo INPI na hipótese de análise de pedido de licença compulsória.

## 2.10.5 Patentes dependentes

Quando, cumulativamente, houver *dependência* de uma patente em relação a outra, quando a patente dependente representar substancial progresso técnico em relação à anterior, e quando o titular da patente original não realizar acordo com o titular da patente dependente, o art. 70 da LPI permite a licença compulsória da patente anterior. O § 1º do art. 70 da LPI define dependência, determinando que se considera dependente a patente cuja exploração necessita obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. Neste sentido, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do respectivo produto, e vice-versa (§ 2º do art. 70).

O artigo 31 (1) do TRIPS admite expressamente a licença compulsória em caso de patente dependente, quando a patente dependente representar “um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente”. A LPI faz menção a “substancial progresso técnico”, sem mencionar a necessidade de esse progresso técnico ter

“considerável significado econômico”, omissão que pode ter alguma relevância em casos concretos, e que pode servir de defesa ao titular da patente anterior. Igualmente, como já vimos, a LPI também não exige que tenha havido negociações em condições e por lapso temporal razoáveis, antes que se possa outorgar a licença compulsória, preliminares expressamente exigidas pelo TRIPS para toda e qualquer hipótese de licença obrigatória. Outra discrepância entre a LPI e o TRIPS, com relação a esta quinta hipótese de licenciamento compulsório por dependência de patentes, refere-se à exigência (no artigo 31 (1), inciso (iii) do TRIPS) de que “o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente”. Na LPI há uma previsão semelhante, porém não idêntica, que se aplica a todas as hipóteses de licenciamento compulsório. Esta previsão, contida no art. 74, § 3º, estabelece que, após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore. Como a cessão do empreendimento que explora uma patente deve incluir a cessão da mesma patente, parece-nos que a exigência contida no artigo 31 (1) (iii) do TRIPS esteja cumprida pelo disposto no art. 74, § 3º, da LPI.

Ainda com relação à licença por patente dependente, dispõe o TRIPS, no inciso (ii) do artigo 31 (1), que “o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente”. Esta exigência está plenamente cumprida no § 3º do art. 70 da LPI.

## 2.10.6 Emergência nacional

Os casos de *emergência nacional* (definida pelo Decreto n. 3.201, de 6-10-1999, como “imminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional”), juntamente com as hipóteses de *interesse público*, são as justificativas mais comumente usadas em pedidos de licenciamentos compulsórios. São, inclusive, as justificativas mais usadas pelos Governos como argumentos de negociação visando a redução de preços de produtos de necessidade pública, tais como medicamentos.

O artigo 31 (b) do TRIPS admite a licença compulsória “em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência [...]”.

O mencionado Decreto n. 3.201/99, que regulamenta a concessão de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da LPI, traz, porém, uma exigência não contida quer na LPI, quer no TRIPS. Em sua redação original, o Decreto incluía a obrigação de o titular, se preciso, transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido, à supervisão de montagem e os demais *aspectos*

*técnicos e comerciais* aplicáveis ao caso em espécie, criando, com isto, uma nova figura jurídica, a do licenciamento compulsório de tecnologia e de segredos empresariais.

Esta redação foi objeto de inúmeras críticas, pois, em primeiro lugar a patente já deve conter todos os dados necessários à sua efetiva exploração. Por outro lado, a exigência de que o titular da patente revelasse dados adicionais relativos à supervisão de montagem e, surpreendentemente, revelasse aspectos “comerciais” relativos à exploração da patente, podia implicar a exigência de que o titular revelasse segredos de negócio não compreendidos no objeto da patente licenciada. Estas exigências originalmente feitas pelo Decreto n. 3.201/99 foram em parte alteradas pelo Decreto n. 4.830, de 4 de setembro de 2003, que eliminou a necessidade de fornecer informações sobre os “aspectos comerciais” relativos à exploração da patente, mantendo somente a possível exigência de o titular prestar “informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso em espécie” (§ 1º do art. 5º do Decreto n. 3.201/99, com a redação dada pelo Decreto n. 4.830/2003). O mesmo parágrafo, em seguida, indica que, havendo negativa por parte do titular da patente, deve ser observado o art. 24 da LPI (que determina que o relatório submetido no processo de pedido de patente deve descrever de forma clara e suficiente o objeto da patente, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução) e o Título I, Capítulo VI, da LPI (que trata “Da Nulidade da Patente”), deixando claro, portanto, que uma negativa de prestação das informações requeridas poderá provocar um processo administrativo de nulidade da patente em questão, processo esse, porém, que deverá obedecer a todos os trâmites, prazos e requisitos contidos nos arts. 46 a 57 da LPI.

O art. 71 da LPI explicita que, mesmo em casos de emergência nacional, o licenciamento compulsório deve ser outorgado “sem prejuízo dos direitos do respectivo titular”. Esta observação, contida no final do art. 71, leva ao entendimento de que (a) o titular pode certamente continuar a explorar a patente (mesmo porque a licença compulsória é temporária e não exclusiva) e (b) a licença poderá gerar *royalties* pagáveis ao titular. O valor desses *royalties* deverá ser arbitrado pelo INPI, conforme indicado pelo § 5º do art. 73 da LPI. Além disso, o Decreto n. 3.201/99, com a redação dada pelo Decreto n. 4.830/2003, esclarece que a licença compulsória, tanto neste caso de emergência nacional como no caso de interesse público, será concedida somente quando for constatado que o titular da patente ou seus licenciados não atendem a essas necessidades.

## 2.10.7 Interesse público

A sétima e última hipótese de licenciamento compulsório prevista no art. 71 da LPI ocorre em casos de *interesse público* (definido no Decreto n. 3.201/99 como “os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do País”). Casos de interesse público podem incluir, pois, as mais variadas necessidades, e aquelas citadas na LPI são meramente exemplificativas. O artigo 31 (b) do TRIPS admite a licença em “casos de uso público não comercial”.

O interesse dos Governos em licenciamento compulsório de medicamentos é usualmente justificado com base em interesse público. A licença compulsória, nesta hipótese, só pode ser para uso público não comercial (isto é, o licenciado deve ser órgão ou entidade governamental e a exploração da patente não pode ser feita com propósito comercial, mas deve ser preferivelmente para distribuição gratuita ou a preço de custo), não pode ser exclusiva e fica sujeita a pagamento de *royalties*, sendo que o INPI poderá designar comissão para arbitrar a remuneração.

Esta hipótese de licença deve ser por um prazo determinado, compatível com a necessidade de interesse público.

O licenciamento compulsório tem sido muito criticado, sob a alegação de que a mera ameaça de tal medida já é suficiente para reduzir os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no País, investimentos em novos negócios e investimentos em expansão da produção local, tudo em decorrência do ambiente de desconfiança que se cria sobre a solidez e eficácia dos direitos de propriedade industrial no Brasil. No entanto, é preciso notar que o instituto da licença compulsória existe e é aplicado na maioria absoluta dos países desenvolvidos, não havendo razão, pois, para que não seja aplicado no Brasil, evidentemente com o necessário critério e prudência.

## REFERÊNCIAS

ADEODATO, Benedito. A transferência de tecnologia e o INPI. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 23, p. 40-41, jul./ago.1996.

AHLERT, Ivan B. Importação paralela e licença compulsória. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro: ABPI, n. 27, p. 39-42, mar./abr. 1997.

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do; CAMPOS, Clever Mazzone. Negociação e técnicas básicas de elaboração de contratos internacionais. *In*: AMARAL,

- Antonio Carlos Rodrigues do. **Direito do Comércio Internacional**: aspectos fundamentais. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 203-215.
- AMARAL, Pedro Eichin. Função social dos contratos de transferência de tecnologia. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro: ABPI, n. 66, p. 37-43, set./out. 2003.
- ARRUDA, Mauro Fernando Maria. A recente orientação do INPI sobre transferência de tecnologia. *In: Anais do IV Seminário Nacional da Propriedade Industrial da ABPI*. Rio de Janeiro: ABPI, 1984, p. 221-236.
- BAPTISTA, Luís Olavo. TRIPS – Conflitos com a legislação interna de propriedade intelectual. *In: Anais do XX Seminário da Propriedade Intelectual da ABPI*, Rio de Janeiro: ABPI, 2000, p. 119-124.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BORJA, Cêlio. “Patente de invenção – acordo internacional – vigência” (Parecer). **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, v. 213, p. 328-341, jul./set. 1998.
- COMPARATO, Fábio Konder. A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. **Revista Forense**, Rio de Janeiro, ano 79, v. 283, p. 423-430, jul./set. 1983.
- DANIEL, Denis Allan. INPI vitorioso nos dois primeiros litígios judiciais relativos a contratos de exploração de patente e de transferência de tecnologia. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, ano XIX, n. 37, p. 173-182, jan./mar. 1980.
- FARIA, Jacqueline Borges de. Licença compulsória como alternativa para a garantia do acesso universal a antirretrovirais no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro: ABPI, n. 85, p. 26-37, nov./dez. 2006.
- GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY JR., Nelson *et al.* **Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.
- INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS). **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
- LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- LOPES, Teresa Ancona. Princípios contratuais. *In: FERNANDES, Wanderley. Fundamentos e princípios dos contratos empresariais*. São Paulo: Saraiva, 2007.

PIRES, Paulo Valois. A evolução da transferência de tecnologia no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro: ABPI, n. 14, p. 20-23, jan./fev. 1995.

VIEGAS, Juliana L. B. Considerações sobre licenças compulsórias. *In*: ABRÃO, Eliane Yachouh. **Propriedade imaterial**: direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade. São Paulo: Ed. Senac, 2006, p. 101-117.

1 O item 2 do Ato Normativo n. 135 estabelece que, por contratos de transferência de tecnologia, devem ser entendidos os de licença de direitos (de exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

2 A Lei n. 10.168/2000 foi alterada pela Lei n. 10.332, de 19-12-2001, ambas regulamentadas pelo Decreto n. 4.195, de 11-4-2002. O art. 2º, § 1º, da Lei n. 10.168 reza: “Art. 2º (...)”

§ 1º Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica”.

3 O item 1.1.1 do AN n. 15/75 dispunha categoricamente sobre o assunto: “Por serem distintas as disposições aplicáveis, para cada objetivo deve corresponder específica e obrigatoriamente um único contrato da respectiva categoria”.

4 Estabelece o art. 416 do Código Civil:

“Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar *se assim não foi convencionado*. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente” (grifos nossos).

5 Dispõem os arts. 412 e 413 do Código Civil:

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, *ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio*”

(grifos nossos).

6 Lei n. 9.279, de 14-5-1996 (Lei da Propriedade Industrial):

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante *relação contratual* ou empregaticia, mesmo após o término do contrato” (grifos nossos).

7 Vejam-se os arts. 30, 90 e 126 da Lei n. 5.772/71 (revogada e substituída pela Lei n. 9.279/96).

8 O art. 9<sup>o</sup> da Lei n. 4.131/62 estabelece:

“Art. 9<sup>o</sup> As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, *royalties*, assistência

técnica, científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes da Superintendência da Moeda e do Crédito e da Divisão de Imposto sobre a Renda os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa”.

9 “Ou seja, o intento da política governamental do início da década de 1970 até meados da década de 1980 era assegurar que empresas estatais ou de capital nacional pudessem utilizar livremente (ter o *controle*, sob o ponto de vista jurídico) a tecnologia que necessitassem e que elas tivessem os recursos humanos (a *capacitação*) para fazê-lo” (LEONARDOS, Gabriel Francisco.

**Tributação da transferência de tecnologia.** Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 124).

10 O Pacto Andino, atualmente denominado Comunidade Andina (CAN), foi criado pelo Acordo de Cartagena, datado de 26-5-1969. Seus membros originais foram o Equador, o Peru, a Colômbia, a Bolívia e o Chile. A Venezuela, que originalmente participava somente como observadora, vinculou-se ao Pacto em 1973 (tendo ingressado oficialmente em 1<sup>a</sup>-1-1974) e retirou-se da CAN em 22-4-2006. O Chile retirou-se do Pacto em 1976, durante o regime militar de Augusto Pinochet, regressando em 20-9-2006 como país associado. O Peru suspendeu temporariamente sua participação em 1992, voltando gradualmente a se incorporar em 1997 à Zona Andina de Livre Comércio. Atualmente fazem parte da CAN como países-membros: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. São países associados: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile, e países observadores o México e o Panamá.

11 Cf. ARRUDA, Mauro Fernando Maria. A recente orientação do INPI sobre transferência de tecnologia. *In: Anais do IV Seminário Nacional da Propriedade Industrial da ABPI*. Rio de Janeiro: ABPI, 1984, p. 223-224. Esse autor, que ocupou o cargo de Diretor de Contratos de Transferência de Tecnologia do INPI, informa que houve duas principais fases na atuação do INPI com relação a averbação e registro dos contratos de transferência de tecnologia: na primeira fase, entre 1972 e 1979, o INPI teria aplicado a regulação de capital estrangeiro, a lei que coíbe o abuso de poder econômico, a legislação fiscal e o Código da Propriedade Industrial, tendo consubstanciado todas essas orientações no Ato Normativo n. 15 e alguns subsequentes, principalmente o Ato Normativo n. 32, que exigia a submissão de contratos a consulta prévia. Uma segunda fase se iniciou com os Atos Normativos ns. 55, 60, 64, 65 e 68, cuja função era a de filtrar os contratos submetidos ao seu escrutínio e de permitir a contratação de tecnologia estrangeira somente quando não houvesse similar disponível no País. O sucesso desses controles, segundo o autor, se reflete nos números: “Os resultados do novo sistema de controle são dignos de destaque. Primeiramente, temos que o número de consultas-prévias *negadas* subiu, no período de 1978/1983: passou de 4,7% em 1978 para 27,3% em 1983. Em segundo lugar, os gastos com transferência de tecnologia vêm diminuindo paulatinamente – embora tal tendência seja resultado, também nos últimos anos, da queda da nossa atividade produtiva” (grifo nosso). Este pronunciamento reflete claramente que o propósito dos controles implementados pelo INPI na época não era o de facilitar o ingresso de tecnologia estrangeira no Brasil, mas, ao contrário, tentar estimular o desenvolvimento tecnológico nacional, dificultando a aquisição de tecnologia externa.

12 Sobre essa época, *vide Inversión extranjera en América Latina*: aspectos legais, coletânea organizada por Pablo Berckholtz, Buenos Aires: Ed. Hammurabi, 1991.

13 A Decisão n. 220 foi publicada na **Gazeta Oficial do Acordo de Cartagena**, ano IV, n. 20, em 18-5-1987.

14 Pelo art. 50 da Lei n. 8.383, de 30-12-1991.

15 A Portaria n. 436, emitida pelo Ministério da Fazenda em 30-12-1958, foi decorrência da Lei n. 3.470, de 28-11-1958, que fixou em 5% o percentual máximo permitido para dedutibilidade fiscal de *royalties* ou de pagamentos por fornecimento de tecnologia. A Portaria n. 436/58, por sua vez, estabelece os percentuais máximos (de 1% a 5%), por categoria de indústrias, calculados sobre vendas (originalmente vendas brutas, e posteriormente alteradas para vendas líquidas), que podem ser usados como despesas dedutíveis, decorrentes de pagamentos de *royalties* e remunerações por fornecimento de tecnologia e

assistência técnica. A Portaria n. 436/58 ainda permanece em vigor para fins de (a) dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos a título de *royalties* e de taxas de assistência técnica e de (b) limites de remessas ao exterior de *royalties* entre subsidiárias brasileiras e suas controladoras no exterior.

16 A maioria dos artigos da LPI (Lei n. 9.279, de 14-5-1996) entrou em vigor em 15-5-1997.

17 Com relação ao licenciamento de patentes, o Código de 1971 determinava, no art. 29, § 2º:

“A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do produto de que trata a licença, bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação”.

Além disso, o parágrafo único do art. 30 do Código de 1971 proibia o pagamento de *royalties*, entre outras circunstâncias, quando a patente licenciada não tivesse sido depositada no Brasil dentro do prazo de prioridade estabelecido pela Convenção da União de Paris.

Com relação ao licenciamento de marcas, o art. 90 e seus parágrafos do Código de 1971, igualmente, prescreviam que a licença de marcas não poderia impor restrições à industrialização e à comercialização, inclusive à exportação. Da mesma forma, não poderia haver pagamento de *royalties* por marcas licenciadas que, entre outras condições, não tivessem sido depositadas no Brasil dentro do prazo de prioridade Unionista, e que estivessem em vigência por prorrogação, isto é, tivessem mais de dez anos de vida.

18 Note-se que a nova LPI, muito corretamente, distingue com denominações diferentes os processos de anotação por parte do INPI dos diversos tipos de contratos. De fato, quando se refere à anotação de contratos de licenciamento de marcas e patentes, a lei menciona que o contrato de licença deverá ser “averbado” no INPI (arts. 62, 121 e 140), uma vez que a “averbação” é, por definição, anotação à margem de algum assentamento já existente, como é o caso das marcas, patentes e desenhos industriais. Já quando a lei trata da anotação de contratos de transferência de tecnologia (art. 211), indica que “o INPI fará o *registro* dos contratos” (grifo nosso), já que não há que se falar em averbação para tecnologia não patenteada.

19 Decreto-Lei n. 1.718, de 27-11-1979:

“Art. 2º Continuam obrigados a auxiliar a fiscalização dos tributos sob a administração do Ministério da Fazenda, ou quando solicitados, a prestar informações, os estabelecimentos bancários, inclusive as Caixas Econômicas, os Tabeliães e Oficiais de Registro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, as Juntas Comerciais ou as repartições e autoridades de Assistência, as Associações

e Organizações Sindicais, as companhias de seguros, e demais entidades, pessoas ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de interesse para a mesma fiscalização”.

20 Vide Comunicado Firce n. 19, de 16-2-1972.

21 À plenária do CADE, entre outras coisas, cabe “decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as penalidades previstas na lei” e “ordenar providências que conduzam à cessação de infração à ordem econômica”. À SDE, entre outras coisas, cabe “proceder, em face de indícios de infração da ordem econômica, a averiguações preliminares para instauração de processo administrativo”; “instaurar processo administrativo para apuração e repressão de infrações da ordem econômica”, e “remeter ao CADE, para julgamento, os processos que instaurar, quando entender configurada infração da ordem econômica”.

22 O **Diário Oficial da União** de 30-6-1997 publicou um Convênio entre INPI e CADE, datado de 30-5-1997, de cooperação na troca de informações, prestação de serviços e estudos com relação à preservação da ordem econômica em matéria de transferência de tecnologia, mas não há notícias de que esse Convênio tenha sido efetivado na prática.

23 O artigo 65 do TRIPS estabelece:

“1 – Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

2 – Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos artigos 3, 4 e 5”.

24 Arts. 61, parágrafo único, e 139, parágrafo único, da LPI.

25 Com a Lei n. 3.470/58, art. 74, § 3º.

26 A RDE foi instituída pela Circular do Banco Central n. 2.816, de 15-4-1998, regulamentada pela Carta-Circular n. 2.795, também de 15-4-1998.

27 Segundo Mauro Arruda, “o INPI não é, portanto, adversário da contratação de tecnologia externa, quando ela é necessária.; será contra, porém, em caso em que tal contratação for feita sem programação de investimentos simultâneos em tecnologia própria” (A recente orientação do INPI sobre transferência de tecnologia, cit., p. 226). Este pronunciamento coincide com a fase em que o INPI exigia prova de investimentos em pesquisa e desenvolvimento como contrapartida de aprovação de contratos de transferência de tecnologia.

28 A partir de 1º-1-1992, de acordo com o art. 76 da Lei n. 8.383, de 30-12-1991.

29 TRF, 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Ap. em Mandado de Segurança 2006.51.01.511670-0, rel. Des. Fed. Liliane Roriz, j. 21-10-2008.

30 Vide arts. 58, 61 e 130 da LPI.

31 O art. 565 do Código Civil dispõe:

“Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”.

32 O art. 579 do Código Civil estabelece:

“Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”.

33 Art. 458 do Código Civil: “Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir”.

34 Código Civil:

“Art. 492. (...)

§ 2º Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados”.

35 Vide, a respeito, LOPEZ, Teresa Ancona. Princípios contratuais. In: FERNANDES, Wanderley. **Fundamentos e princípios dos contratos empresariais**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1-74.

36 Ao contrário, nos países em que o simples uso da marca já outorga ao seu usuário direitos sobre a mesma, o registro da marca tem caráter meramente declaratório. Alguns autores, entretanto, defendem a posição de que o Brasil adotou um sistema híbrido, entre atributivo e declaratório, diante do fato de que o uso por pelo menos seis meses, de boa-fé, de uma marca idêntica ou semelhante, para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, garante ao seu usuário direito de precedência ao registro da marca (art. 129, § 1º, da LPI).

37 A título de esclarecimento, usamos aqui as expressões “controladora” e “controlada” ou “subsidiária”, para indicar pessoas jurídicas distintas, porém vinculadas por participação societária, isto é, a controladora detém a maioria do capital social da subsidiária ou controlada. Já as denominações de “matriz” e “filial” são usadas para designar a mesma pessoa jurídica, que opera por meio de estabelecimento destacado, a filial, sendo que esta não tem personalidade jurídica separada da de sua matriz.

38 O limite de 5% foi estabelecido pela Lei n. 3.470, de 29-11-1958, cujo art. 74 tem a seguinte redação:

“Art. 74. Para os fins de determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de *royalties*, pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, até o limite máximo de 5% (cinco por cento) *da receita bruta* do produto fabricado ou vendido.

§ 1<sup>a</sup> Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade” (grifos nossos).

O percentual de 5%, bem como sua base de cálculo (vendas brutas), foram confirmados pelo art. 12 da Lei n. 4.131/62.

Já a partir de 1979, o Decreto-Lei n. 1.730, de 17-12-1979, alterou a base de cálculo do percentual de dedutibilidade, com o seguinte:

“Art. 6<sup>a</sup> O limite máximo de deduções, estabelecido no art. 12 da Lei n. 4.131 de 3 de setembro de 1962, será calculado sobre a *receita líquida* das vendas do produto fabricado ou vendido” (grifo nosso).

Portanto, atualmente, os percentuais de dedutibilidade são aplicáveis sobre vendas líquidas, cuja definição consta do RIR/99:

“Art. 280 . A *receita líquida* de vendas e serviços será a *receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas*” (grifos nossos). Esta redação é baseada na IN n. 51, de 3-11-1978.

39 Isto porque, ao assumir o ônus do Imposto de Renda na Fonte, a licenciada deverá aumentar o montante dos *royalties* devidos de tal forma que, deduzido o IRE, o valor a ser remetido corresponda exatamente ao cálculo dos *royalties* líquidos devidos (comumente referido como *gross up*).

40 Considerando que o parágrafo único do art. 211 da LPI exige que o INPI profira decisão a respeito dos pedidos de registro dos contratos de fornecimento de tecnologia e franquias dentro do prazo de trinta dias contado da data do pedido de registro, a Resolução INPI n. 94/2003 dispõe:

“Art. 1<sup>a</sup> O início do prazo previsto no parágrafo único do art. 211 da Lei n. 9.279/96, será contado a partir da data da aceitabilidade do efetivo pedido de registro, na Diretoria de Transferência de Tecnologia – DIRTEC, por intermédio da Seção de Apoio Técnico – SATEC, quando receberá numeração sistêmica”.

[41](#) Lei n. 8.078, de 11-9-1990.

[42](#) O Decreto n. n. 2.553, de 16-4-1998, regula a matéria, designando a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para pronunciar-se sobre o tratamento a ser dado às patentes consideradas de interesse da defesa nacional.

[43](#) A Portaria n. 436/58 foi posteriormente complementada por outras Portarias, que acrescentaram novas indústrias não originalmente previstas:

Portaria n. 113, de 25-5-1959, que inclui a indústria de cimento na percentagem de 5%;

Portaria n. 314, de 25-11-1970, que inclui a indústria de vidros e artefatos de vidro na percentagem de 4%;

Portaria n. 60, de 1<sup>a</sup>-2-1994, que inclui a indústria de informática, automação e instrumentação na percentagem de 5%.

[44](#) Este dispositivo da LPI não é incompatível com o Código Civil, cujo art. 427 estabelece:

“Art. 427. A proposta de contrato *[de acordo com o art. 429, a “oferta ao público” equivale a proposta]* obriga o proponente, *se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso*” (comentário entre colchetes e grifos nossos).

### 3 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS

*Juliana L. B. Viegas*

*Professora do programa de educação continuada e especialização em Direito GVlaw, advogada em São Paulo.*

#### **3.1 Introdução**

No capítulo anterior, vimos que a expressão *transferência de tecnologia*, em sentido amplo, abrange tipos contratuais tão diversos como a cessão e a licença de marcas, patentes, desenhos, o efetivo fornecimento de tecnologia, a franquia e alguns tipos de serviços técnicos. Em sentido estrito, o fornecimento de tecnologia propriamente dito significa a transmissão de conhecimentos técnicos, *know-how* ou *savoir faire*, isto é, de conhecimentos técnicos não patenteados e pode dar-se de várias maneiras, inclusive mediante contratos de licença de patentes (como já vimos) ou mediante acesso a bancos de dados de patentes em domínio público, mediante compra ou importação de equipamentos e produtos de última geração, mediante associações de empresas para um fim comum ou investimentos diretos, e mediante contratos específicos de fornecimento de tecnologia e de serviços técnicos e de assistência técnica.

Veremos neste capítulo as características e os cuidados que devem ser levados em consideração na elaboração desses contratos de transferência de tecnologia em sentido estrito, isto é, os de fornecimento de tecnologia não patenteados, *know-how* ou *savoir faire* e de alguns tipos de contratos de serviços. Alguns desses contratos ficam sujeitos a registro perante o INPI (e, se for o caso, também perante o Banco Central do Brasil), e outros não.

Esta classificação legal de contratos, separados em contratos de licença de marcas, patentes e desenhos, e contratos de fornecimento de tecnologia não

patenteada, não deixa de ser artificial. Na vida prática das empresas, muitas vezes o empresário conhece suas necessidades específicas e busca soluções técnicas onde as possa encontrar, sem se dar conta de quais tipos de contratos poderão resultar das negociações entabuladas. Cabe ao advogado, com base na lei e nos regulamentos do INPI, aconselhar sobre a melhor alternativa para dar forma legal aos acordos feitos.

De fato, inúmeras razões existem para um empresário optar por adquirir tecnologia de terceiros, seja dentro do Brasil, seja no exterior, em vez de tentar desenvolvê-la de forma independente, mediante processos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) autóctones. A aquisição de tecnologia de terceiros, desde que já testada e aprovada, é na maioria absoluta das vezes menos cara e mais garantida do que partir para um processo de P&D que, além de exigir recursos financeiros imprevisíveis, demanda tempo e não pode oferecer garantia de resultados aproveitáveis. Os riscos envolvidos no desenvolvimento de tecnologia autóctone incluem não só os encargos (juros, atualização monetária) para obtenção de financiamentos, como a escassez de recursos humanos qualificados e experientes no campo da pesquisa visada. Não há dúvida de que, do ponto de vista de política governamental, o estímulo ao desenvolvimento de tecnologia nacional, por parte de universidades ou de empresas – ou por meio de integração entre as duas –, é uma meta a ser perseguida e estimulada, e a promulgação da Lei de Inovação<sup>1</sup> e dos incentivos fiscais à inovação<sup>2</sup> é reflexo dessa política governamental.

Entretanto, a realidade empresarial, frequentemente, exige resultados rápidos e específicos difíceis de serem atingidos por processos de P&D. A aquisição de tecnologia pode abranger desde a construção de uma fábrica inteira com toda tecnologia envolvida (inclusive tecnologia patenteada, se houver, e não patenteada), ou tecnologia para um único detalhe específico de um processo de produção. Pode envolver um pacote de várias licenças de patentes mais *know-how* e serviços técnicos, ou somente um desses elementos. O empresário pode necessitar de uma licença para operar um processo de produção ou fabricar um produto objeto de patente de terceiro, ou pode necessitar complementar seu processo de P&D interno com aportes tecnológicos de terceiros que já tenham ultrapassado as dificuldades técnicas encontradas.

### 3.2 Conceito de tecnologia

Várias definições existem para tecnologia não patenteada, que será o foco deste capítulo<sup>3</sup>. Levando-se em consideração todos os elementos

envolvidos, entende-se por tecnologia, ou *know-how*, ou *savoir faire*, o conjunto de conhecimentos técnicos, científicos, comerciais, administrativos, financeiros ou de outra natureza, de caráter e utilidade práticos, para uso empresarial ou profissional. A tecnologia não se destina apenas à produção industrial; pode haver tecnologia na área de comércio, de agricultura, de serviços, de administração empresarial, isto é, em qualquer área da atividade econômica do homem. A tecnologia caracteriza-se por conter um valor econômico, decorrente tanto da vivência e da experiência adquiridas nas atividades empresariais, como de processos específicos de pesquisa e desenvolvimento empreendidos para obtenção de um determinado resultado tecnológico. A tecnologia pode estar contida em uma infinidade de suportes físicos, como produtos acabados ou componentes (e seus manuais), desenhos e plantas, relatórios técnicos, projetos, fórmulas, instruções de processo e fabricação, *software* e outros.

### 3.2.1 Tecnologia e inovação

Não se deve confundir tecnologia com inovação; posto que pode haver tecnologia que se qualifique como inovadora, pode igualmente haver tecnologia valiosa – e objeto de transferência – que não seja necessariamente uma inovação. Uma definição do que seja inovação, para fins de obtenção dos incentivos fiscais oferecidos aos processos de inovação tecnológica, pode ser encontrada na Lei n. 11.196, de 21-11-2005, cujo art. 17, § 1º, determina:

Art. 17. (...)

§ 1º Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.

Portanto, entende-se que *inovação tecnológica* implica ou (a) na criação de novo produto ou novo processo de produção, ou (b) na criação de novas funcionalidades ou novas características em produto ou processo já existente, funcionalidades ou características essas que, necessariamente, devem trazer melhorias, ganhos de qualidade ou produtividade ou maior competitividade no mercado em questão. Quando uma empresa procura adquirir tecnologia de terceiros, pode tanto estar à busca de reais inovações tecnológicas, como pode simplesmente estar à procura de conhecimentos para fabricação de produtos ou

para a prestação de serviços já existentes no mercado, mas que a adquirente ainda não domina. Tecnologia e inovação são, pois, conceitos diferentes.

### 3.2.2 Tecnologia e segredo

Igualmente, não se deve confundir o conceito de tecnologia não patenteada com o conceito de segredos de indústria ou de negócio. De fato, a tecnologia não patenteada, objeto de um contrato de fornecimento de *know-how*, pode ser secreta e, enquanto mantida em sigilo, pode qualificar-se como segredo de indústria ou de negócio, mas essa tecnologia pode igualmente ser muito valiosa mesmo que não seja secreta. Nas lúcidas palavras de José Antonio Faria Correa (1997, p. 37),

não há que se confundir tecnologia (*know-how*) pura e simples com tecnologia secreta (*secret know-how* ou *trade secret*). Na primeira hipótese, trata-se de conhecimento que pode ser dominado por mais de uma empresa do ramo, mas de acesso restrito às demais, ao passo que, na segunda hipótese, se fala de conhecimento ao qual ninguém, além do titular, tem acesso, salvo com seu consentimento expresso.

Na mesma linha pronunciam-se Jacques Labrunie (2000, p. 87) e o saudoso Celso Delmanto (1975, p. 220):

*O know-how é gênero, do qual é espécie o segredo. Nem todo know-how é secreto, mas todo segredo de negócio constitui um tipo de know-how.*

*Segredo de fábrica e know-how. Não se confundem os dois.*

E, portanto, os contratos de fornecimento de tecnologia podem refletir essa diferença entre tecnologia como gênero, *lato sensu*, e segredos empresariais. Nas palavras de Gabriel Leonardos (1997, p. 95),

ou seja, entendemos que o contrato de *know-how* pode ter por objeto tecnologia sigilosa bem como a que esteja em domínio público. As

obrigações das partes serão, naturalmente, distintas em um caso e em outro.

Note-se que, na legislação que antecedeu a vigência da atual Lei da Propriedade Industrial (LPI), adotava-se uma terminologia dupla (e um tratamento legal dispar) para segredos de indústria ou de fábrica, isto é, as informações mantidas confidenciais relativas a produção fabril, e para segredos comerciais ou de negócio. Atualmente, a LPI não faz essa distinção e não adota qualquer dessas denominações, referindo-se aos segredos (no art. 195, XI e XII) simplesmente como “conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços”. Segundo Elisabeth Kasznar Fekete (2003, p. 19), pode-se adotar a denominação genérica “segredos empresariais”. A mesma autora concorda com a noção de que o termo “tecnologia” abrange “um conjunto de conhecimentos, sigilosos ou não”, reconhecendo, pois, que tecnologia não se confunde com segredos empresariais (2003, p. 56 e 59). Entretanto, outros autores, como João Marcelo de Lima Assafim<sup>4</sup> e Maria Helena Diniz<sup>5</sup> equiparam o conceito de tecnologia ou de *know-how* ao de segredo empresarial<sup>6</sup>.

Na definição contida no TRIPS (Seção 7, art. 39.2), quatro elementos são necessários para que uma informação se qualifique como confidencial. Deve ela (a) ser secreta, isto é, não ser conhecida de maneira geral nem facilmente acessível às pessoas do ramo, em seu conjunto ou parcialmente, ou seja, o primeiro elemento inclui a *sigilosidade* e a *não obviedade*; (b) ter *valor comercial* por ser secreta, ou seja, conter elemento econômico relevante; (c) ser objeto de precauções razoáveis para mantê-la secreta por quem a detém legalmente, isto é, o elemento *volitivo* é da essência do segredo; e (d) ter sido licitamente obtida, ou seja, ser objeto de *posse justa*. O segredo empresarial é, pois, um bem imaterial valioso para seu detentor e pode referir-se tanto a produção industrial ou agrícola, como a prestação de serviços ou a aspectos comerciais, administrativos ou estratégicos de um empreendimento. Não se exige que o segredo empresarial contenha novidade; de fato, uma lista de clientes ou fornecedores pode – se for valiosa para o detentor, não acessível e se for tratada de forma estritamente confidencial – caracterizar-se como segredo empresarial. Portanto, não se exige, para proteção como segredo empresarial, que a informação tenha o mesmo grau de novidade que se exige de uma invenção patenteável.

A empresa que desenvolve um segredo de caráter técnico, com aplicabilidade industrial, suficiente grau de novidade e de atividade inventiva, pode optar por protegê-lo mediante patente, ou mediante manutenção de estrito

sigilo a respeito. A vantagem da proteção patentária é a exclusividade de sua exploração pelo prazo limitado da outorga (*vide* capítulo anterior), oponível mesmo contra eventuais inventores que possam ter chegado à mesma solução técnica por vias independentes. Sua desvantagem, ou contrapartida, é a necessidade de revelação do segredo contido na invenção, para que, após decorrido o prazo de exclusividade patentária, todos possam acessar e beneficiar-se daquele desenvolvimento. Já o segredo empresarial não tem prazo de vida útil predeterminado, isto é, a proteção perdura enquanto o segredo permanecer envolto no sigilo que o protege. Por outro lado, a proteção via segredo tem a grande desvantagem de não ser oponível a terceiros que venham a desenvolver ou adquirir a mesma informação de forma autônoma e legítima<sup>7</sup>.

Em resumo, pois, o empresário interessado em adquirir determinado conhecimento técnico de que necessita para alavancar sua empresa não tem, frequentemente, noção clara a respeito de quais tipos legais de proteção envolvem a tecnologia visada. Esta pode estar protegida por uma ou mais patentes, por segredos empresariais ou pode constituir-se de simples tecnologia formada por parâmetros técnicos úteis mas não particularmente protegidos. Caberá ao advogado encontrar os modelos de contratos (licença de patentes, licença compulsória, fornecimento de tecnologia, serviços técnicos e de assistência técnica, contratos de pesquisa ou *cost sharing*, franquia, acoplados ou não a acordos de sigilo e a licença de marcas) adequados e legalmente corretos para atingir os fins desejados com segurança jurídica e economia fiscal.

### **3.3 Natureza jurídica do contrato de fornecimento de tecnologia e seus registros necessários**

O contrato de fornecimento de tecnologia não amparada por direitos de propriedade industrial tem, na maioria absoluta das vezes, um caráter misto; de fato, inclui uma transmissão dos conhecimentos que constituem a tecnologia e uma prestação de serviços, pois a absorção da tecnologia implica quase sempre em serviços de treinamento e de assistência técnica. Quanto à natureza jurídica da *transmissão* da tecnologia, há um infundável debate sobre a possibilidade de haver *licença* temporária de tecnologia não patenteada, ou se o fornecimento desse tipo de tecnologia implica, necessariamente, numa cessão ou transferência definitiva do conhecimento ou *know-how* envolvido.

Na discussão do problema, as seguintes considerações devem ser feitas. Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a tecnologia, mesmo que não patenteada e mesmo que não secreta, é um bem imaterial valioso, e, como tal,

incorpora-se ao patrimônio do seu detentor como bem *disponível*. Em segundo lugar, deve-se lembrar, por outro lado, que, pela legislação de propriedade industrial brasileira, não se reconhece na tecnologia não patenteada – mesmo que ela se qualifique como segredo empresarial – um direito de *propriedade*<sup>8</sup>. Alguns autores, como José Antonio Faria Correa (1997, p. 31), mesmo reconhecendo a não existência de direito de propriedade ou de direito real quanto à tecnologia secreta, defende a posição de que esta é objeto de *posse*, e, como tal, sujeita às tutelas outorgadas à posse. Ao contrário, Jacques Labrunie (2000, p. 89) contesta esta posição, ao afirmar:

Não se vislumbra, a nosso ver, no direito pátrio, nem a possibilidade de direito de propriedade, nem a possibilidade de proteção pelo instituto da posse. Tratando-se de bem incorpóreo, com características tão peculiares, não há como se deter a posse do conhecimento secreto. Até porque o cerne da proteção recai sobre o segredo. A posse incidiria, assim, sobre o segredo e não sobre o conhecimento, o que parece de difícil coadunação com a lógica do sistema legal brasileiro.

Parece-nos, entretanto, que em se tratando de tecnologia *lato sensu*, como gênero (e não somente a sua espécie *segredo empresarial*), deve-se reconhecer que quem a detém legitimamente, isto é, domina esse bem imaterial de grande valor econômico, tem sobre esse conhecimento (e não somente sobre o eventual segredo de que se revista) um direito de posse, mesmo que não detenha direito real, de propriedade<sup>9</sup>. Partindo, pois, do pressuposto de que a tecnologia integra legitimamente o patrimônio de seu detentor, teoricamente, nada deveria impedir que este disponha dela como lhe parecer mais conveniente, isto é, mediante cessão definitiva onerosa, ou mediante doação, ou mediante licença temporária onerosa, ou mediante comodato. Sobre o assunto, assim se pronuncia José Antonio Faria Correa (1997, p. 36): “Da mesma forma que uma tecnologia patenteada pode ser objeto de autorização de uso temporário (= licença) um conhecimento não patenteado o pode”.

A mesma posição adota João Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 210, 212 e 216), quando afirma:

Em termos gerais, pode-se definir a licença de *know-how* como

o contrato pelo qual o controlador deste (licenciante) autoriza um terceiro (licenciado) a utilizar e explorar os conhecimentos técnicos em que consiste o segredo industrial. (...) Sob este ponto de vista, cabe afirmar que, em virtude do contrato de licença de *know-how*, não é feita a transmissão de direito algum sobre os conhecimentos técnicos secretos que formam o *know-how*. (...) Neste sentido, deve ser assinalado que a utilização do *know-how* pelo licenciado após a extinção do contrato constitui um caso de violação que deve merecer reprimenda.

Na prática, entretanto, a situação é bem diferente. Como já vimos no capítulo anterior, todos os contratos de transferência de tecnologia (em sentido lato), e o contrato de fornecimento de tecnologia em particular, precisam ser submetidos a registro perante o INPI, e, quando envolverem pagamentos em moeda estrangeira para o exterior, também perante o Banco Central do Brasil. No processo de registro de contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada, o INPI tem adotado, desde o início de sua atuação no exame destes contratos, em 1971, a posição de que não existe *licença* ou *cessão temporária* de tecnologia, mas somente *cessão definitiva* (equivalente a uma compra e venda) do conhecimento técnico envolvido no contrato (*cessão* essa que não impede, evidentemente, e pela própria natureza da tecnologia, a continuação de seu uso pelo cedente).

Esta posição é justificada por alguns autores com base em argumentos totalmente diversos. Carlos Henrique de Carvalho Fróes (1976, p. 128) assim se pronuncia:

Quanto à natureza jurídica, o contrato de fornecimento de tecnologia industrial é misto, pois engloba, ao mesmo tempo, uma compra e venda e uma locação de serviços. Este último aspecto decorre da prestação de assistência técnica, que lhe é ínsita, ao passo que o primeiro encontra explicação no fato de que a tecnologia não protegida por direito de propriedade industrial, por não ser objeto de qualquer exclusividade legal, é garantida na medida em que é guardada em sigilo, de sorte que, sendo transmitida, fica com quem a recebe.

Segundo Denis Borges Barbosa (2003, p. 1.008, 1.011 e 1.013), a natureza jurídica do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada pode variar de acordo com o tipo e as condições do contrato, e especialmente de

acordo com as bases de remuneração que o contrato contenha:

Não é despropositado, assim, como já fizemos em trabalhos anteriores, classificar o contrato de *know-how* como cessão parcial de aviamento, cessão da oportunidade empresarial de exploração de um mercado com o auxílio de uma “arte de fabricação” determinada.

(...)

Está claro que não sendo o *know-how* objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico (*licere* = dar permissão), constituindo-se o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência. É intuitivo, após havermos indicado a natureza de “cessão parcial de aviamento” do contrato de *know-how*, que todos os ônus sobre tal transferência irão afetar a capacidade concorrencial do receptor, e de forma direta. (...) A prática administrativa brasileira tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida a cessão definitiva. No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo certo, a cessão não é completa, até o termo do pacto, constituindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade.

(...)

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

Embora, neste caso específico, a associação se torne predominante, na maioria dos demais contratos de *know-how* existe uma figura análoga à da sociedade em conta de participação (...).

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

Em todos estes casos, porém, embora não se possa asseverar a existência de um contrato de sociedade *stricto sensu*, tem-se uma comunhão de interesses no que toca à reditibilidade (...).

Assim resume a discussão Gabriel Leonardos (1997, p. 143):

O argumento de que o contrato de comunicação de *know-how* seria análogo a um contrato de ensino e, portanto, não se poderia impedir o “aluno” de usar os conhecimentos transmitidos pelo “professor”, tem o seu apelo, notadamente por ser a ele subjacente o desejo da livre propagação e utilização de ideias e conhecimentos. Entretanto, entendemos que tal argumento confronta a dura realidade da vida empresarial e a necessidade de recuperação de investimentos que é a ela inerente, e, ademais, que ele não pode ser acatado no Brasil à míngua de previsão legislativa.

Em resumo, em nossa opinião, considerando que a tecnologia não patenteada, posto que não seja amparada por direito real de propriedade, pode, sim, ser objeto de posse; e considerando que, como tal, seu possuidor deve poder dispor dela como lhe for mais conveniente, não vemos óbice em tese ao seu licenciamento ou cessão temporária, com a consequente proibição de uso findo o prazo contratual. Porém, como já observado acima, esta posição doutrinária não repercute na prática, pois o INPI continua a impor aos contratos de fornecimento de tecnologia a natureza de uma cessão definitiva (análoga a uma compra e venda) de tecnologia.

E, como já vimos no capítulo anterior, o registro do contrato de fornecimento de tecnologia pelo INPI é condição *sine qua non* para (a) a validade do contrato perante terceiros; (b) a dedutibilidade dos pagamentos; e (c) a aquisição de moeda estrangeira para remessas de *royalties* e remuneração para o exterior. Para esta última finalidade, é necessário proceder ao registro eletrônico do contrato também perante o Banco Central do Brasil. Nestas condições, portanto, aconselha-se aos advogados encarregados de redigir este tipo de contrato que evitem qualquer referência, no título ou no bojo do contrato, a “licenciamento”, “aluguel” ou “cessão temporária” de tecnologia não patenteada ou *know-how*.

### **3.4 Redação do contrato de fornecimento de tecnologia**

Já salientamos no capítulo anterior que, em sendo possível, os vários tipos de contratos de transferência de tecnologia *lato sensu* devem ser redigidos

separadamente, ou de forma a não misturar em um único instrumento, e de forma pouco clara, objetos que tenham tratamentos cambiais e tributários diversos. Caso isto não seja possível – e é muito comum que contratos de fornecimento de tecnologia contemplem também a prestação de serviços técnicos e de assistência técnica – pelo menos o redator do contrato deverá tomar muito cuidado na redação do contrato em geral e da cláusula de pagamentos em particular, para que fiquem bem claras as bases de cálculo de cada tipo de pagamento devido, e a qual prestação obrigacional cada pagamento se refere. Atualmente – ao contrário do passado, na vigência do Ato Normativo n. 15/75 – não mais se impõe a separação dos contratos<sup>10</sup>. Entretanto, a separação continua sendo desejável na prática, e, quando for ela impossível, pelo menos o documento único deve ser redigido de forma a não deixar dúvidas sobre quais obrigações e quais prestações financeiras se referem a quais licenças, cessões ou serviços, para evitar discussões futuras sobre o tratamento cambial e tributário aplicável.

Na redação das cláusulas contratuais, algumas das observações feitas no capítulo anterior, relativas aos contratos de licença de marcas e patentes, são aplicáveis, *mutatis mutandis*, ao contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada. Indicaremos, pois, neste capítulo, somente as recomendações que se aplicam especificamente aos contratos de fornecimento de tecnologia, fazendo referência ao capítulo anterior para as demais cláusulas.

### 3.4.1 Da qualificação das partes

Apesar do fato de que a tecnologia não patenteada não é registrada, obviamente, em lugar algum, e portanto não há como se verificar, *a priori*, sua titularidade ou a legitimidade de sua posse, o advogado redator de contrato de fornecimento de tecnologia deverá, ainda assim, preocupar-se com a correta representação das partes.

### 3.4.2 Dos considerandos

As observações do capítulo anterior se aplicam.

### 3.4.3 Das definições

No contrato de fornecimento de tecnologia, a definição de produtos ou serviços cobertos pela tecnologia a ser transmitida é de extrema importância, para delimitar claramente o escopo do contrato. Deve-se evitar uma definição por demais abrangente (como, por exemplo, “toda linha de geladeiras”), ou vaga demais (tal como “produtos de refrigeração”). Há várias razões para esta

recomendação. Em primeiro lugar, as partes devem estabelecer claramente entre si quais são as expectativas do adquirente e o que o fornecedor da tecnologia pode e pretende oferecer em contraprestação ao valor do pagamento pactuado. Em segundo lugar, se e quando as partes decidirem renovar o contrato por mais um período (ver observações *infra* sobre o prazo contratual permitido), a renovação somente será aprovada e registrada pelo INPI caso haja efetivamente nova tecnologia, ou novos produtos ou serviços incluídos na fase subsequente. Em vista disto, caso a descrição da tecnologia e/ou dos produtos ou serviços cobertos pelo primeiro prazo contratual seja por demais ampla ou vaga, esta circunstância dificultará a justificativa para uma eventual prorrogação contratual futura.

A listagem de produtos ou serviços cobertos pelo acordo poderá figurar em anexo contratual.

#### 3.4.4 Do objeto contratual

Como vimos no item 3.3 *supra*, o INPI adota, consistentemente, a posição de que não há licença de tecnologia não patenteada. Todo contrato de fornecimento de tecnologia não amparada por patente é, para o INPI, uma transmissão definitiva desse conhecimento, não admitindo qualquer cláusula que estipule a devolução dos documentos técnicos que incorporam a tecnologia ou a cessação do uso da tecnologia pelo adquirente após o término da relação contratual.

É possível, porém, incluir no contrato cláusulas dispendo sobre:

(a) a *indisponibilidade*, por parte do adquirente, da tecnologia fornecida sob o contrato. Isto significa que o adquirente se compromete a não repassar (transmitir ou ceder) a terceiros o *know-how* adquirido. Caso o contrato não exija a indisponibilidade, poderá o fornecedor da tecnologia exigir o direito de aprovar previamente os subadquirentes; e

(b) a *incomunicabilidade* a respeito dos aspectos sigilosos da tecnologia, durante o prazo contratual e por um período considerado razoável mesmo após o término do contrato. Sobre cláusulas de incomunicabilidade, ver observações no Capítulo I a respeito de contratos de sigilo, inclusive quanto ao lapso de tempo em que a tecnologia deverá ou poderá ser mantida confidencial após o término do prazo do contrato. De fato, dependendo da eventual natureza secreta da tecnologia contratada, o prazo do sigilo poderá ultrapassar o prazo final do contrato. O INPI exige que este prazo de confidencialidade permaneça dentro de um limite de razoabilidade (por exemplo, cinco anos). Considerando, porém, que o valor de uma tecnologia ou de um dado técnico, cujo detentor optou por proteger mediante segredo, reside justamente no sigilo do qual é revestido, o fato

de que o INPI não admite cláusula de sigilo sem limite de prazo, ou com prazo considerado por demais longo, representa um risco considerável para os detentores de segredos empresariais.

Na cláusula que estipula e descreve a tecnologia a ser fornecida, deve o adquirente exigir que seja declarado o estágio em que se encontra a tecnologia, isto é, se ainda está em fase de P&D, ou se já houve testes conclusivos, fabricação-piloto, ou se já foi a mesma validada de alguma forma.

O fornecedor da tecnologia poderá exigir a manutenção da qualidade dos produtos ou serviços a serem fabricados ou prestados com a tecnologia adquirida, e poderá ter o direito de inspecionar as instalações do adquirente para esta finalidade, principalmente se, no pacote da transação celebrada com o adquirente, figurar também um contrato de licença de marcas.

O contrato deve claramente dispor sobre a exclusividade (ou não) do fornecimento do *know-how*. A exclusividade poderá aplicar-se ao todo ou a parte da tecnologia.

A tecnologia é eminentemente dinâmica, isto é, sofre constantes aperfeiçoamentos, desenvolvimentos, melhorias, adaptações por qualquer das partes contratantes, e é esperado que assim seja. Em vista disto, o contrato deverá ser claro sobre a quem pertencem os desenvolvimentos derivados da tecnologia fornecida, e se há obrigação de parte a parte, de transmitir à outra tais desenvolvimentos durante o prazo contratual. Como vimos, a LPI, ao tratar do contrato de licenciamento de patentes, determina que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento” (art. 63). Não há, entretanto, na lei, disposição semelhante com relação a contratos de fornecimento de tecnologia, razão pela qual, se o contrato nada dispuser, nenhuma das partes fica obrigada a revelar à outra qualquer desenvolvimento futuro na tecnologia em questão.

Note-se que poderá ser considerada abusiva a cláusula contratual que obrigue somente o adquirente a repassar gratuitamente ao fornecedor da tecnologia os aperfeiçoamentos ou adaptações eventualmente feitos, pelo adquirente, nos conhecimentos adquiridos (a chamada cláusula de *grant back*). Mas, ao contrário, é bastante comum, e perfeitamente aceitável, a obrigação de ambas as partes de disponibilizar à outra as melhorias, aperfeiçoamentos e desenvolvimentos introduzidos na tecnologia, durante o prazo contratual.

Como vimos, considerando que o contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada não pode ser tratado como uma licença ou cessão temporária, não poderá tal contrato conter cláusulas restringindo o uso futuro da tecnologia não patenteada adquirida, ou obrigando o adquirente a restituir os dados técnicos e documentação nos quais está embutido o *know-how*. Cabe, entretanto, uma

observação: se o adquirente da tecnologia deixar de cumprir o contrato e, principalmente, tornar-se inadimplente com relação aos pagamentos cobrados pela tecnologia, o fornecedor poderá impedir a continuidade de seu uso pelo adquirente inadimplente, do contrário estar-se-ia admitindo um enriquecimento sem causa.

Uma das disposições mais importantes do objeto contratual, em um acordo de fornecimento de *know-how*, é a maneira como a tecnologia será transmitida pelo fornecedor e absorvida pelo adquirente. Poderá haver treinamento de técnicos do adquirente, nas instalações do adquirente ou do fornecedor, e, igualmente, o contrato de fornecimento de tecnologia poderá incluir, na prática, disposições pertinentes a um contrato de serviços de assistência técnica, isto é, aquele tipo de serviço que “ensina fazendo”, ou que assiste o pessoal do adquirente a entender e absorver o *know-how* fornecido. Nestes casos, o contrato deverá prever com detalhes e clareza todas as condições desse treinamento ou assistência, principalmente (a) quem arcará com as despesas de viagens e estadias dos técnicos de ambas as partes, (b) a frequência das visitas técnicas e (c) se for o caso, a qualificação e formação dos técnicos da adquirente da tecnologia, consideradas necessárias para uma completa absorção da tecnologia. Caso o fornecedor seja empresa domiciliada no exterior, convém prever que as despesas de viagens e estadias dos técnicos estrangeiros sejam arcadas em moeda nacional pela adquirente (e pagas aos prestadores de serviços de viagens e hotéis), em vez de prever reembolso das mesmas em moeda estrangeira, em vista de possíveis dificuldades cambiais em efetuar a remessa desse tipo de reembolso.

### 3.4.5 Das garantias

Ambas as partes de um contrato de fornecimento de tecnologia devem preocupar-se com as garantias contratuais.

De um lado, o adquirente deve exigir que a tecnologia oferecida tenha a qualidade, extensão e profundidade exigidas para cumprir com o escopo visado, e deve pedir ao fornecedor que o isente de responsabilidade caso a tecnologia venha a violar direitos de terceiros. O adquirente deve, de fato, preocupar-se em saber se a tecnologia ou *know-how* é objeto de patentes, depositadas ou concedidas, em nome do fornecedor ou de terceiros, e deve exigir licenciamento dessas patentes, caso sejam de titularidade do fornecedor, ou sublicença, caso o fornecedor seja licenciado com direito a outorgar sublicenças.

Da parte do fornecedor, é comum a imposição de cláusulas de limitação de responsabilidade do fornecedor quanto à qualidade da tecnologia fornecida, bem como declarações nas quais o fornecedor não se compromete ou não garante que a tecnologia a ser transferida não viole direitos de propriedade

industrial de terceiros. Outras cláusulas comuns em contratos vindos de países de *common law* são as que negam garantias de *fitness* ou adequação ou conveniência da tecnologia para atender a qualquer necessidade particular do adquirente, bem como as cláusulas que negam garantia de “comerciabilidade” (*merchantability*) dos produtos ou serviços a serem produzidos com a tecnologia adquirida, isto é, negam garantia de que esses produtos ou serviços sejam adequados e vendáveis no mercado do adquirente. O advogado do adquirente deve ficar atento a este tipo de cláusula.

Sobre a *limitação de responsabilidade* do fornecedor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ver comentários no capítulo anterior.

### 3.4.6 Da remuneração

Conforme mencionado no capítulo precedente, em nossa legislação fiscal e cambial, a palavra *royalty* significa o pagamento por licença de direitos de propriedade industrial, como marcas, patentes e desenhos industriais, ou de direitos de autor, inclusive de *software*. Já o pagamento feito pelo fornecimento de tecnologia não patenteada ou *know-how*, assistência técnica, administrativa ou semelhante, bem como serviços de qualquer natureza, é denominado simplesmente *remuneração*.

#### 3.4.6.1 Tipos e formas de pagamento

A tecnologia, de maneira geral, pode ser avaliada de várias formas, e não nos cabe, aqui, elencar todos os métodos de valoração deste bem imaterial. Basta mencionar que, durante a negociação de um contrato, muitos fatores entram na composição do preço de uma tecnologia, e a remuneração final será o resultado de um conjunto de considerações, tais como:

a) A qualidade intrínseca da tecnologia, isto é, se é pioneira ou se é um mero aperfeiçoamento; se está ainda em fase de desenvolvimento ou se já é testada, confiável; sua utilidade para a adquirente; a possibilidade de obter assistência contínua relativa a essa tecnologia, e desenvolvimentos futuros.

b) A eficácia da proteção de que se reveste a tecnologia em questão, isto é, se há patentes, ou segredos empresariais envolvidos. Neste caso, deve ser avaliada a possibilidade de terceiros desenvolverem tecnologia semelhante, inutilizando a proteção do segredo empresarial, ou se as eventuais patentes poderão ser contornadas tecnicamente. O valor do negócio como um todo para o adquirente deve levar em consideração fatores como o fato do contrato incluir também marcas, direitos autorais, desenhos industriais; o reverso da medalha também deve ser analisado, isto é, se há ameaças derivadas de direitos de

terceiros, e se o titular da tecnologia a tem defendido com eficácia.

c) A exclusividade ou não do fornecimento da tecnologia, e se o fornecedor também poderá competir no mesmo mercado. Haverá importações paralelas? Quais são os potenciais competidores? Há risco de pirataria e contrafação?

d) A parcela do mercado que se estima seja atingida pelo produto ou serviço adquirido; se a tecnologia refere-se a um produto novo, com potencial de mercado crescente, ou se se aplica a um produto maduro, com percentual de mercado decrescente; qual é a demanda para o produto ou serviço no mercado do receptor?

e) Preço do produto ou serviço que o mercado do adquirente poderá suportar; volume de vendas previstas e margem de lucro estimada para o adquirente da tecnologia.

f) Valores que o adquirente da tecnologia possa aportar, tais como potencial para desenvolvimento da tecnologia e licenças cruzadas; capacidade de fabricação ou de prestação do serviço e de comercialização do adquirente; tamanho do mercado local e posição do adquirente nesse mercado; conhecimento das peculiaridades locais.

g) Impostos e taxas cobrados sobre os produtos e serviços a serem comercializados pelo adquirente da tecnologia, e os incidentes sobre a remuneração a ser paga; taxa de câmbio aplicável a pagamentos devidos ao exterior.

h) A economia que o adquirente da tecnologia auferir ao comprá-la pronta em vez de desenvolvê-la autonomamente, isto é, o custo do risco, tanto em dinheiro como em tempo e em qualidade. Risco da obsolescência da tecnologia adquirida.

i) Custo do treinamento da força de trabalho do adquirente da tecnologia.

j) Remuneração cobrada por outras fontes de tecnologia semelhante.

l) Duração do contrato.

Todas essas considerações podem ser relevantes na negociação das condições financeiras de um contrato de fornecimento de *know-how*, mas têm muito mais relevância em países em que haja liberdade de negociação, isto é, em que não haja restrições governamentais ou legais para o pagamento da remuneração livremente acordada entre as partes. No Brasil, existem limitações não só à dedutibilidade da remuneração paga, como também ao valor que pode ser pago, principalmente quando se trata de remessa ao exterior, como veremos a seguir.

O pagamento por tecnologia, na maior parte das vezes, é calculado em base a um percentual sobre vendas dos produtos ou serviços derivados da tecnologia ou a um valor fixo por unidade de produto vendida. O contrato

também poderá prever um pagamento fixo único, ou uma “entrada” inicial, para cobrir os custos da transferência de conhecimentos, seguido de uma remuneração variável; neste caso, essa “entrada” deverá ser deduzida da remuneração continuada, se esta já estiver no limite máximo permitido.

Há contratos que exigem o pagamento de um *royalty* mínimo, principalmente quando o fornecimento da tecnologia for exclusivo. O problema da aceitabilidade de um *royalty* mínimo decorre das limitações aplicáveis à dedutibilidade e – em certos casos – à remissibilidade de pagamentos; o *royalty* mínimo só será aceitável se, somado aos demais pagamentos contratuais (*upfront payments, royalties* variáveis, etc.) e confrontado com os volumes de vendas previstos ao longo do prazo contratual, o total não exceder o permitido. Caso exceda, a consequência será a impossibilidade de remeter o excesso – quando o pagamento tiver que ser feito ao exterior, ou a impossibilidade de usar o excesso como dedução fiscal.

### 3.4.6.2 O que pode ser pago ao exterior

Como já visto anteriormente, entre pessoas jurídicas independentes, isto é, naquelas relações contratuais em que a fornecedora da tecnologia *não* detém qualquer participação no capital da adquirente, ou detém uma participação *minoritária* (isto é, com menos de 50% do capital votante da adquirente), o pagamento de remuneração ao exterior não é limitado. Isto é, a remuneração pode ser fixada livremente entre as partes, e os percentuais contidos na Portaria n. 436/58 do Ministério da Fazenda servem somente como limites de dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos.

O INPI, entretanto, adota a posição de que, mesmo entre empresas societariamente independentes, ou com vinculação minoritária, os pagamento por contratos de transferência de tecnologia (em sentido *lato*) devem obedecer a limites considerados “razoáveis” pelo INPI. Por meio da Resolução INPI n. 22, de 27-2-1991 (já revogada desde 1993), o INPI havia emitido um critério de “razoabilidade” que, na prática, continua a ser aplicado: “Art. 12. Na apreciação da remuneração deverão ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares”.

Frequentemente, os limites estabelecidos pela Portaria n. 436/58 são usados também como limites de “razoabilidade” relativos a remessas a serem feitas ao exterior, em moeda estrangeira, entre partes independentes. Como vimos, esses limites variam de 1 a 5% (dependendo da “essencialidade” da respectiva atividade para a economia nacional) sobre o preço líquido de vendas dos produtos ou serviços comercializados pela adquirente. São, porém, limites defasados, pois refletem a política industrial e econômica do governo na década

de 1950. Apesar do INPI declarar que aplica tais limites por serem comuns no mercado internacional de tecnologia, não há respaldo legal para esta posição.

Entre pessoas jurídicas societariamente vinculadas, quando a fornecedora do *know-how* detém a maioria (mais de 50%) do capital votante da receptora<sup>11</sup>, os limites de dedutibilidade estabelecidos pela Portaria n. 436/58 – como vimos no capítulo anterior – funcionam também como limites à remessa ao exterior de *royalties* pelo licenciamento de marcas e patentes. Em outras palavras, quando se trata de pagamento de *royalties* pela licença de marcas e patentes, somente é permitido *remeter* para o exterior aquilo que é possível *deduzir* para fins de Imposto de Renda na Fonte (IRF). Entretanto, esses limites de dedutibilidade não deveriam servir como limites à remessa de *remuneração* pelo fornecimento de tecnologia não patenteada.

O INPI, através de uma leitura superficial dos dispositivos legais pertinentes, adota a posição de que tanto *royalties* por licenciamento de marcas e patentes como *remuneração* por transferência de tecnologia, quando pagos por subsidiárias brasileiras às suas controladoras no exterior, ficam limitados aos percentuais máximos fixados pela Portaria n. 436/58 para sua dedutibilidade fiscal.

Entretanto, a análise acurada da legislação aplicável demonstra serem permissíveis remessas de *remuneração* por transferência de tecnologia não patenteada, ou *know-how*, em valores superiores aos percentuais estabelecidos pela Portaria n. 436/58, *mesmo entre subsidiárias nacionais de empresas estrangeiras e suas controladoras no exterior*, ainda que, para fins de imposto de renda brasileiro, os percentuais excedentes dos constantes da referida Portaria não sejam considerados dedutíveis.

Para um claro entendimento do assunto, é absolutamente necessária uma leitura cuidadosa da legislação aplicável, como será demonstrado a seguir.

Sob a sistemática da Lei n. 4.131/62, eram vedadas remessas ao exterior de *royalties* por parte de filiais ou subsidiárias brasileiras a suas matrizes ou controladoras estabelecidas no exterior, sendo delimitada tal proibição somente aos pagamentos (*royalties*) por licenciamentos de *patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio*. Por ser de extrema importância este ponto, transcrevemos abaixo o art. 14 da Lei n. 4.131/62:

Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamento de *royalties*, pelo uso de *patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio*, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da

empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos *royalties* no estrangeiro (grifos nossos).

Não havia, portanto, na Lei n. 4.131/62 qualquer restrição à *remessa de remuneração* por transferência de tecnologia não patenteada (*know-how*), ou por assistência técnica ou serviços técnicos entre subsidiárias brasileiras e suas controladoras estrangeiras. Havia, sim, proibição à dedutibilidade fiscal dessas remessas, quando efetuadas entre subsidiárias e suas controladoras, além de serem essas remessas somadas aos lucros distribuídos para efeitos de um imposto (hoje extinto), denominado Imposto Suplementar de Renda.

A proibição de remessa de *royalties* (e somente de *royalties* por licenças de marcas e patentes) entre subsidiárias e controladoras externas, na Lei n. 4.131/62, além de ser claríssima pela simples leitura de seu art. 14, é também entendimento pacífico na doutrina.

Segundo Denis Borges Barbosa (1984, p. 37),

no caso da Lei 4.131/62, também a disposição que veda a remessa de *royalties* ao exterior nos casos que especifica só se refere às patentes de invenção e marcas de indústria e comércio.

A mesma constatação é encontrada em texto de Egberto Lacerda Teixeira (1974, p. 59):

O tratamento fiscal dos ajustes de assistência técnica e dos contratos de uso de marcas e patentes têm vários pontos em comum... Há, todavia, uma diferença de natureza cambial fundamental a ressaltar. No caso de assistência técnica entre filial e matriz ou entre subsidiária e controladora, pode haver remessa para o exterior. Ora, na hipótese de uso de marcas e patentes, a filial e a subsidiária não podem sequer remeter os respectivos *royalties* (Lei n. 4.131, artigo 14).

Ora, quando a lei impõe limitações ou restrições a determinados casos específicos (como no caso de remessas ao exterior de *royalties* por licenças de marcas e patentes) entre empresas coligadas, estas limitações ou restrições *não*

*podem ser estendidas discricionariamente a outros casos*, não previstos na legislação, sob pena de instaurar-se uma total insegurança jurídica<sup>12</sup>.

Pois bem, com a promulgação da Lei n. 8.383/91 (art. 50), as despesas de assistência técnica (abrangendo remuneração por fornecimento de tecnologia) e de *royalties* (por licenças de marcas e patentes), entre uma subsidiária brasileira e sua controladora no exterior, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31-12-1991, tenham sido assinados, averbados no INPI e registrados no Banco Central do Brasil, passaram a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor. Mas o mais importante é o parágrafo único do referido art. 50 da Lei n. 8.383/91, que faz expressa referência ao art. 14 da Lei n. 4.131/62, acima citado, nos seguintes termos:

Art. 50. (...)

Parágrafo único: A vedação contida no art. 14 da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.

Como vimos, o art. 14 da Lei n. 4.131/62 *nunca vedou a possibilidade de remessa de remuneração por fornecimento de tecnologia ou assistência técnica* entre subsidiárias e suas controladoras no exterior. O cancelamento da vedação não pode aplicar-se àquilo que não era vedado.

Portanto, a conclusão é claríssima. De acordo com o parágrafo único do art. 50 da Lei n. 8.383/91:

a) A vedação contida no art. 14 da Lei n. 4.131/62 – vedação essa que, repita-se, refere-se somente a *royalties* por marcas e patentes – continua a aplicar-se a *royalties* entre filiais e suas matrizes no exterior, e a *royalties* devidos por subsidiárias a suas controladoras estrangeiras que excedam os limites de dedutibilidade permitidos pela Portaria n. 436/58. Em outras palavras, *royalties* por marcas e patentes que excedam dos limites da Portaria n. 436/58, pela Lei n. 8.383/91 não são remissíveis ao exterior por subsidiárias a suas controladoras domiciliadas no exterior, por não serem dedutíveis.

b) O referido art. 14 da Lei n. 4.131/62, entretanto, nunca vedou a possibilidade de remessa de *remuneração* por assistência técnica ou por transferência de tecnologia entre subsidiárias e suas matrizes no exterior, portanto o parágrafo único do art. 50 da Lei n. 8.383/91 não se aplica à remessa de *remuneração* por transferência de tecnologia. Quando referido parágrafo dispõe

que “a vedação não se aplica”, evidentemente não pode estar se referindo a algo que não era vedado. Em outras palavras, a vedação de remessa do excedente aos limites de dedutibilidade, contida no parágrafo único do art. 50 da Lei n. 8.383/91, não pode aplicar-se à remessa de remuneração por fornecimento de tecnologia não patenteada, entre subsidiárias e suas controladoras estrangeiras, uma vez que este tipo de remessa não está contido na hipótese do referido parágrafo único.

Portanto não se deveriam aplicar os limites da Portaria n. 436/58 às remessas de *remuneração* entre subsidiária brasileira e sua controladora no exterior. A interpretação em sentido contrário por parte do INPI é uma arbitrariedade não amparada pela legislação brasileira aplicável.

Outra arbitrariedade que tem sido cometida pelo INPI com relação a pagamentos de remuneração por fornecimento de tecnologia decorre de uma extensão analógica do item (a) II da Portaria n. 436/58. Como vimos no capítulo anterior, o INPI não permite o pagamento de *royalties* por licença de marcas, quando a licença de marcas coexistir com um contrato de licença de patentes, ou de fornecimento de tecnologia. Partindo dessa leitura (em nossa opinião, equivocada) da Portaria n. 436/58, quando houver uma licença onerosa de marca antecedendo um contrato, também oneroso, de fornecimento de tecnologia para os mesmos produtos contratuais, o INPI não admite o pagamento pela tecnologia. Esta “aplicação reversa” do disposto no item (a) II da Portaria n. 436/58 é indevida e ilegítima, além de ser reprovável na prática, pois condenaria os produtos assinalados por marca licenciada onerosamente a uma obsolescência técnica, por impedir a aquisição da tecnologia necessária à sua atualização.

Esta posição do INPI não se confunde com a impossibilidade de acumulação de pagamentos (*vide infra*).

### 3.4.6.3 O que pode ser pago no Brasil

Em princípio, pela legislação fiscal brasileira, os mesmos limites de pagamento e requisitos para dedutibilidade fiscal aplicáveis aos pagamentos efetuados ao exterior, aplicam-se igualmente aos pagamentos efetuados dentro do território do Brasil e em moeda nacional. Portanto, em princípio, os limites da Portaria n. 436/58, bem como a exigência de prévia averbação perante o INPI, seriam aplicáveis para permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentos feitos no Brasil. Entretanto, existe jurisprudência permitindo a dedução dos referidos pagamentos, mesmo em valores superiores aos permitidos pela Portaria n. 436/58, e mesmo na ausência de averbação perante o INPI<sup>13</sup>.

### 3.4.6.4 Impossibilidade de acumulação de pagamentos

Os coeficientes percentuais máximos fixados na Portaria n. 436/58 referem-se a *royalties* pelo uso de patentes e remuneração por tecnologia não patenteadas e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, englobadamente considerados. Isto significa que não se podem acumular e deduzir *royalties* pela exploração de patentes no limite máximo permitido para o setor econômico em que atua a empresa pagadora, mais *remuneração* pelos mesmos produtos ou serviços, isto é, sobre a mesma base de cálculo. Entre empresas independentes, ou com vinculação societária minoritária, o pagamento em excesso do limite máximo da Portaria n. 436/58 não é legalmente proibido (como vimos acima – apesar da possível posição contrária do INPI), mas a dedução fiscal do pagamento acumulado não é permitida.

Por exemplo, caso uma empresa brasileira tenha celebrado um contrato de fornecimento de *know-how* juntamente com um contrato de licença de exploração de patentes, ambos relativos à mesma linha de produção, e caso o limite máximo de dedução para os produtos cobertos pelos contratos (de acordo com a Portaria n. 436/58) seja de 3%, a soma dos *royalties* pela licença de patentes, mais a remuneração pelo fornecimento de *know-how*, não poderá ultrapassar 3% para fins de dedução dessa despesa do lucro tributável. Caso, ainda, essa empresa brasileira seja subsidiária de uma empresa multinacional e o contrato tenha sido celebrado com sua controladora no exterior, esse limite de 3% (de acordo com a interpretação do INPI) será também o limite máximo remissível ao exterior.

#### 3.4.6.5 Base de cálculo sobre a qual incide a remuneração percentual

Considerando que, na maioria dos contratos de fornecimento de tecnologia, o pagamento é cobrado em forma de percentual sobre vendas líquidas, é extremamente importante que o contrato tenha uma clara definição do que sejam “vendas líquidas”. O art. 280 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000, de 26-3-1999) traz definição do que sejam “vendas líquidas” nos seguintes termos:

Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas<sup>14</sup>.

Portanto, se as partes optarem por adotar esta definição de vendas líquidas, deve-se tomar a soma dos valores brutos faturados, deduzir dos mesmos

as eventuais vendas canceladas e os descontos concedidos incondicionalmente (isto é, os descontos condicionados, por exemplo, a volume de vendas não precisariam ser deduzidos). Além disso, deveriam ser descontados, igualmente, todos os impostos incidentes sobre as vendas, isto é, se e quando aplicáveis, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS), a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Imposto sobre Serviços (ISS). As partes poderão, porém, optar por uma definição de vendas líquidas que exclua outros valores além dos contidos na definição legal, tais como valor de embalagens, fretes, seguros, e outros.

É conveniente, igualmente, prever o tratamento que será dado aos produtos fabricados e eventualmente usados pelo próprio adquirente da tecnologia (cujo valor poderá compor a base de cálculo), e o tratamento de produtos vendidos e posteriormente devolvidos pelos consumidores.

Para fins de dedutibilidade fiscal e remissibilidade entre empresas coligadas, a base de cálculo dos *royalties* e da remuneração não poderá ser superior àquela definida em lei. O INPI, entretanto, tem exigido que outros valores sejam deduzidos da base de cálculo de *royalties* e de remuneração, mesmo sem previsão legal. Exemplo disto é a exigência de dedução do valor de todas as peças, partes, componentes e insumos importados, pela adquirente, da fornecedora da tecnologia, sem levar em consideração se essas peças, componentes ou insumos são produzidos pela própria fornecedora da tecnologia ou por terceiros. Ocorre, por vezes, que – para aproveitar os eventuais descontos de volume – seja conveniente que determinadas compras de insumos sejam feitas centralizadamente, pela fornecedora, e repassadas às suas várias licenciadas ou adquirentes de tecnologia nos vários países. Desta forma, beneficiam-se não só a adquirente como o mercado local, pois o preço do produto final refletirá essa economia. O INPI, entretanto, não aceita essa argumentação e reduz da base de cálculo da remuneração e dos *royalties* o valor de todas as importações feitas da fornecedora, mesmo quando se trata de produtos fabricados por terceiros.

Quando a empresa brasileira assumir o ônus do IRF sobre o pagamento de *royalties* ou remuneração devidos ao exterior (*vide* capítulo anterior), o total do rendimento, pago ou creditado, *somado à parcela do IRF*, não deverá exceder os limites estabelecidos na Portaria n. 436/58 para fins de dedução do lucro tributável.

### 3.4.6.6 Disposições essenciais à cláusula de remuneração

A cláusula de remuneração deverá conter uma série de outras

disposições, tais como a definição da taxa de câmbio aplicável a pagamentos devidos em moeda estrangeira; a forma (remessa bancária, cheque, ou outra) e a frequência nas quais o pagamento será feito; a responsabilidade pelo recolhimento do IRF devido sobre o pagamento da remuneração; os relatórios de vendas e o que devem conter; os assentamentos contábeis que deverão ser mantidos como comprovantes do correto cálculo da remuneração variável; o direito de auditá-los e a penalidade eventualmente aplicável caso a auditoria revele discrepâncias entre a remuneração paga e a devida, e outros detalhes decorrentes das peculiaridades do contrato. Sobre todos esses temas, as observações feitas no capítulo anterior aplicam-se igualmente aos contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada.

#### 3.4.6.7 Capitalização de tecnologia

Um dos aspectos menos debatidos, mas de interesse inegável, quando se trata de remuneração por aquisição de tecnologia, é a possibilidade de capitalizar o valor da tecnologia. Esta capitalização pode dar-se de duas maneiras diferentes: pela conversão em capital social de montantes devidos ao exterior, como *royalties* ou remuneração por fornecimento de tecnologia, ou, alternativamente, pelo aporte da própria tecnologia (ou, se for o caso, de bens de propriedade industrial) para a integralização de capital subscrito na receptora.

A possibilidade de capitalização, originalmente prevista desde a regulamentação da Lei n. 4.131/62, pelo Decreto n. 55.762, de 17-1-1965 (art. 50), foi confirmada, em suas duas alternativas mencionadas *supra*, pela Circular n. 2.997, de 15-8-2000, do Banco Central, nestes termos:

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil (...)

Decidiu:

Art. 1. Instituir e regulamentar, na forma do Regulamento anexo a esta Circular, o Registro Declaratório Eletrônico de Investimentos Externos Diretos no País (RDE-IED), (...):

(...) investimentos em bens, (...) intangíveis, importados sem cobertura cambial;

(...) conversão, em investimento direto, de direitos e/ou créditos remissíveis ao exterior;

(...)

Tradicionalmente, exige o Banco Central a realização de operações simbólicas de compra e venda de câmbio, simultâneas, sem expedição de ordem de pagamento do ou para o exterior. Por ocasião da “remessa” simbólica dos fundos para o exterior, os impostos devidos sobre essa remessa seriam, em princípio, cobrados. Entretanto, em recente resposta a consulta emitida pela Superintendência Regional da Receita Federal da 8ª Região Fiscal foi decidido que nem o IRF nem a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), sobre *royalties* e remuneração por tecnologia, seriam devidos na hipótese de capitalização de *know-how*<sup>15</sup>. Esta decisão, se confirmada, torna a capitalização do valor da tecnologia uma forma bastante atrativa de obtê-la, por parte da adquirente. Por parte do fornecedor ou investidor, esta maneira de transferir tecnologia acrescenta mais uma esfera de risco quanto ao recebimento da remuneração pela cessão da tecnologia. De fato, quando o fornecedor da tecnologia é remunerado na base de percentual sobre vendas, ou preço fixo sobre unidades de produtos vendidas, há um certo risco de que as vendas não sejam as estimadas, e de que a receita fique aquém do desejável. Porém, quando o fornecedor da tecnologia passa a ser remunerado pelos lucros ou dividendos gerados pela empresa na qual investiu capital, mediante aporte de sua tecnologia, o risco passa a ser o da lucratividade da empresa como um todo, e portanto o risco é maior. Em contrapartida, o ganho pode ser interessante, uma vez que, ao contrário dos contratos de fornecimento de tecnologia – que podem ter um prazo máximo de cinco anos, prorrogáveis por um único período adicional de cinco anos –, os lucros ou dividendos eventualmente gerados pelo valor da tecnologia capitalizado poderão ser recebidos sem limite de prazo, ou enquanto a empresa receptora da tecnologia continuar ativa e lucrativa.

### 3.4.7 Do prazo

Quanto ao prazo inicial do contrato, ver capítulo anterior, cujas observações sobre o início da vigência contratual, para efeitos de pagamento e dedução fiscal, aplicam-se igualmente aos contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada<sup>16</sup>. No caso específico de contratos de fornecimento de tecnologia, entretanto, há uma característica peculiar, que pode influenciar a decisão sobre o prazo inicial do contrato. De fato, considerando que o pagamento de remuneração pela aquisição de tecnologia é frequentemente ligado às vendas dos produtos ou serviços gerados pela mesma, e considerando que, dependendo do prazo necessário para a efetiva absorção dessa tecnologia, a geração de receita dela derivada não é imediata, pode ser conveniente iniciar o prazo de vigência do contrato em data posterior à sua assinatura, como, por exemplo, na data de início das vendas comerciais do produto ou na data de início da prestação

de serviços baseados na tecnologia adquirida.

Quanto ao prazo de vigência de um acordo de fornecimento de tecnologia, em tese deveria ele ser o necessário e suficiente para (a) a completa e eficaz absorção da referida tecnologia por parte da adquirente e (b) a remuneração esperada pelo fornecedor, no caso de contrato com remuneração variável. Caso esse prazo ideal seja inferior a cinco anos, poderá ser ele adotado pelas partes e refletido no contrato. Caso, porém, o prazo necessário exceda de cinco anos, o contrato deverá limitar-se a um prazo inicial de cinco anos, com a possibilidade de uma prorrogação por mais cinco anos (ou menos). Posto que este prazo máximo não está definido na LPI ou em qualquer outra lei, é a posição oficial adotada pelo INPI, e decorre de uma extensão analógica do prazo máximo de cinco anos estabelecido pela Lei n. 4.131/62, dentro do qual é permitida a *dedução* das remunerações pagas, para fins de cálculo do Imposto sobre a Renda<sup>17</sup>.

Esta posição oficial do INPI é confirmada no Boletim “Informações sobre o Comércio de Tecnologia” publicado pela Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos daquele órgão (ano I, n. 3, 3<sup>a</sup> trimestre de 1984, p. 2), que declara:

O INPI vem aprovando contratos de transferência de tecnologia pelo prazo máximo de cinco anos (...). Diante dos resultados do conhecido estudo do Massachusetts Institute of Technology (MIT) – em que é asseverado ser a tecnologia importada absorvida pelas empresas brasileiras num prazo médio de dois anos, com alguns raros casos de quatro anos – vê-se que o prazo concedido pelo INPI é mais do que razoável, não se justificando, assim, posições contrárias à norma.

A posição do INPI decorre, historicamente, de uma reação a excessos de *royalties* remetidos ao exterior no passado (antes do início da fiscalização por parte daquele instituto). Entretanto, não leva em consideração nem casos particulares em que seja de interesse da adquirente brasileira obter aporte tecnológico a mais longo prazo, nem a necessidade de remunerar adequadamente o fornecedor, quando o contrato prevê pagamento variável sobre vendas dos produtos ou serviços comercializados com a tecnologia transferida. De fato, dependendo do percentual de remuneração cobrado sob o contrato, do volume de vendas estimado, da reação do mercado a produto e tecnologia novos e outras circunstâncias, pode-se tomar mais ou menos tempo para acumular remuneração que seja considerada adequada pelas partes como contraprestação

à tecnologia transferida.

O prazo do contrato de fornecimento de tecnologia poderá ser prorrogado, como informado acima, por mais cinco anos, porém somente quando demonstrada ao INPI sua necessidade, mediante justificativas que podem incluir, entre outras, a introdução de novos produtos ou de novas técnicas no escopo do contrato, a dificuldade de absorção da tecnologia no primeiro prazo contratual ou a evolução tecnológica ocorrida durante o primeiro prazo de vigência. Esta é a principal razão para evitar a descrição excessivamente genérica ou vaga dos produtos ou da tecnologia cobertos pelo prazo inicial do contrato.

A renovação contratual deverá ser submetida a novo registro pelo INPI e – se houver pagamentos em moeda estrangeira – pelo Banco Central do Brasil.

Sobre resilição, resolução e cláusula penal, igualmente aplicáveis a contratos de fornecimento de tecnologia, *vide* o capítulo anterior.

### 3.4.8 Das disposições diversas

Sobre legislação aplicável e seleção de foro, arbitragem e disposições diversas como responsabilidade pelos registros contratuais necessários, comunicações, cessão e transferência do contrato, língua e traduções, aditamentos, igualmente aplicáveis ao contrato de fornecimento de tecnologia, ver os comentários nos capítulos anteriores.

As formalidades do contrato são idênticas às dos contratos de licença.

### 3.4.9 Cautelas

Ao analisar minutas contratuais eventualmente recebidas do exterior, o advogado deverá atentar para as possíveis consequências anticoncorrenciais de algumas disposições contratuais que podem estar nelas contidas, como, por exemplo, a já citada cláusula de *grant back*, compromisso do adquirente de abster-se de questionar os direitos de propriedade industrial de titularidade do fornecedor, o condicionamento do fornecimento de tecnologia à compra de bens ou insumos, acordos de fixação de preços dos produtos finais ou serviços a serem comercializados pelo adquirente da tecnologia, restrições a volume de produção ou de vendas, proibição de programas de P&D, restrições quanto ao campo de aplicação da tecnologia adquirida, compromissos de não concorrência, restrições a exportações (exceto se justificadas, por exemplo, por licenças exclusivas em outros mercados), licenças cruzadas, e outras. Nenhuma cláusula, entretanto, deve ser considerada anticoncorrencial ou proibida *per se*, mas deve ser analisada dentro do contexto econômico das partes e do seu mercado relevante.

### 3.5 Fornecimento de tecnologia e outsourcing

Todas as recomendações relativas a redação contratual descritas até aqui referem-se aos contratos de fornecimento de tecnologia que têm por finalidade transmitir conhecimento tecnológico ao adquirente e em que o receptor da tecnologia a adquire para uso próprio. Há outra hipótese, entretanto, na qual a transmissão de tecnologia (e eventualmente licença de patentes e autorização para uso de marcas) não se dá para uso próprio do adquirente, mas para que este forneça serviços de terceirização de fabricação para o fornecedor da tecnologia (ou *outsourcing*). Nestes casos, a transmissão de conhecimentos (e muitas vezes também de moldes, plantas de fabricação e mesmo de equipamentos fornecidos pelo tomador do serviço) se dá única e exclusivamente para que o prestador de serviços possa usar desses conhecimentos técnicos, moldes e demais documentos e equipamentos para prestar esses serviços de fabricação terceirizada por conta do tomador.

Nestes casos, não há uma verdadeira transmissão de tecnologia, uma vez que esses conhecimentos técnicos, licenças e demais materiais fornecidos pelo tomador dos serviços de *outsourcing* continuam de sua posse e titularidade. Nesta hipótese, também, o receptor dessa tecnologia não paga para adquiri-la, mas, ao contrário, recebe o pagamento devido pelos seus serviços de terceirização. Como consequência, neste tipo de contrato é possível prever, ao término do prazo, a devolução completa e total da tecnologia transferida temporariamente, a cessação do uso das eventuais patentes ou marcas do tomador, bem como a devolução de toda documentação técnica, plantas, moldes, equipamentos e demais insumos fornecidos pelo tomador do serviço e que não tenham sido exauridos no processo de fabricação. É igualmente importante, neste tipo de contrato, inserir cláusulas severas de sigilo com relação às informações técnicas prestadas (*vide* comentários nos capítulos anteriores sobre contratos de sigilo, aplicáveis a esta hipótese).

### 3.6 Contratos de serviços

O gênero “contratos de serviços” constitui uma vasta categoria de contratos dos mais variados, dos quais analisaremos algumas poucas espécies que, de uma forma ou de outra, se relacionam com a propriedade industrial e a tecnologia. Os contratos de prestação de serviços em geral estão regulados pelos arts. 593 a 609 do Código Civil de 2002, que se aplicam a quaisquer serviços não

sujeitos às leis trabalhistas ou a lei especial. Como a LPI não trata, especificamente, dos contratos de serviços técnicos, o Código Civil será aplicável aos tipos de prestações de serviços técnicos de que trataremos aqui<sup>18</sup>. Dentro do conceito genérico de “contratos de transferência de tecnologia”, têm sido, tradicionalmente, incluídos também alguns contratos de serviços<sup>19</sup>, que podem ser de naturezas diversas e ter tratamentos regulatórios, cambiais e fiscais completamente diferentes.

### 3.6.1 Esclarecimentos terminológicos

Há, neste tópico, uma dificuldade terminológica que convém abordar de forma preliminar, pois é apta a causar desentendimentos.

Como vimos, na legislação de propriedade industrial, temos o conceito de “transferência de tecnologia” como gênero, e, como espécies, entre outros, os contratos de “fornecimento de tecnologia” em sentido estrito, e os contratos de “serviços técnicos especializados”.

Já na legislação cambial (*vide*, por exemplo, o § 3º do art. 12 da Lei n. 4.131/62) e na fiscal (*vide* art. 354 do Decreto n. 3.000/99, o Regulamento do Imposto de Renda<sup>20</sup>), a expressão “assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes” é uma expressão abrangente que se refere não só a contratos de fornecimento de tecnologia *stricto sensu*, mas também a contratos de serviços técnicos. A citada legislação fiscal usa também a expressão “transferência de tecnologia” como termo genérico que abrange os conceitos de “assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes”, e de “projetos ou serviços técnicos especializados”<sup>21</sup>.

Portanto, como constatação preliminar, podemos partir do pressuposto de que há, também na legislação fiscal, uma denominação genérica e abrangente de “contratos de transferência de tecnologia” que abriga, como um guarda-chuva, os “contratos de *assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes*”, os quais compreendem, por sua vez, tanto os chamados “contratos de fornecimento de tecnologia” em sentido estrito, isto é, aqueles contratos pelos quais conhecimentos técnicos são transmitidos, de forma permanente, de uma parte (a fornecedora) a outra (a adquirente), como também os chamados “atos ou contratos de serviços técnicos especializados”, sob os quais técnicos de uma parte contratual prestam serviços a outra, sem, entretanto, “ensinar” ou “transmitir” qualquer conhecimento ou *know-how*.

Diante desta profusão terminológica nem sempre clara, adotaremos aqui – como equivalentes – as denominações “assistência técnica e científica” e “fornecimento de tecnologia” (*stricto sensu*), como significando aqueles

contratos pelos quais efetivos conhecimentos técnicos ou científicos são transmitidos de uma parte a outra. Tais conhecimentos técnicos ou científicos destinam-se, de maneira geral, à atividade-fim do adquirente ou receptor da tecnologia, isto é, podem referir-se à fabricação de produtos ou serviços incluídos no objeto social do receptor ou adquirente. Este tipo de contrato, como visto acima, fica sujeito a registro perante o INPI e, quando envolver pagamentos em moeda estrangeira, também perante o Banco Central.

A expressão “assistência administrativa”, por sua vez, representa um tipo de contrato de serviços pelo qual conhecimentos são também repassados para o adquirente ou receptor, mas não relativos à atividade-fim do adquirente, mas sim a uma atividade-meio, como, por exemplo, à área de administração, contabilidade, finanças, gerenciamento de pessoal, informática (desde que esta não seja o objeto social da adquirente), *marketing*, propaganda e demais áreas necessárias à vida empresarial, mas fora da atividade central, do objeto social da receptora.

Já os “serviços técnicos” são aqueles serviços prestados por especialistas, necessários à manutenção da atividade da empresa contratante, mas que não incluem o treinamento de técnicos da contratante, ou a transmissão de conhecimentos, ou o fornecimento de qualquer dado ou informação técnica. Nas palavras de Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 95-96),

a rigor, a *prestação de serviços técnicos* se distingue da *assistência técnica* pelo fato de, na primeira, um profissional ser remunerado para prestar determinado serviço (consertar um alto-forno siderúrgico; realizar uma avaliação do sistema de filtragem e emissão de poluentes de determinada indústria, etc.), mas não para *ensinar* o tomador do serviço a realizar a tarefa. Ainda que o tomador do serviço aprenda algo vendo a atuação do profissional que contratou, ele (tomador) não terá autorização de exploração das patentes de invenção ou dos segredos de fábrica e de negócio eventualmente utilizados pelo prestador do serviço.

Esses serviços técnicos incluem, por exemplo, a montagem ou o conserto de equipamentos, a elaboração de estudos, projetos ou plantas de engenharia ou arquitetura, os planejamentos, programações e serviços semelhantes<sup>22</sup>. Frequentemente, contratos de prestação de serviços técnicos são acessórios de outras transações, como, por exemplo, compra de equipamentos, instalação de sistemas, ou outros tipos de negócios que exijam acompanhamento técnico especializado. Podem ser decorrentes de exigência do comprador ou do

vendedor do equipamento ou do sistema.

### 3.6.2 Necessidade de registro perante o INPI e perante o Banco Central

Alguns desses serviços técnicos ficam sujeitos a registro perante o INPI, e outros, não. O próprio INPI publica, no seu sítio na Internet, algumas diretrizes quanto a contratos de serviços sujeitos a registro por aquele órgão<sup>23</sup>. O Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, que regula o processo de averbação e registro de contratos no INPI, não menciona expressamente os contratos de serviços técnicos entre os sujeitos a averbação ou registro:

2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas), e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

Ao mesmo tempo, a partir de 1996, o próprio Banco Central, por meio da Circular n. 2.685/96 (já revogada), flexibilizou o processo de pagamento ao exterior por alguns tipos de serviços técnicos, liberando-os da necessidade de registro prévio perante o INPI e perante o próprio Banco Central<sup>24</sup>. Essa flexibilização foi confirmada e mesmo expandida no atual Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (Circular n. 3.280, de 9-3-2005, do Banco Central).

Em princípio, portanto, serviços técnicos profissionais e de consultoria, prestados no exterior, e dos quais não resulte um fornecimento de tecnologia, não ficam sujeitos a registro, quer pelo INPI, quer pelo Banco Central. Em caso de dúvidas, recomenda-se a apresentação do caso ao INPI para confirmação da desnecessidade de registro.

### 3.6.3 Forma e redação do contrato de serviços

É muito comum que os acordos relativos a serviços técnicos estejam contidos no bojo de contratos de fornecimento de tecnologia ou de assistência técnica. É frequente, também, como já mencionado acima, que sejam decorrentes de outras contratações, como aquisição de equipamentos ou sistemas. Não há uma forma predeterminada para os acordos de prestação de

serviços, podendo mesmo – principalmente quando se trata de serviços simples e rápidos – permanecerem como acordos verbais.

Entretanto, quando se trata de serviços complexos, a serem executados por técnicos de outros países, com remuneração em moeda estrangeira, a forma escrita é essencial. Não é essencial, entretanto, que as partes assinem um contrato propriamente dito em todas as ocasiões. Quando as prestações e os respectivos pagamentos são feitos em bases contínuas, convém que as partes assinem um contrato, com cláusulas detalhando as suas obrigações recíprocas. Quando, porém, o serviço se dá em base esporádica, não há necessidade de contrato: basta uma simples fatura, com os dados necessários para identificar as partes, o serviço prestado e permitir o pagamento.

### 3.6.3.1 Das partes

Na maior parte dos casos de serviços técnicos complexos, principalmente os contratados no exterior, a prestadora dos serviços é pessoa jurídica, e os serviços são prestados pelos respectivos funcionários (a respeito da qualificação das partes, *vide* comentários no capítulo anterior). Pode haver, entretanto, serviços contratados diretamente com as pessoas físicas prestadoras. Neste caso, caberá ao tomador do serviço providenciar (a) a verificação das qualificações e necessários títulos de habilitação do técnico e (b) quando se tratar de técnico estrangeiro, a obtenção do necessário visto de trabalho para que ele possa prestar o serviço no território nacional de forma legal.

Estas verificações e providências são importantes para ambas as partes. De fato, determina o Código Civil:

Art. 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, ou *não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei* [como, por exemplo, visto de trabalho], não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé.

Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública (grifos e observação entre colchetes nossos).

### 3.6.3.2 Do objeto

Conforme já mencionado com relação aos contratos comentados anteriormente, a perfeita e correta descrição dos serviços que compõem o objeto do contrato é essencial para evitar frustrações e disputas futuras. Considerando, igualmente, que o contrato de serviços técnicos somente fica isento de registro perante o INPI (e perante o Banco Central, quando for o caso), se *não* incluir fornecimento de tecnologia, *know-how*, dados, relatórios que possam ser considerados transmissão de conhecimentos técnicos, é muito importante que a descrição dos serviços seja completa e precisa, para permitir a correta avaliação da necessidade ou não de submeter o instrumento (contrato ou fatura) ao INPI e ao Banco Central.

### 3.6.3.3 Do preço e das condições de pagamento

Na maior parte dos casos, a retribuição por serviços técnicos se dá por preço fixo, ao contrário dos contratos de licenciamento de propriedade industrial ou de fornecimento de tecnologia, onde o pagamento é principalmente estabelecido em bases variáveis. Quando o acordo de serviços técnicos ficar sujeito a registro pelo INPI, a viabilidade da remuneração é analisada com base em homem/hora ou homem/dia, exigindo o INPI detalhamento da remuneração por técnico (com a respectiva qualificação), prazo previsto para a realização do serviço (ou prova de que o mesmo já foi realizado) e o valor total a ser pago pela prestação do serviço, ainda que estimado.

Quando o contrato de prestação de serviços técnicos – sujeito a registro pelo INPI – estabelecer remuneração com base em preço fixo predeterminado, é necessário informar ao INPI o número previsto de horas técnicas que serão envolvidas na prestação do serviço, para que o INPI possa avaliar a razoabilidade do pagamento, que vai depender do tipo de técnico envolvido (por exemplo, engenheiro), sua qualificação profissional, experiência, senioridade, complexidade do trabalho, e outros possíveis elementos.

Nos contratos de serviços celebrados com empresa do exterior, o preço em geral é estabelecido em moeda estrangeira, não havendo, portanto, necessidade de prever no contrato qual o câmbio aplicável ao pagamento. As despesas de eventuais viagens, estadias, traduções ou interpretações e outras deverão, na medida do possível, ser estabelecidas em moeda nacional, pagáveis no Brasil.

Convém detalhar, no contrato, a responsabilidade das partes quanto ao recolhimento dos impostos eventualmente incidentes sobre os pagamentos contratuais, aplicáveis tanto a contratos com empresas estrangeiras quanto locais.

Note-se que a dedutibilidade dos pagamentos feitos sob um contrato de prestação de serviços técnicos não fica sujeita aos limites estabelecidos pela Portaria n. 436/58, pois esta aplica-se somente – segundo seus próprios termos –

à dedução de *royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante [que, como vimos “*supra*”, equivale a fornecimento de tecnologia “*stricto sensu*”], bem como de quotas para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das pessoas jurídicas (grifos e observação entre colchetes nossos).

Portanto, a dedução dos valores pagos pela prestação de serviços técnicos fica sujeita às normas gerais de dedutibilidade de custos e despesas operacionais, segundo as leis fiscais e o Regulamento do Imposto de Renda, e quando os contratos forem celebrados entre partes coligadas, às normas relativas a preços de transferência. Neste último caso, as normas de preços de transferência podem influenciar o próprio valor da remuneração contratual.

#### 3.6.3.4 Do prazo

Não há, seja na LPI, seja nas atuais normas de hierarquia inferior do INPI e do Banco Central, qualquer indicação sobre o prazo dos contratos de prestação de serviços técnicos. O antigo Ato Normativo n. 60, de 24-3-1982 (já revogado), que regulamentava a contratação de serviços técnicos, determinava, em seu parágrafo 6.1: “A vinculação contratual deverá levar em conta o prazo considerado necessário para a prestação dos serviços dos técnicos, apresentação do projeto ou conclusão dos trabalhos”.

Entretanto, o Código Civil de 2002, repetindo disposição quase idêntica do Código Civil de 1916, indica um prazo máximo para este tipo de contrato, nos seguintes termos:

Art. 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 (quatro) anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 (quatro) anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra.

A doutrina colhida dos comentaristas do antigo Código Civil indica que o fundamento desta limitação temporal reside na “inalienabilidade da liberdade

humana”. Pareceu ao legislador de 1916 – e não houve, aparentemente, questionamento melhor por parte do legislador de 2002 – que a obrigação de uma pessoa física prestar serviços por mais de quatro anos levaria ao que se pode chamar de “escravização convencional” ou a uma exploração do mais fraco pelo mais forte. Note-se, quanto a isto, que o Código Civil não impede que o contrato de serviços seja renovado pelas partes, após decorrido o primeiro prazo máximo de quatro anos.

Além disso, há jurisprudência admitindo prazo maior do que quatro anos, quando não se tratar de serviços prestados pessoalmente pelo fornecedor dos serviços, mas por terceiros por ele contratados, mesmo que coordenados pelo contratado. A principal observação, entretanto, é de que o valor amparado pelo Código Civil é o da liberdade individual, e, considerando que a maioria dos serviços técnicos de grande envergadura são hoje contratados com empresas, e que há empresas prestadoras de serviços de grande porte, a norma do art. 598 não deveria aplicar-se indiscriminadamente a todos os casos. O juiz, quando confrontado com discussão sobre a questão do prazo em um contrato de serviços, deverá avaliar se, em sendo o prestador dos serviços pessoa jurídica, é justificável essa limitação temporal. De qualquer forma, caso o juiz reduza o eventual excesso de prazo, isto não deverá acarretar a nulidade do contrato.

As observações sobre as condições de rescisão de contratos, contidas no capítulo precedente, aplicam-se igualmente a contratos de serviços, mas neste tipo de contrato, o Código Civil determina, *a priori*, uma indenização por rescisão unilateral por parte do tomador do serviço, nos seguintes termos: “Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato”.

Na disposição relativa ao prazo contratual, convém sempre, como nos demais contratos, prever as condições necessárias para renovação, e as circunstâncias que poderão acarretar a resolução do contrato antes de findo o prazo contratual previsto.

### 3.6.3.5 Observações adicionais

As demais cláusulas usuais em contratos de licenciamento de propriedade industrial e de fornecimento de tecnologia aplicam-se, *mutatis mutandis*, a contratos de serviços, principalmente as disposições relativas ao estrito sigilo profissional que deve ser observado pelo prestador de serviços quanto aos dados e informações técnicas confidenciais do tomador, a que tiver acesso durante o prazo do contrato.

## REFERÊNCIAS

- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- BARBOSA, Denis Borges. **Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.
- \_\_\_\_\_. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- CORREA, José Antonio B. L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio – os efeitos da nova Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 27, p. 31-38, mar.-abr. 1997.
- DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: José Bushatsky/Universidade de São Paulo, 1975.
- DINIZ, Maria Helena. **Tratado teórico e prático dos contratos**. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4.
- FEKETE, Elisabeth Kaszmar. **O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Contratos de tecnologia. **Revista Forense**, São Paulo, v. 72, n. 253, p. 123-132, jan.-mar. 1976.
- HIGUCHI, Hiromi; HIGUCHI, Fabio Hirochi; HIGUCHI, Celso Hiroyuki. **Imposto de Renda das empresas**. 32. ed. São Paulo: IR Publicações, 2007.
- INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS). **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
- LABRUNIE, Jacques. A proteção ao segredo de negócio. *In*: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de (Coords.). **Direito empresarial contemporâneo**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 86-105.
- LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Tecnologia estrangeira no Brasil – Regime jurídico-fiscal – A intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Revista de Direito Mercantil**, São Paulo, v. 13, p. 59, 1974.

1 Lei n. 10.973, de 2-12-2004.

2 Mediante promulgação da Lei n. 11.196, de 21-11-2005.

3 “Sob o ponto de vista econômico, parece-nos que *tecnologia* pode ser entendida simplesmente como o conjunto de informações, escritas ou não, que se prestam a um fim empresarial” (LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 67). “A tecnologia pode ser conceituada como o conjunto ordenado e sistemático de conhecimentos técnicos, patenteados ou não, capazes de levar à prática uma ideia no plano industrial. Abrange produtos, processos de fabricação, inovações, planos, estudos, projetos, desenhos, fórmulas, instruções e serviços de assistência técnica, científica e administrativa” (FRÖES, Carlos Henrique de Carvalho, Contratos de tecnologia. **Revista Forense**, São Paulo, 1976, v. 72, n. 253, p. 123).

4 Assim sendo, esteja ou não vinculado à tecnologia protegida por um direito de propriedade industrial, deve-se considerar de que o *know-how*, em seu sentido técnico-jurídico, é aquele que tem por objeto conhecimentos técnico-industriais secretos” (A **transferência de tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 199). O mesmo autor diferencia *know-how*, que conceitua como tendo necessariamente um caráter sigiloso, de *assistência técnica*, que não teria caráter secreto (p. 200).

5 “O contrato de *know-how* é transferência, por tempo determinado, desses conhecimentos, técnicas, ou processos, secretos e originais, a outra pessoa, que os empregará, mas não os poderá divulgar, pois tal transferência se operará mediante cláusulas especiais, sendo que uma delas impõe ao que recebe o *know-how* a obrigação de guardar segredo, sob pena de receber uma sanção pela sua divulgação, evitando assim que seja repassado. Logo, *know-how* e segredo industrial ou comercial são sinônimos” (**Tratado teórico e prático dos contratos**, São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 5). Várias objeções podem ser feitas à declaração acima reproduzida, pois nem todo *know-how* é necessariamente secreto, nem toda transferência de *know-how* é “por tempo determinado” – pois, como veremos neste capítulo, o fornecimento de tecnologia não se confunde com licença – bem como nem todo contrato de fornecimento de tecnologia tem obrigatoriamente cláusula de sigilo.

6 Posição diferente, quanto à caracterização de tecnologia como segredo, adota Denis Borges Barbosa: “Paga-se pela tecnologia, obviamente, quando não se a tem; quando, factualmente, o empresário que necessita do corpo de conhecimentos tecnológicos não o pode obter senão por aquisição onerosa. A não

disponibilidade da tecnologia é uma condição usualmente descrita como ‘segredo’, se bem que tal expressão seja um tanto vasta e imprecisa. Não importa que todos os empresários de um setor disponham de uma tecnologia; se o novo competidor que entra no mercado dela não tem controle, e é obrigado a pagar por ela, há segredo (*secretus* = afastado) em relação a este” (BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 965).

**7** Não cabe neste capítulo, por fugir ao tema, discorrer sobre a questão da proteção dada pela legislação brasileira aos segredos empresariais. Sobre o assunto, podem-se consultar, entre outros, FEKETE, Elisabeth, **O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, e LABRUNIE, Jacques, A proteção ao segredo de negócio. *In*: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de (Coords.) **Direito empresarial contemporâneo**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

**8** Como vimos, a tecnologia pode ser considerada um gênero, do qual o segredo é uma espécie. Ao se referir aos segredos, assim se pronuncia Jacques Labrunie: “Diversos bens imateriais integrantes do fundo de comércio são protegidos pelo direito de propriedade. É o caso das invenções e modelos patenteados, das marcas registradas, dos direitos autorais, do nome comercial. No caso do segredo de negócio inexistente qualquer proteção pelo direito de propriedade. Os direitos reais são *numerus clausus*, não permitindo a criação de um novo direito de propriedade senão por expressa determinação legal” (A proteção ao segredo de negócio, cit., p. 89).

**9** Veja-se o que diz o art. 1.196 do Código Civil de 2002: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Entre os poderes inerentes à propriedade estão os de usar, gozar e dispor da coisa, segundo art. 1.228 do mesmo Código.

**10** O Ato Normativo n. 15/75 trazia uma listagem classificativa dos contratos, quanto ao seu objetivo; o subitem 1.1.1 do AN n. 15/75 dispunha que, por serem distintas as disposições aplicáveis, para cada objetivo devia corresponder específica e obrigatoriamente um único contrato da respectiva categoria.

**11** A Lei n. 4.506/64 refere-se a sociedades que tenham, “direta ou indiretamente”, controle do capital com direito a voto da subsidiária.

**12** Apesar do fato de que a remessa de *remuneração* pelo fornecimento de tecnologia não patenteada entre subsidiária e sua controladora no exterior não era proibida pelo art. 14 da Lei n. 4.131/62, como vimos, o INPI sempre se pronunciou no sentido de considerar tal remessa proibida. No Boletim publicado pelo INPI, denominado “Informações sobre o Comércio de Tecnologia” (ano I,

n. 3, 3º trimestre de 1984), p. 2 (sem identificação de autoria), a Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos do INPI assim se pronunciava: “Nas relações entre empresas controladoras e controladas, o parâmetro legal é específico; posto que a tecnologia transferida no interior do grupo econômico capacita a controlada a aumentar seus lucros, dos quais é beneficiária, no todo ou em parte, a controladora, a norma legal equaliza os ônus tributários sobre lucros e pagamentos por tecnologia, e é sob este prisma que tais contratos são examinados. Como decorrência, não são permitidas remessas de divisas das subsidiárias para as suas matrizes no exterior, a título de transferência de tecnologia”.

13 Quanto à desnecessidade de averbação ou registro do contrato perante o INPI, veja-se a ementa do Acórdão 101-91.910, de 19-3-1998, do 1º Conselho de Contribuintes, publicado no **DOU** em 19-5-1998: “*Royalties* e assistência técnica – Imposto de Renda – Pessoa jurídica. Os pagamentos com assistência técnica não necessitam de registro de contrato no INPI para que sejam dedutíveis do lucro sujeito à tributação pelo Imposto de Renda, o mesmo ocorrendo com as despesas feitas a título de *royalties* quando feitos a pessoas domiciliadas no País”.

*Vide*, neste mesmo sentido, INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2005, p. 458.

Quanto aos limites de dedutibilidade, há jurisprudência em ambos os sentidos. O entendimento mais recente é o expresso nos Acórdãos 101-88.802/95 e 101-89.925/95, publicados no **DOU** de 8-3-1996: “O pagamento de *royalties* a empresa com sede no País, por uso de marca, não está sujeito a limite de dedutibilidade, tendo em vista que o art. 74 da Lei n. 3.470/58 foi revogado pelo art. 71 da Lei n. 4.506/64”.

Em sentido contrário, *vide* Acórdão 104.368-7/210, de 17-6-1988, da 1ª Turma do STF, relator Ministro José Néri da Silveira: “Ementa: (...) A Lei n. 4.506/1964, embora haja estabelecido modificações no que concerne à dedutibilidade de despesas com *royalties*, não revogou o art. 74 da Lei n. 3.470/58”.

14 Baseada na Instrução Normativa n. 51, de 3-11-1978.

15 Solução de Consulta SRRF/8. RF/DISIT n. 178, de 26-6-2006:

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF.

Ementa: Investimento no Brasil – Pessoa jurídica domiciliada no exterior.

Constitui fato gerador do Imposto de Renda na Fonte, o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de rendimentos, ganhos de capital e demais proventos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.

O valor do *Know-How* cedido por empresa domiciliada no exterior para integralização de capital (investimento) no Brasil, não configura hipótese de incidência do Imposto de Renda na Fonte, ainda que, para efeito de registro como capital estrangeiro junto ao Banco Central do Brasil, se faça necessária a contratação de câmbio.

Dispositivos legais: Arts. 682 e 685 do Decreto n. 3.000, de 26-3-1999 (republished in 17-6-1999).

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições

Ementa: CIDE

Não ocorre o pagamento da CIDE sobre o valor do *Know-How* cedido por empresa domiciliada no exterior para integralização de capital (investimento) no Brasil, por não caracterizar hipótese de incidência da referida contribuição.

Dispositivos legais: Art. 2<sup>o</sup> da Lei n. 10.168, de 29-12-2000 (alterado pelo art. 6<sup>o</sup> da Lei n. 10.332, de 19-12-2001); e art. 10 do Decreto n. 4.195, de 11-4-2002<sup>o</sup>.

16 Note-se que a Decisão COSIT n. 9, de 28-6-2000, da Coordenação Geral Tributação da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, determinou que “são dedutíveis as despesas com *royalties* e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes correspondentes ao período de tramitação do processo de averbação no INPI do contrato respectivo. Esse período, portanto, retroage somente até a data do protocolo do pedido de averbação, sendo vedada a dedução fiscal dessas despesas quando incorridas em período anterior a essa data”.

Entretanto, como vimos, caso o pedido de registro do contrato perante o INPI seja protocolado dentro de sessenta dias da data do contrato, o prazo inicial poderá retroagir até a data do contrato, sendo defensável, em nossa opinião, a remissibilidade e a dedutibilidade dos pagamentos desde essa data.

17 Veja-se o que dispõe o art. 12 da Lei n. 4.131/62, e especialmente seu § 3<sup>o</sup>:

“Art. 12. As somas das quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marca de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para efeito do art. 37 do Decreto n. 47.373, de 7 de dezembro de 1959, até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

(...)

§ 3<sup>o</sup> As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes somente poderão ser deduzidas nos 5 (cinco) primeiros anos de funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais 5

(cinco) anos, por autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito”.

18 Estabelece o art. 594 do Código Civil: “Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição”.

19 Desde a emissão do Ato Normativo n. 15/75, os contratos englobados no conceito genérico de “transferência de tecnologia” incluíam o “contrato de licença para exploração de patente”, o “contrato de licença para uso de marca ou propaganda”, o “contrato de fornecimento de tecnologia industrial”, o “contrato de cooperação técnico-industrial” e o “contrato de serviços técnicos especializados”.

20 “Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei n. 4.506, de 1964, art. 52):

I – constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;

II – corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos, desenhos ou instruções enviadas ao País, ou estudos técnicos realizados no exterior por conta da empresa;

III – o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.

§ 1<sup>a</sup> As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da empresa ou da introdução do processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo esse prazo ser prorrogado até mais cinco anos por autorização do Conselho Monetário Nacional (Lei n. 4.131, de 1962, art. 12, § 3<sup>o</sup>.)”

21 De fato, assim dispõe o § 3<sup>o</sup> do art. 355 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99):

“Art. 355. (...)

§ 3<sup>o</sup> A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou *royalties* pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei n. 9.279,

de 14 de maio de 1996”.

22 O Ato Normativo n. 60, emitido pelo INPI em 24-3-1982 (já revogado), trazia uma lista exemplificativa de 12 tipos de serviços técnicos, entre os quais estudos organizacionais, gerenciais, de pré-viabilidade e de viabilidade técnica, econômica e financeira, planejamentos, engenharia relativa a suprimentos, instalação, montagem, inspeção ou supervisão de montagem, testes de desempenho e início de operação de equipamentos e unidades industriais, consultorias, perícias, pesquisas, análises laboratoriais, elaboração de sistemas e programas de computadores etc.

Infelizmente este Ato Normativo acrescentou mais um elemento na confusão terminológica existente, ao definir “serviços técnicos especializados” como compreendendo tanto serviços técnicos propriamente ditos quanto assistência técnica.

23 Até relativamente pouco tempo atrás, o sítio do INPI continha uma relação de atividades/serviços dispensados de averbação por esse Instituto por não caracterizarem transferência de tecnologia, tais como: agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.); beneficiamento de produtos; homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação; consultoria na área financeira; consultoria na área comercial; consultoria na área jurídica; consultoria visando participação em licitação; estudos de viabilidade econômica; serviços de *marketing*; serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e que não gerassem quaisquer documentos e/ou relatórios; serviços de manutenção de *software* sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de *help-desk*; licença de uso de *software* sem o fornecimento de documentação completa, em especial o código-fonte comentado, conforme o art. 11 da Lei n. 9.609/98; aquisição de cópia única de *software* e distribuição de *software*. Atualmente, entretanto, acessando-se o sítio “[www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)”, “Contrato de Tecnologia”, “Tipos de Contratos”, “Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica”, já não encontramos mais a lista de contratos isentos de averbação, mas simplesmente algumas orientações, indicando serem considerados como Contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica aqueles que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados a atividade-fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou quando gerarem qualquer tipo de documento, como, por exemplo, relatório. São registrados pelo INPI apenas os

contratos de assistência técnica em que o prestador de serviços é domiciliado no exterior. Assim sendo, os contratos internos e de exportação de serviços de assistência técnica, cujo prestador de serviço é uma empresa domiciliada no Brasil, não são registrados no INPI (informações obtidas em acesso ao sítio do INPI em 10-12-2008).

24 A Circular n. 2.685/96 tinha uma redação tecnicamente criticável, por ser pouco clara. Dizia o item 22 do Capítulo V (Serviços Técnicos Profissionais):

“22. Podem os bancos credenciados dar curso a transferências financeiras do e para o exterior a título de remuneração por serviços técnicos profissionais, desde que não configurem transferência de tecnologia, produção intelectual ou patente, quando sujeitas a averbação pelo INPI, consoante a legislação em vigor”.

*Juliana L. B. Viegas*

*Professora do programa de educação continuada e especialização em Direito  
GVlaw, advogada em São Paulo.*

### **4.1 Contratos de pesquisa**

#### **4.1.1 Caracterização**

Dentre os vários tipos de contratos incluídos sob a denominação genérica de “contratos de transferência de tecnologia” encontra-se um tipo de contrato que, até alguns anos atrás, não atraía a mesma atenção dedicada, por exemplo, aos contratos de licenciamento de marcas e patentes, aos de fornecimento de tecnologia e mesmo aos de serviços técnicos. Trata-se dos contratos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Entretanto, desde a promulgação da Lei Federal da Inovação (Lei n. 10.973, de 2-12-2004) e das várias Leis Estaduais de Inovação, este tipo de contrato passou a ser usado com mais frequência, principalmente entre universidades públicas (através de seus institutos de ciência e tecnologia e seus núcleos de informação tecnológica) e empresas privadas, e merece um estudo aprofundado. Há inúmeros tipos de contratos ou convênios de P&D, entre os quais os de rateio de custos, ou, como são comumente denominados nos países de língua inglesa, *cost sharing agreements*.

Os contratos de pesquisa são contratos atípicos, sem forma previamente prescrita, pois variam enormemente os tipos de possíveis acordos, convênios e parcerias envolvendo atividades de P&D.

Podem consistir em contratos pelos quais uma empresa compromete-se a compartilhar com várias outras as despesas de custeio de um projeto de P&D executado centralmente. Esta situação é tipicamente encontrada em grupos

multinacionais, nos quais uma das empresas do grupo, ou a controladora, encarrega-se de desenvolver tecnologia, aperfeiçoamentos e inovações nos seus produtos ou serviços, os quais, uma vez testados, serão transmitidos a todas as subsidiárias do mesmo grupo empresarial, no mesmo país ou ao redor do mundo. Nesses casos, as subsidiárias que poderão vir a se beneficiar dessa tecnologia, aperfeiçoamentos ou inovações são chamadas a arcar com uma parcela dos custos desse projeto. O valor do rateio tanto pode ser igual para todas as participantes do projeto como pode ser diferenciado, levando-se em conta o faturamento da subsidiária, o seu número de funcionários, a estimativa de uso que a subsidiária fará da tecnologia possivelmente resultante do projeto de P&D, ou por qualquer outro critério, inclusive – se for o caso – a possível limitação legal à remessa de divisas ao exterior. Qualquer que seja a forma de rateio, o pagamento poderá ser cobrado antecipadamente, com base em estimativa das despesas necessárias para a manutenção do centro de P&D, ou, posteriormente, com base nas despesas efetivamente incorridas<sup>1</sup>.

Um contrato de pesquisa pode ser, igualmente, um acordo entre uma única empresa (ou um grupo de empresas privadas), de um lado, e um centro de P&D, ou uma Instituição Científica e Tecnológica (ICT), ou uma universidade, de outro, pelo qual a empresa (ou o grupo privado) encomenda uma determinada pesquisa específica para desenvolver um novo produto ou resolver um problema técnico. Pode ocorrer que uma universidade – já previamente engajada em determinada pesquisa – faça um acordo de parceria com entidade privada interessada em financiar essa tecnologia ainda em desenvolvimento (BHAKUNI, 2006, p. 62-64).

Evidentemente, não há possível padronização nestes tipos tão variados de acordos. É importante que se chame a atenção, entretanto, para uma característica peculiar e comum a todos os contratos de pesquisa, que têm influência sobre a classificação dos pagamentos feitos e seu enquadramento fiscal. Esta característica reside no fato de que, ao contrário dos pagamentos feitos sob um contrato de fornecimento de tecnologia ou de licença de um bem de propriedade industrial, o pagamento de custos de P&D não remunera diretamente o valor de uma tecnologia já existente e avaliada, ou de uma licença para uso ou exploração de um direito de propriedade industrial perfeitamente definido. Ao contrário, o subsídio a uma pesquisa destina-se a cobrir os *custos* de um processo em andamento, de um esforço para obtenção seja de um novo produto, seja de um novo processo de fabricação, ou da aplicação industrial de uma descoberta científica, ou de um possível melhoramento em determinada linha de produção, ou de qualquer aperfeiçoamento ou desenvolvimento técnico. A licenciada de um bem de propriedade industrial ou a adquirente de uma tecnologia já existente sabe exatamente o que está licenciando ou adquirindo; já a contratante de uma pesquisa não, pois o resultado da pesquisa tanto pode gerar

efetivamente um novo produto ou um melhoramento técnico considerável, como pode fracassar e não resultar em qualquer conhecimento aproveitável. O pagamento da pesquisa remunera ou subsidia os custos e despesas de uma tentativa. É da essência do contrato de pesquisa, portanto, sua condição aleatória, como bem expressa o art. 458 do Código Civil:

Art. 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir.

#### 4.1.2 Brevíssimo histórico de seu tratamento legal no Brasil

Ao definir os vários tipos de contratos de transferência de tecnologia, o antigo Ato Normativo n. 15, de 11-9-1975, identificava como típicos e averbáveis pelo INPI somente os seguintes tipos contratuais: licenças para exploração de patentes; licença para uso de marca ou propaganda; fornecimento de tecnologia industrial (que tinha por objeto “a aquisição de conhecimentos e técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no país, a serem aplicados na produção de bens de consumo ou de insumos em geral”); cooperação técnico-industrial (que tinha por finalidade “a aquisição de conhecimentos, de técnicas e de serviços requeridos para a fabricação de unidades e subunidades industriais, de máquinas, equipamentos, respectivos componentes ou outros bens de capital, sob encomenda”); e, finalmente, serviços técnicos especializados (com o propósito de regular “o planejamento, a programação e a elaboração de estudos e projetos, bem como a execução ou prestação de serviços, de caráter especializado, de que necessita o sistema produtivo do país”).

Não se cogitava, na ocasião, de contratos específicos para desenvolvimento de pesquisa, considerando-se que este tipo de contrato poderia ficar incluído entre os três ou os dois últimos citados no Ato Normativo n. 15/75. Evidentemente, como nos contratos de pesquisa não há, de início, qualquer venda de produtos ou serviços pelo receptor da tecnologia, não se pode prever pagamento à base de percentual sobre vendas, ou outro tipo de pagamento variável com base em vendas. Mas no caso do contrato do tipo “cooperação técnico-industrial”, o pagamento podia ser ou em bases variáveis, conforme estabelecido para os de tecnologia industrial, ou como preço fixo calculado na

base de custo mais margem fixa (*cost plus fixed fee*), excluídas, neste caso, quaisquer outras formas de pagamento baseadas em percentagens de receita ou quantidade de produção. No contrato de serviços técnicos especializados, o pagamento podia ser feito na base de custo demonstrado, forma de pagamento apta, portanto, a atender ao conceito de contrato de pesquisa.

Em 27-10-1993, foi emitido o Ato Normativo n. 116, que dispunha especificamente sobre a averbação de contratos de participação nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que estabelecessem fluxo de tecnologia entre empresas domiciliadas no País e centros de pesquisa, ou empresas, com capacidade de geração de tecnologia, no País ou no exterior (inclusive entre empresas com vinculação societária). O pagamento, nesse tipo de contrato, poderia ser fixo ou variável, ou uma combinação de ambos, “observados os limites impostos pela legislação e as especificidades de cada caso”, e, em contrapartida, a receptora teria direito a receber todos os resultados das pesquisas que tivesse patrocinado, inclusive licença plena das eventuais patentes geradas pela pesquisa, livre de *royalties*.

O Ato Normativo n. 116/93 foi expressamente revogado pelo Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, que determina, em seu item 2:

2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica) e os contratos de franquia.

Houve, pois, aparentemente, uma eliminação do conceito de contrato de pesquisa do rol dos instrumentos aptos a serem averbados ou registrados pelo INPI. Entretanto, parece evidente que um contrato de pesquisa é uma espécie do gênero “contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos”, e que, portanto, os contratos de pesquisa devem poder continuar a ser reconhecidos e registrados pelo INPI, mesmo que não haja menção expressa aos mesmos no Ato Normativo n. 135/97.

A importância de ser estimulada a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil foi reconhecida, no Congresso Nacional, desde 2002, quando o Senador Roberto Freire apresentou o primeiro Projeto de Lei (n. 7.282) de incentivos à inovação tecnológica. Após várias emendas e substituições, finalmente foi promulgada a Lei n. 10.973, de 2-12-2004 (a

chamada “Lei da Inovação”), regulamentada pelo Decreto n. 5.563, de 11-10-2005, seguida pela Lei n. 11.196, de 21-11-2005 (resultado da chamada “MP do Bem”), que outorga incentivos fiscais à inovação. Espera-se que, com o devido tempo, estas leis surtam o efeito de incrementar o processo de P&D e o intercâmbio tecnológico entre universidades e suas ICTs e empresas privadas, como ocorreu, nos Estados Unidos, após a aprovação do *Bayh-Dole Act* em 1980<sup>2</sup>. Os primeiros resultados já se fazem sentir, com os sucessos alcançados em muito pouco tempo pela Inova, a agência de licenciamentos da Universidade de Campinas – Unicamp (GIORGIO, 2006, p. 90). As várias possibilidades de acordos visando o estímulo de P&D instituídas pela Lei da Inovação federal e pelas várias Leis de Inovação estaduais, combinadas com os incentivos fiscais da “Lei do Bem”, causaram não só um aumento no número de contratos de P&D e de *cost sharing*, mas fizeram com que esse tipo de contrato de P&D passasse a adquirir maior relevância e a despertar maior interesse.

#### 4.1.3 Breves comentários sobre a Lei da Inovação e os contratos nela previstos

A Lei da Inovação federal contempla uma gama de relacionamentos entre empresas privadas e entidades públicas, com diferentes graus de envolvimento entre elas, resultando em vários tipos diferentes de contratos, todos ligados, de uma forma ou de outra, a atividades de P&D. Tentando sistematizar a matéria, para tornar mais compreensíveis os vários níveis de relacionamentos entre entidades públicas e privadas, previstos na Lei da Inovação, podemos graduá-los desde os níveis de envolvimento mais simples (como a mera disponibilização de laboratórios, equipamentos etc.), até os níveis de envolvimento mais complexos, como a participação societária.

##### 4.1.3.1 Locação de instalações

Um primeiro nível de relacionamento, relativamente simples, é aquele que prevê o mero *acesso* de empresas privadas a instalações, laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e outros recursos das ICTs, sem que estas prestem quaisquer serviços ou participem das atividades de P&D da contratante. Este tipo de acordo é o previsto no art. 4<sup>o</sup> da Lei da Inovação, que permite às ICTs compartilhar ou autorizar o uso de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações, mediante remuneração<sup>3</sup>.

O art. 4<sup>o</sup> da Lei da Inovação trata de duas hipóteses diferentes. A primeira contempla especificamente as atividades das incubadoras, permitindo que somente microempresas e empresas de pequeno porte voltadas à inovação

*compartilhem* dos laboratórios, dos equipamentos, dos instrumentos, dos materiais (mesmo aqueles que se esgotem com o uso) e das instalações das ICTs. Este uso, portanto, é *simultâneo* ao uso que deles faz a própria ICT. A segunda hipótese é de uso *não simultâneo*, como, por exemplo, no caso em que a ICT usa seus laboratórios e instalações durante o dia e os loca durante a noite, ou loca capacidade ociosa. Esta segunda hipótese pode ser utilizada por qualquer empresa nacional (mesmo que não seja micro ou de pequeno porte), e por organizações de pesquisa, de direito privado e sem fins lucrativos (e, como a Lei não exige que estas sejam brasileiras, em princípio podem ser até estrangeiras).

Estas duas hipóteses devem ser reguladas pelo “órgão máximo da ICT” (possivelmente, na prática, pelo seu Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT) devendo ser assegurados os princípios administrativos de legalidade, impessoalidade (nos termos do parágrafo único do art. 4º “igualdade de oportunidades”), moralidade e publicidade<sup>4</sup>. Não há na Lei da Inovação, nem em seu regulamento, instruções específicas sobre como deve ser feita a publicidade destas oportunidades, podendo ser, portanto, por meio de folhetos informativos, pelo sítio na Internet ou por qualquer outro meio acessável pelos interessados.

Nas duas hipóteses contempladas pelo art. 4º pode haver uma combinação de um contrato de locação (o uso é sempre mediante pagamento e por prazo determinado), com um contrato de compra e venda de materiais fungíveis. Na elaboração destes contratos, portanto, devem ser levados em consideração os artigos do Código Civil eventualmente aplicáveis, relativos a locação de coisas (arts. 565 a 578) e relativos a compra e venda (arts. 481 a 504). Em todos os casos, extremo cuidado deve ser exercido pelas partes envolvidas nesse relacionamento quanto à confidencialidade das informações relativas às pesquisas empreendidas e com a segurança dos materiais, dados, equipamentos, instrumentos e quaisquer outros insumos usados ou compartilhados.

Como, nestes casos, não há envolvimento direto da ICT no desenvolvimento da própria pesquisa, não há qualquer obrigatoriedade de compartilhamento dos resultados da pesquisa entre a “locadora” e a ICT.

#### 4.1.3.2 Concessão de recursos

Um segundo tipo de acordo ou convênio, descrito no art. 19 da Lei da Inovação, já é um pouco mais complexo, pois implica um envolvimento maior por parte da ICT. Prevê o art. 19 não só o acesso da empresa privada nacional, ou de entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, às instalações, laboratórios, equipamentos e demais materiais da ICT, mas também a *concessão de recursos* financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura para o

desenvolvimento de *produtos ou processos* inovadores por empresas nacionais, que atendam às *prioridades da política industrial e tecnológica nacional*<sup>5</sup>. Esta disponibilização de recursos pode dar-se de três formas:

a) Mediante subvenções econômicas (isto é, dotações ou transferências de fundos públicos para cobrir despesas de empresas privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril). Quando este financiamento tomar a forma de subvenção econômica, exige a lei que haja uma “contrapartida” pela empresa beneficiária, em condições que não se encontram especificadas nem na lei nem em seu regulamento<sup>6</sup>. Essa contrapartida, pois, deverá ser estabelecida ou desde o início, nos respectivos acordos entre as partes, ou posteriormente, em instrumentos de ajuste específicos. A contrapartida poderá ser, uma cotitularidade no resultado da P&D. Independentemente da forma de que se revista a contrapartida, deverá ser ela proporcional ao montante da subvenção em comparação aos recursos aportados pela empresa ou entidade privada, à prioridade e importância do projeto e ao risco assumido pelas partes.

b) Mediante financiamentos, que devem ser outorgados pelas agências de fomento; neste caso, evidentemente não há “contrapartida” pois o financiamento deve ser pago.

c) Mediante participação societária, que já implica um nível muito maior de complexidade no relacionamento entre as partes (*vide* comentários adiante). Não há definição na Lei da Inovação sobre se esta participação societária deverá ser minoritária, ou qualquer outro detalhe. A própria Lei da Inovação prevê, no art. 5º, um outro tipo de participação societária, esta necessariamente minoritária, em Sociedades de Propósito Específico (SPE), que podem ser empresas privadas. Portanto, a participação societária de que trata este art. 19 (que não se confunde com a do art. 5º), em princípio, não tem limitação, e pode ser em qualquer empresa nacional.

Note-se que:

(i) Este incentivo só se aplica a *produtos e processos inovadores*, não estando prevista, pois, sua aplicabilidade a inovações em matéria de *serviços*.

(ii) O incentivo só se destina a P&D que atenda às *prioridades da política industrial e tecnológica nacional*. A regulamentação da Lei da Inovação (Decreto n. 5.563, de 11-10-2005) também não define quais sejam essas prioridades, que deverão ser periodicamente fixadas pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (§ 1º do art. 20 do Decreto n. 5.563/2005).

(iii) Apesar de o art. 19 permitir o “uso de infraestrutura” das ICTs, não se trata, aqui, de contrato de aluguel, como visto no item 4.1.3.1 acima. O regulamento da Lei da Inovação exige, no caso de uso da infraestrutura e de

materiais, um “termo próprio” e um “projeto de cooperação”.

(iv) Os arts. 4<sup>o</sup> e 19 da Lei da Inovação fazem menção a *empresa nacional*, que, como já vimos em capítulo anterior, é simplesmente a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no Brasil a sede de sua administração (conforme art. 1.126 do Código Civil), independentemente de ter ou não participação estrangeira no seu capital. Ambos os arts., 4<sup>o</sup> e 19, exigem que as empresas privadas envolvidas nesses relacionamentos com as ICTs sejam “voltadas para atividades de pesquisa”, o que pode gerar questionamento sobre se devem elas ser exclusivamente dedicadas a pesquisas, ou se podem combinar atividades de pesquisas com outras atividades como produção de bens e serviços para fins comerciais. Parece-me que, com relação às empresas privadas, a segunda hipótese é mais racional; já com relação às “entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos”, evidentemente devem ser dedicadas a P&D, excluídas quaisquer atividades comerciais.

#### 4.1.3.3 Prestação de serviços

Um terceiro “degrau” de complexidade no relacionamento entre entidades públicas e empresas privadas em projetos de P&D é encontrado na hipótese prevista no art. 8<sup>o</sup> da Lei da Inovação, que trata da prestação de *serviços* de P&D por parte da ICT, havendo, pois, um envolvimento bem maior desta no próprio processo de P&D, e não somente na alocação de recursos<sup>7</sup>. Nesta hipótese, pressupõe-se que esses serviços sejam remunerados<sup>8</sup>.

A Lei da Inovação também não exige, na hipótese coberta pelo art. 8<sup>o</sup>, o compartilhamento dos resultados da pesquisa. De fato, o tipo de contrato coberto pelo art. 8<sup>o</sup> da Lei da Inovação é de *serviços*, isto é, a instituição é contratada para, sob regime de encomenda ou terceirização (*outsourcing*), prestar determinado serviço relativo a P&D (tais como testes, validações etc.), ou empreender determinada pesquisa científica ou tecnológica. Portanto, é coerente que não haja, neste caso, rateio da titularidade dos resultados obtidos. A contraprestação é a remuneração paga pelos serviços prestados, e o resultado é integralmente do contratante, conforme os arts. 88, 92 e 93 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96).

Algumas indagações surgem da leitura do art. 8<sup>o</sup>:

(i) Há limitação quanto ao tipo de “serviço” coberto por esta hipótese? A Lei não contém qualquer limitação expressa, mas os serviços têm que ser compatíveis com os objetivos da Lei, isto é, *atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo*, e têm que ser aprovados pelo órgão ou autoridade máxima da ICT. A natureza do contrato pode ser de

empregada (isto é, a prestação de um serviço definido), ou aleatório (de pesquisa, sem garantia de resultado).

(ii) Quem poderá beneficiar-se desta hipótese de relacionamento? A Lei da Inovação menciona “instituições públicas ou privadas”, conceito amplo que inclui não só entidades sem fins lucrativos como todas as pessoas jurídicas, nacionais e estrangeiras.

Neste tipo de contrato, é importante prever a obrigação de confidencialidade por parte da ICT e dos pesquisadores ou servidores envolvidos na prestação do serviço, mesmo havendo previsão na Lei da Inovação quanto ao sigilo que deve ser mantido pelos servidores das ICTs<sup>9</sup>.

Em sentido contrário, o art. 20 da Lei da Inovação prevê que órgãos ou entidades da administração pública possam contratar entidades privadas (empresas – nacionais ou estrangeiras – e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para atividades de P&D, de reconhecida capacitação tecnológica no setor) para atividades de P&D que envolvam riscos tecnológicos<sup>10</sup>. Trata-se, pois, de terceirização inversa, isto é, uso do poder de compras do Estado para estimular programas de P&D. Trata-se de contrato aleatório, isto é, sem garantia de resultado, mas a redação do § 3º do art. 20 suscita dúvida, no sentido de que, se os pagamentos dependem do resultado obtido, esta condição afastaria a aplicação do art. 458 do Código Civil? Parece-me, porém, ser mais razoável a interpretação de que o § 3º indica somente que os pagamentos deverão ser feitos com base em “*milestones*” ou etapas de desenvolvimento da pesquisa.

De qualquer forma, nestes casos, a contratante, em princípio, torna-se a titular do resultado da P&D. Este tipo de contratação fica sujeito a processo licitatório, exceto nos casos autorizados expressamente em lei, de dispensabilidade e inexistência de licitação.

#### 4.1.3.4 Formação de parcerias

Um nível muito superior de envolvimento é o da formação de *parcerias* entre ICTs e empresas privadas, conforme previsto no art. 9º da Lei da Inovação<sup>11</sup>. Estes contratos de parceria são de natureza bastante complexa, pois na hipótese de parceria, ao contrário das hipóteses anteriores, a Lei da Inovação exige que seja definida em contrato a alocação não só da *titularidade* da propriedade intelectual gerada pela pesquisa, mas também da *participação nos resultados* da exploração dos bens resultantes dessa parceria (§§ 2º e 3º do art. 9º da Lei da Inovação).

A redação dos §§ 2º e 3º do art. 9º gera uma certa perplexidade inicial.

De fato, o § 2º estabelece que “as partes *deverão prever*, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração”. Já o § 3º determina que “a propriedade intelectual e a participação nos resultados (...) serão asseguradas, *desde que previsto no contrato*, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes. As expressões “*deverão prever*” e “*desde que previsto*” parecem incongruentes. A interpretação que me parece mais defensável é a de que, de acordo com o § 2º, os contratos deverão de fato prever em qual proporção a titularidade dos bens gerados pela P&D e a participação nos resultados deverão ser repartidas entre as partes. Já o § 3º traz uma sugestão de fórmula de repartição de titularidade e de resultados, sendo as partes livres para determinar no contrato uma fórmula diferente de repartição de titularidade e de resultados. Entretanto, a redação destes dois parágrafos deixa a desejar quanto a clareza.

A fórmula sugerida pelo § 3º indica que a divisão da propriedade e dos resultados financeiros da exploração deverá manter proporção (a) com o montante do valor agregado do conhecimento já existente, em cada uma das partes contratuais, no início da parceria, e (b) com o valor dos recursos humanos, financeiros e materiais aportados pelas partes. Os recursos humanos, financeiros e materiais trazidos pelas partes após o início do programa de pesquisa parecem relativamente fáceis de avaliar, mas o valor do conhecimento preexistente em cada uma das partes não é de fácil determinação. Esta fórmula legal obriga as partes de um contrato de parceria a avaliarem, *antes* da assinatura do contrato, a tecnologia e os conhecimentos relevantes à pesquisa a ser iniciada, que serão aportados pelas partes<sup>12</sup>. A avaliação de bens imateriais, como o “conhecimento”, é complexa, e pode ser efetuada por vários métodos diferentes. Nenhum desses métodos tem a aprovação, *a priori*, do Tribunal de Contas da União (TCU), que deverá, em última análise, validar as contas da ICT. O risco, pois, é grande de questionamentos futuros. Esse aporte de conhecimento e de recursos não se confunde com aporte de capital, pois nesta alternativa do art. 9º não se forma uma sociedade entre as partes, mas simples “parceria”, cuja natureza jurídica pode ser comparada à de um consórcio.

Tal como nos outros tipos contratuais previstos na Lei da Inovação, esta parceria do art. 9º também suscita alguns questionamentos. A parte final do § 2º assegura a todos os signatários do contrato o direito ao licenciamento dos bens de propriedade industrial ou intelectual que resultarem do processo de P&D empreendido pela parceria. À primeira leitura, parece que tal licenciamento se refere a uma autorização para que as próprias partes contratuais usem do bem resultante da pesquisa. Conforme tivemos ocasião de comentar no segundo

capítulo deste livro, a cotitularidade de bens de propriedade industrial guarda analogias com o condomínio, e, segundo o art. 1.314 do Código Civil, “cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação”. A aplicar-se, analogicamente, esta regra, não haveria necessidade de prever, na Lei da Inovação, que cada uma das partes pode fazer uso do bem mediante “licenciamento”, pois a figura não seria propriamente de licenciamento, mas de uso pelo próprio titular. Se, por outro lado, a menção a “licenciamento” referir-se a licenciamento a terceiros, alheios à relação contratual, então convém novamente lembrar da norma contida no parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil, pela qual “nenhum dos condôminos pode dar posse, uso ou gozo a estranhos, sem o consenso dos outros”.

Para evitar qualquer dúvida futura, é prudente, neste tipo de contrato, prever claramente os direitos e as eventuais restrições quanto ao uso e quanto ao licenciamento a terceiros dos bens resultantes da pesquisa.

A cotitularidade de bens de propriedade industrial entre ICTs e entidades privadas é muito problemática. De fato, os interesses e as estratégias das partes são completamente diferentes e potencialmente conflitantes, e a sujeição da ICT ao controle do TCU torna o relacionamento ainda mais difícil.

Entretanto, apesar de todos os potenciais problemas, o tipo de contrato previsto no art. 9<sup>o</sup> da Lei da Inovação é o relacionamento mais favorecido pelas ICTs e pelas universidades.

#### 4.1.3.5 Participação societária

Finalmente, o mais alto grau de envolvimento possível entre ICTs e empresas privadas é representado pela participação societária direta das ICTs ou outras entidades governamentais em empresas de base tecnológica. Essa participação no capital social pode se dar de forma obrigatoriamente minoritária, ou não.

O art. 5<sup>o</sup> da Lei da Inovação autoriza a União e suas entidades (principalmente as ICTs) a participarem *minoritariamente* do capital de sociedades de propósito específico (SPEs), cujo objeto seja o desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produtos ou processos inovadores (mais uma vez, não estão contemplados projetos de P&D para o ramo de serviços). Esta alternativa de incentivo a P&D mediante aporte de capital criada pelo art. 5<sup>o</sup> traz, para a receptora do investimento, a inegável vantagem de receber fundos a título de capital, não sujeitos, pois, a devolução como os de um empréstimo; mas acarreta, por outro lado, a desvantagem representada pelo fato de que, uma vez que a SPE detenha uma participação – mesmo que necessariamente minoritária – da União ou de suas entidades, terá ela se transformado em sociedade de economia mista, com todo o ônus da

burocracia envolvida.

Nesta hipótese, considerando que há participação no capital da SPE por parte do governo, a lei predetermina a alocação dos direitos de propriedade intelectual resultantes do projeto, nos seguintes termos:

Art. 5<sup>o</sup> Ficam a União e as suas entidades autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.

O parágrafo único deste art. 5<sup>o</sup> causa perplexidade e pode ser criticado por duas razões. A primeira é que a titularidade originária natural da propriedade intelectual resultante da pesquisa (assim financiada pela União ou por suas entidades) deveria ser da própria empresa que a desenvolveu, e não de suas quotistas ou acionistas, detentoras de seu capital social<sup>13</sup>. No entanto, pelo sistema criado pelo referido parágrafo único do art. 5<sup>o</sup>, essa titularidade originária é, por determinação legal, concedida aos detentores do capital social da SPE. Considerando que os quotistas ou acionistas da SPE já farão jus – na proporção de suas quotas ou participações no capital da sociedade – aos lucros que poderão ser gerados por ela, não haveria, em princípio, razão para exigir que a propriedade dos bens que servirão para gerar essa lucratividade seja obrigatoriamente atribuída aos quotistas ou acionistas. A segunda é que a cotitularidade de bens de propriedade intelectual entre a União (ou suas entidades) e uma ou mais empresas privadas pode criar futuros atritos, em vista dos diferentes propósitos, prioridades e estratégias das cotitulares. Nas palavras de Elisabeth Fekete (2006, p. 76),

na relação entre a União e uma empresa do setor privado, portanto, a titularidade será simultaneamente da União, minoritariamente, e da empresa privada de P&D. Haverá copropriedade entre a União e a empresa privada, o que, na opinião de especialista, dificilmente funcionará de maneira simples e fluida, pois a copropriedade gera dificuldades de administração, sobretudo quando o bem comum é um direito de propriedade intelectual.

É interessante notar que, na outra hipótese em que a lei autoriza a participação da União no capital de empresa privada de P&D, prevista no § 2º do art. 19, não existe obrigatoriedade de que essa participação seja minoritária (podendo ser, portanto, até majoritária), e, ainda assim, não existe uma pré-alocação dos direitos de propriedade intelectual resultantes dessa participação. De fato, o art. 19 e seus parágrafos somente exigem que a concessão de recursos (que, como vimos, pode tomar a forma de participação societária) seja precedida de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade concedente. Nenhuma exigência se faz, no art. 19, de participação da União, ICTs ou outras entidades financiadoras, na propriedade dos bens intelectuais derivados da pesquisa ou na repartição dos benefícios dela decorrentes. Essas entidades, participantes do capital social da empresa de pesquisa, já se beneficiarão da repartição dos lucros ou dividendos gerados por ela ou da valorização de suas participações societárias. Esta sistemática, mais flexível, adotada pelo art. 19 representa uma forma diferente de estimular a geração de inovação tecnológica, mediante um tipo de intervenção do Estado que não representa propriamente um contrato de pesquisa, mas sim um acordo de suporte para o processo de P&D empreendido pela empresa privada. No caso do art. 19, esse tipo de concessão de recursos financeiros por meio de participação societária somente pode ser concretizado quando o processo de P&D atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional.

Note-se que, nestes casos de participação societária nas entidades dedicadas a P&D, o nível de complexidade legal e burocrática é muito maior. De fato, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação (Constituição Federal, art. 37, XIX – redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998).

Igualmente, estabelece a Constituição Federal, no art. 37, XX, que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.

#### 4.1.3.6 Licenciamento por parte da ICT

Além desses diferentes graus de possível envolvimento ou apoio da União e suas entidades no processo de P&D de empresas privadas, a Lei da Inovação também trata de outro tipo de contrato, este derivado de um processo autóctone de pesquisa por parte das ICTs. Como já mencionado anteriormente,

não se devem confundir os vários tipos de acordos relativos à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo – isto é, os contratos de P&D propriamente ditos, cujo objeto é tecnologia em desenvolvimento, ainda não existente – com os acordos relativos à transferência de tecnologia, que se referem a bens de propriedade industrial já existentes ou a tecnologia já desenvolvida. O primeiro caso é tratado mediante os contratos, parcerias e acordos descritos acima. Já o segundo caso é tratado no art. 6º e seus parágrafos da Lei da Inovação<sup>14</sup>. O art. 6º orienta a negociação de contratos de transferência de tecnologia (*lato sensu*) entre ICTs e quaisquer interessados em explorar os bens de propriedade intelectual desenvolvidos pela ICT, sendo que, havendo cláusula de exclusividade (em qualquer de suas modalidades), a negociação deve ser precedida de edital. A publicação de edital não é necessária em caso de licenças outorgadas sem caráter de exclusividade; aliás, tecnologia considerada de relevante interesse público só poderá ser licenciada em base não exclusiva.

Na outra mão de direção, estabelece o art. 7º da Lei da Inovação que “a ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida”. Ao usar a expressão “protegida”, esta hipótese parece referir-se somente a criações objeto de proteção patentária; porém parece razoável incluir nessa permissão também a aquisição de tecnologia não patenteadas.

Assim como em relação aos demais tipos contratuais previstos na Lei da Inovação, não se pode dispensar, nas hipóteses dos arts. 6º e 7º, a aplicação dos princípios do art. 37 (*caput*) da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade).

Além das disposições específicas acima mencionadas, a redação dos contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento celebrados por ICTs deverão observar os mesmos cuidados e precauções apontados nos capítulos anteriores com relação a licenciamentos de marcas, patentes e fornecimento de tecnologia. Deve-se levar em consideração, entretanto, o fato de que esses contratos decorrentes da Lei da Inovação ficam sujeitos às normas e restrições do direito administrativo.

#### 4.1.4 Caracterização dos pagamentos sob contratos de pesquisa e seu enquadramento tributário

A caracterização correta dos pagamentos feitos sob um contrato de pesquisa e de *cost sharing*, nos contratos entre empresas privadas, é essencial para que a despesa decorrente desse tipo de contrato possa ter o tratamento fiscal adequado.

A Lei n. 11.196/2005 consolida, nos arts. 17 a 26, uma série de incentivos fiscais à inovação, antes esparsos em outras leis, como a Lei n. 8.661, de 2-6-

1993 (que tinha instituído os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário, os PDTI e PDTA), e a Lei n. 10.637, de 30-12-2002 (a chamada “minirreforma tributária”). Além disso, a Lei n. 11.196/2005 criou alguns incentivos novos aplicáveis à inovação tecnológica. Todos os incentivos à inovação tecnológica da Lei n. 11.196/2005 foram regulamentados pelo Decreto n. 5.798, de 7-6-2006. Mais recentemente, em 15-6-2007 foi sancionada a Lei n. 11.487, que altera a Lei n. 11.196/2005, e inclui outro incentivo à inovação tecnológica e modifica as regras relativas à amortização acelerada para investimentos vinculados a P&D.

Considerando que tanto a legislação do Imposto de Renda (art. 74 e seus parágrafos da Lei n. 3.470, de 28-11-1958, e arts. 52 e 71 da Lei n. 4.506, de 30-11-1964) como a legislação cambial (art. 12 da Lei n. 4.131, de 3-9-1962) limitam a dedução, para fins de apuração do lucro tributável, das quantias pagas a título de *royalties* pela licença de marcas e patentes e a título de remuneração por fornecimento de tecnologia e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, a um máximo de 5% da *receita líquida* dos produtos fabricados e vendidos, é evidente que esta forma de dedutibilidade fiscal não se aplica aos contratos de pesquisa, já que, pela própria natureza do contrato, não há – durante o prazo da pesquisa – receita de venda de produtos que incorporem a tecnologia em desenvolvimento. Portanto, os pagamentos feitos sob um contrato de pesquisa não podem ser classificados quer como *royalties* tradicionais, quer como remuneração por fornecimento de tecnologia ou assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante<sup>15</sup>.

Esta constatação já elimina a possibilidade de aplicação do disposto no § 3º do art. 17 da Lei n. 11.196/2005<sup>16</sup>. Por outro lado, o art. 22, II, da referida lei estabelece:

Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:

(...)

II – somente poderão ser *deduzidos* se pagos a *pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no País*, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do *caput* do art. 17 desta Lei. [*Os incisos V e VI do caput do art. 17 tratam de um possível crédito do IRF sobre royalties pagos ao exterior, utilizável em certas circunstâncias, e da redução a zero da alíquota do IRF sobre pagamentos para registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares no exterior*] (grifos e observação entre colchetes nossos).

Portanto, somente pagamentos por P&D feitos no Brasil podem ser *dedutíveis* para fins de Imposto de Renda. Nada na referida lei impede, entretanto, que os pagamentos relativos a programas de P&D, remetidos ao exterior (pressupondo-se, para isto, que os necessários registros tenham sido obtidos do INPI e do Banco Central), sejam lançados como ativo diferido, e, posteriormente, caso a pesquisa gere frutos, isto é, tecnologia industrialmente aproveitável, sejam amortizados nos termos da legislação do Imposto de Renda. Uma questão que se coloca é se o benefício da amortização acelerada, tratado no inciso IV do art. 17 da Lei n. 11.196/2005 (limitado somente a “aquisição de bens intangíveis”), bem como o benefício da amortização de saldos no ano em que se conclui a pesquisa, tratado no art. 20 da Lei n. 11.196/2005 (para as despesas expressamente ali descritas), estariam também vedados quando os pagamentos são feitos ao exterior. A pergunta se coloca, pois o art. 22, II, da Lei n. 11.196/2005 prescreve que somente poderão ser *deduzidos* os montantes pagos a residentes e domiciliados no País, não deixando claro se essa vedação também se aplica à *amortização* de despesas remetidas ao exterior. Parece-nos, entretanto, que a vedação se estende também à amortização *incentivada* pela Lei n. 11.196/2005, já que a amortização das despesas não deixa de ser modalidade de dedução, nada impedindo, entretanto, que as despesas enviadas ao exterior em contratos de *cost sharing* sejam objeto de amortização normal<sup>17</sup>.

#### 4.1.5 Estrutura e cláusulas típicas de contratos de pesquisa

Os contratos de pesquisa não deixam de guardar alguma similaridade com outros contratos na área de propriedade industrial e tecnologia. Algumas das observações feitas nos capítulos anteriores a respeito de cláusulas específicas desses contratos são aplicáveis igualmente aos contratos de pesquisa. Como já dito anteriormente, não há padronização possível nos contratos de pesquisa. Cada caso deverá gerar um contrato específico. As observações abaixo, portanto, servirão meramente como possível guia geral, a ser adaptado às circunstâncias particulares de cada projeto.

Como recomendação preliminar, o advogado redator de um contrato de pesquisa deverá ter conhecimento da Lei da Inovação, e das demais leis de estímulo a P&D existentes nas esferas estaduais e municipais aplicáveis em decorrência do domicílio das partes, e dos possíveis incentivos fiscais disponíveis<sup>18</sup>. Deverá, igualmente, ter conhecimento das disposições aplicáveis do direito administrativo e clara noção sobre as exigências regulatórias aplicáveis, como, por exemplo, (a) a necessidade ou não de publicação de edital

prévio, providência que é exigida no caso de contrato de licença exclusiva de bem imaterial resultante de pesquisa desenvolvida por Instituição Científica e Tecnológica (ICT), (b) bem como a necessidade de submeter o contrato a registro por parte do INPI. Caso o contrato seja estruturado como contrato de P&D com fornecimento de tecnologia ou de assistência técnica com empresa estrangeira, deverá este ser registrado perante o INPI e perante o Banco Central. Tendo em vista o tratamento mais benéfico outorgado aos contratos de mera prestação de “serviços de caráter profissional” – mesmo que assinados com entidade estrangeira –, que ficam isentos de registro tanto perante o INPI como perante o Banco Central, pode-se ter a tentação de estruturar os contratos de *cost sharing* como contratos de serviços profissionais ou de consultoria. Entretanto, a condição para que tais contratos fiquem isentos daqueles registros é de que não haja qualquer fornecimento de tecnologia, transferência de conhecimentos ou licenciamento de propriedade industrial como decorrência do contrato, condição que dificilmente pode ser cumprida por um contrato de P&D.

#### 4.1.5.1 Das partes

As observações feitas no segundo capítulo, relativas à qualificação das partes, aplicam-se, no que couber, aos contratos de pesquisa. Nos contratos de pesquisa com universidades ou instituições de pesquisa pertencentes às esferas federal, estadual ou municipal, é necessário examinar os respectivos estatutos e legislação de regência, para inteirar-se das possíveis restrições ou exigências legais aplicáveis.

#### 4.1.5.2 Definições

Como já mencionado anteriormente, definições podem ser muito úteis para esclarecer e uniformizar o sentido de termos usados ao longo de todo o contrato. As definições de “produto”, “tecnologia”, “pesquisa” e similares devem merecer toda a atenção do advogado redator do contrato, e devem evitar ser vagas ou abrangentes demais.

#### 4.1.5.3 Do objeto

Em um contrato de pesquisa, a cláusula de objeto é a mais importante, e deve ser detalhada e completa, contendo as metas a serem alcançadas, a tecnologia a ser desenvolvida, as etapas do processo, as várias fases de execução, o plano de trabalho e de atividades, o cronograma do desenvolvimento do projeto, e semelhantes.

Um instituto de pesquisas pode ser contratado para desenvolver uma

série de projetos de P&D, caso em que pode ser mais conveniente descrever o objeto de cada pesquisa em anexos contratuais, que, por sua vez, deverão conter toda a descrição do projeto em particular, e mais o cronograma financeiro daquele projeto, o respectivo prazo, plano de trabalho, etapas, duração prevista etc.

#### 4.1.5.4 Da cláusula de pagamentos

A definição dos recursos financeiros e do respectivo plano de aplicação deve ser bem detalhada. Além da especificação da forma de pagamento (que pode ser por preço preestabelecido, por custo estimado, por hora técnica dos pesquisadores envolvidos, ou por outro método), a cláusula deve prever o cronograma de desembolsos, que pode ser por períodos definidos (semanal, quinzenal, mensal etc.) ou por resultados apresentados, ou por etapas do projeto, ou contra-apresentação de relatórios técnicos.

Na hipótese de contrato de *cost sharing*, em que várias empresas (em geral do mesmo grupo econômico, mas não necessariamente) compartilham entre si as despesas de uma mesma pesquisa desenvolvida centralmente para benefício de todas, convém estabelecer de forma transparente quais são os critérios usados no rateio de custos, caso esse rateio não seja igual para todas. Como já mencionado anteriormente, pode haver rateio em base a volume de faturamento, a número de empregados, a tamanho do mercado-alvo, ou a uma infinidade de outros critérios. O importante é definir se, ao haver alteração dos critérios de rateio, durante o prazo do contrato, o cálculo de rateio também variará, ou se o critério será aplicado uma única vez, com validade durante toda a vigência contratual.

A cláusula deve prever a maneira pela qual o pagamento é feito (depósito bancário, remessa etc.) e a correta contabilização das receitas e despesas por parte da entidade de pesquisa contratada.

#### 4.1.5.5 Dos direitos e obrigações de cada parte

O contrato deverá detalhar quais direitos e obrigações cabem a cada uma das partes e definir quem proverá os recursos humanos, as instalações, os equipamentos, o espaço físico e demais requisitos para o desenvolvimento do projeto. À prestadora dos serviços (empresa de pesquisa, instituição ou universidade) em geral cabe a coordenação do projeto e a obrigação de fornecer à encomendante todos os resultados, dados técnicos, aperfeiçoamentos e outros desenvolvimentos atingidos por meio da pesquisa. Deverá, em geral, arcar com todos os ônus trabalhistas e previdenciários dos seus próprios funcionários, que não deverão ter qualquer vínculo de emprego com a encomendante (mesmo no

caso de disponibilização de recursos humanos, nos termos do art. 19 da Lei da Inovação). Deverá manter registros precisos e completos sobre todas as despesas efetuadas com a pesquisa, sobre as horas técnicas despendidas, manter seus próprios registros ou autorizações de trabalho atualizados, para – se for o caso – permitir o gozo dos incentivos fiscais disponíveis. Caso haja possibilidade de obtenção de patente de invenção ou de modelo de utilidade, a entidade pesquisadora deverá cooperar para a redação de todos os documentos necessários ao depósito do pedido de patente.

À encomendante, por sua vez, cabe prover a prestadora dos serviços de pesquisa de todos os dados técnicos de que disponha relativos ao estado da arte, e todos os recursos que se façam necessários, tais como recursos financeiros, humanos e materiais de acordo com o contrato. Alguns contratos obrigam a tomadora (encomendante) a efetivamente explorar o resultado da pesquisa em escala industrial dentro de um certo prazo após o encerramento do projeto. Pode, igualmente, ficar a cargo da encomendante a divulgação do produto ou serviço resultado da pesquisa, e a publicidade da respectiva marca. A tomadora do serviço, por sua vez, pode exigir o direito de verificar o andamento e a qualidade do processo de P&D, a qualquer momento do desenvolvimento do projeto.

Entre as obrigações mais importantes de cada parte estão os compromissos de sigilo, que devem ser observados com relação a toda e qualquer informação confidencial de cada uma das partes, obtida pela outra durante o prazo da pesquisa (*vide* observações sobre compromisso de sigilo no segundo capítulo desta série).

Note-se que, conforme já mencionado anteriormente, além dos compromissos de sigilo eventualmente acordados entre as partes, quando o contrato de P&D for firmado com ICT, nos termos da Lei da Inovação, o próprio art. 12 da lei já impõe dever de sigilo a todos os dirigentes e funcionários da ICT.

#### 4.1.5.6 Atribuição dos direitos de propriedade industrial ou intelectual

As disposições relativas à repartição dos direitos de propriedade intelectual eventualmente resultantes do projeto constituem uma das mais importantes e sensíveis cláusulas do contrato. De fato, a pesquisa pode gerar desde patentes de invenção ou modelos de utilidade até desenhos industriais, marcas, direitos autorais, *software*, segredos empresariais e simples tecnologia ou *know-how* não amparados por qualquer direito de propriedade industrial. E pode haver uma variedade de combinações sobre a alocação desses bens imateriais entre as partes contratuais.

Em contratos entre empresas nacionais – inclusive naqueles decorrentes da Lei da Inovação –, aplicam-se, no que couberem, os dispositivos dos arts. 88 a 93 da LPI, que tratam dos inventos e modelos de utilidade criados na vigência de

contrato de trabalho ou de prestação de serviços, inclusive decorrentes de contratos entre duas pessoas jurídicas (art. 92). Aplicam-se, também, quando for o caso, os dispositivos da Lei de *Software* (arts. 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> da Lei n. 9.609, de 19-2-1998) e da Lei de Cultivares (arts. 38 e 39 da Lei n. 9.456, de 25-4-1997).

O art. 88 da LPI dispõe que a invenção e o modelo de utilidade pertencem *exclusivamente* ao empregador (ou contratante dos serviços) quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Com relação à possibilidade de livre disposição da titularidade desses bens, note-se que não há, no disposto neste art. 88 da LPI, qualquer referência a “salvo disposição contratual em contrário”, não havendo, portanto, previsão legal de alteração dessa norma por meio de contrato entre as partes. Da mesma forma, o art. 90 da LPI prevê que pertencerá *exclusivamente* ao empregado (ou prestador de serviços) a invenção ou modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho ou de serviços e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou contratante. Nesta hipótese, igualmente, não há previsão de disposição contratual em contrário.

Somente quando – na hipótese prevista no art. 91 da LPI – a titularidade da invenção ou do modelo de utilidade seja comum, porque decorrente tanto da contribuição pessoal do empregado, como de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, a LPI ressalva a possibilidade de “expressa disposição contratual em contrário”.

Infere-se disto que, nas duas hipóteses extremas, de titularidade exclusiva do empregador, e de titularidade exclusiva do empregado, o legislador não quis, aparentemente, prever a possibilidade de negociação em sentido contrário, para evitar o enfraquecimento desses direitos. Já na hipótese intermediária, das invenções mistas de cotitularidade entre empregado e empregador, a negociação é prevista em lei, pois decorre das próprias circunstâncias dos casos concretos.

A função precípua das normas da LPI é a de disciplinar as relações entre pessoas (físicas e jurídicas) privadas; porém as normas do Capítulo XIV do Título I (“Das Patentes”) da LPI são aplicáveis, expressamente, também, a todas as entidades da Administração Pública, não só federal, como também estadual e municipal.

Em contratos de *cost sharing* entre várias entidades privadas, domiciliadas em países diferentes, cada uma das partes pode reservar para si o direito ao depósito de patente resultante do projeto em seu próprio país. Em casos de pesquisas encomendadas a universidades ou institutos de pesquisa, pode haver

cotitularidade dos direitos resultantes da pesquisa, em várias proporções. Se a titularidade for compartilhada, o contrato deve determinar claramente (a) qual o percentual de cada parte, (b) quais os direitos de cada uma no uso interno da patente para fins próprios (o uso para fins de pesquisa já está expressamente autorizado pela LPI, mas em se tratando de contratos internacionais, potencialmente sujeitos a diferentes legislações, convém estipular claramente esta condição no contrato), (c) os direitos e responsabilidades no licenciamento do bem imaterial resultante e a repartição dos *royalties* obtidos (e como deve ser tratada a eventual recusa de uma das cotitulares em autorizar o licenciamento do bem comum), (d) a quem caberá a função de depositar o pedido de patente (se houver), no Brasil e no exterior, (e) como serão repartidos os custos da obtenção das patentes ou dos outros bens de propriedade intelectual resultantes da pesquisa, e (f) se haverá direito das partes de ceder a terceiros sua parte no resultado da pesquisa, com ou sem a prévia autorização da(s) outra(s) parte(s), e com ou sem direito de preferência da(s) outra(s) parte(s).

Um detalhe muito importante neste tipo de contrato é a determinação de quem será o titular dos possíveis *aperfeiçoamentos* e das tecnologias *derivadas* da pesquisa original.

Como vimos anteriormente, a Lei da Inovação exige, em duas hipóteses, que os bens de propriedade intelectual gerados pela pesquisa sejam alocados às entidades que participaram da pesquisa: uma, na hipótese de *parcerias*, descritas no art. 9º, quando a propriedade e a participação nos resultados devem ser previstas no contrato, e outra, na hipótese do art. 5º e seu parágrafo único, em que a União e as suas entidades ficam autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresas privadas que se dediquem ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos inovadores, sendo que, se houver tal participação societária, a propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá obrigatoriamente às detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação (*vide* comentários acima sobre este tópico).

Fora dessas hipóteses, a Lei da Inovação não exige cotitularidade obrigatória, mas deixa liberdade às partes de preverem, em contrato, a atribuição de titularidade dos direitos resultantes.

É impossível relacionar todos os detalhes eventualmente necessários em cada caso concreto. Basta lembrar que a cláusula que determina a repartição e atribuição dos direitos resultantes da pesquisa é de enorme repercussão no relacionamento entre as partes, e deve ser redigida com o propósito de evitar conflitos e mal-entendidos futuros.

#### 4.1.5.7 Do prazo

Não há prescrição legal quanto ao prazo deste contrato em particular (ver observações anteriores sobre a limitação no prazo dos contratos de serviços em geral). As cláusulas relativas a rescisão, resolução, penalidades por inadimplência e multa de mora podem ser semelhantes às dos demais contratos de propriedade industrial, já comentados acima. Evidentemente, deverão ser levadas em conta as possíveis disposições legais administrativas relativas à entidade pesquisadora, quando vinculada ao governo federal, estadual ou municipal.

#### 4.1.5.8 Disposições diversas

Dispositivos sobre publicidade a respeito da contratação, sistemática para assinatura de alterações e aditivos contratuais, eleição de foro (*vide* disposições estatutárias das partes e legislação administrativa aplicável), e demais cláusulas diversas são semelhantes às dos contratos descritos anteriormente.

#### 4.1.6 Conclusão

A inovação tecnológica é a mola propulsora do desenvolvimento econômico e social de um país. Vejam-se os exemplos do Japão e mais recentemente da Coreia do Sul. O Brasil, com a Lei da Inovação e os incentivos fiscais à inovação, dá a sinalização correta. Em recente entrevista<sup>19</sup>, o prêmio Nobel de Economia, Edmund Phelps, inquirido sobre que mensagem ele transmitiria aos empresários brasileiros que buscam melhorar seus níveis de competitividade em relação à concorrência internacional, declarou: “Pressionem o governo para que opte pelo dinamismo. Façam com que o governo se apaixone pela inovação. Façam com que as pessoas se apaixonem por inovação”.

## 4.2 Contratos de franquia

### 4.2.1 Breve história

O conceito de franquia não é novo, e compreende uma gama de acordos bastante diferentes entre si. Alguns autores (BARROSO, 1997, p. 28) alegam que a palavra “franquia” ou *franchise* deriva do verbo francês *franchiser*, que significa dar um privilégio, conceder uma autorização (exemplo *franchise postale*: autorização de transporte gratuito pelo correio). Na Idade Média, as cidades francas, ou “franqueadas”, eram as que podiam usar privilégios até

então concedidos somente aos senhores feudais, e permitia-se a livre circulação de pessoas e mercadorias que por elas transitassem. Este conceito de franquia, como “autorização”, acabou sendo resgatado no fim do século XIX, nos Estados Unidos, para denominar um tipo de negócio que implicava um conjunto de “autorizações”.

De fato, é consenso reconhecer-se que a franquia iniciou-se nos Estados Unidos no ano de 1860, quando a *Singer Sewing Machine*, organizada por volta de 1850 e sediada em Stamford, Connecticut, resolveu expandir seus negócios com pouco investimento. Estabeleceu, para isso, novos pontos de venda, outorgando a comerciantes interessados uma licença de uso da marca, juntamente com o direito de vender seus produtos mediante uma técnica de varejo específica, e uso de sua publicidade. Com isso, criou o conceito de “lojas *Singer*”, de propriedade de comerciantes independentes, a quem a *Singer Sewing Machine* (o franqueador) dava autorização para uso da marca, e que compravam, com capital próprio, os produtos a serem revendidos.

O sucesso do caso *Singer* estimulou outras grandes empresas a adotarem sistema semelhante, como a *General Motors* em 1898, com a qual nasceu o conceito de *dealers* ou concessionárias, e a *Coca-Cola*, em 1899, que instituiu as franquias para engarrafamento e venda do refrigerante. O sistema continuou a se expandir, com as franquias outorgadas pelo supermercado *Piggly Wiggly* em 1917, e, em 1921, com a adoção do sistema pela *Hertz Rent-a-Car* (fundada em 1918). Na década de 1930, várias marcas famosas passaram a adotar o sistema, como a *Texaco*, que, assim como outras companhias de petróleo, estabeleceu sua rede de distribuição de combustíveis; a *Roto-Rooter*, constituída em 1935 e que adotou logo o *franchising* como forma de expandir o negócio; e a *Howard Johnson*, que passou a franquiar seus restaurantes e sorveterias, e depois sua rede de hotelaria (CHERTO, 1988, p. 11).

Segundo relata Marcelo Cherto (1988, p. 13), foi depois da II Guerra Mundial que o *franchising* conheceu sua grande expansão, principalmente do tipo de franquia denominado *business format franchising*. O grande contingente de ex-combatentes, sem empregos, com capacidade de trabalho mas com pouco (ou nenhum) capital e pouca (ou nenhuma) experiência comercial, precisava encontrar ocupação. Nessa oportunidade, foram disponibilizados financiamentos pelo *Small Business Administration*, órgão do Departamento de Comércio do governo norte-americano, o que viabilizou a aquisição de franquias. Em 1954, iniciou-se a ascensão do maior caso de *business format franchising* da história, quando Ray Kroc obteve dos irmãos Richard e Maurice McDonald o direito de conceder franquias da lanchonete *McDonald's* a terceiros.

Na Europa, o *franchising* não se desenvolveu tanto como nos Estados

Unidos, mas passou a crescer a partir da década de 1980. Hoje o sistema existe em todo o mundo, inclusive nos países da antiga União Soviética e na China.

No Brasil, registram os historiadores da franquia que, desde 1910, um tipo de prática negocial foi implementada por Arthur de Almeida Sampaio, que poderia hoje ser caracterizada como franquia, posto que, naquela época, não se lhe dava este nome. De fato, adotou ele a prática de (a) selecionar distribuidores, (b) exigir que fizessem investimento em seu próprio estabelecimento comercial e (c) dar a eles uma placa de *Calçados Stella*, iniciando, assim, uma padronização visual que é típica das franquias. Entretanto, foi somente a partir da década de 1960 que as franquias efetivamente começaram a fazer sucesso no Brasil, com as redes *Yázigi* (1960), *O Boticário* (1979), *Água de Cheiro* (1981), *Localiza* (1983), *Mister Pizza* (também em 1983).

Sendo a franquia uma forma de vencer a carência de recursos para que uma empresa possa atender às necessidades de crescimento de produção e consumo, tornou-se ela uma forma atrativa também de contornar o desemprego e de diversificar os investimentos. O crescimento significativo das franquias no Brasil a partir de 1986 deu-se, entre outros fatores, pelo fato de que, antes do Plano Cruzado, os investidores preferiam aplicações em bolsa ou aplicações financeiras. Depois do Plano Cruzado, em 1986, os juros das aplicações financeiras foram limitados, como forma de tentar conter a inflação, o que levou muitos investidores a diversificar seus investimentos, principalmente os de pequeno e médio portes.

## 4.2.2 Tipos de franquia

### 4.2.2.1 Quanto à forma de gestão

Há vários tipos de franquia, que podem ser classificados, quanto à *forma de gestão empresarial*, em:

a) *Product and Tradename Franchising* ou *Traditional Franchising*, que nada mais é do que o direito de comercializar produtos exclusivamente sob a marca do franqueador. Bens são produzidos pelo franqueador ou por terceiros testados e selecionados pelo franqueador, e vendidos ao franqueado para revenda ao consumidor sob a marca comum do franqueador. Dentro desta categoria geral de franquia existem as chamadas Franquias de Distribuição, ou *Product Franchising*<sup>20</sup>, cujo exemplo clássico é o das distribuidoras de derivados de petróleo que distribuem o produto aos operadores de postos de gasolina; estes operam sob a marca (ou bandeira) do distribuidor, mas não adotam qualquer modelo uniforme de administração ou gerenciamento de seus negócios. E as montadoras de veículos, que distribuem os produtos através das revendedoras

autorizadas, as quais também somente revendem os veículos da marca da montadora, mas não têm obrigação de seguir um modelo específico de negócio ou de gerenciamento. E existem, também, as chamadas Franquias de Indústria, ou *Manufacturing Franchising*, como, por exemplo, as engarrafadoras de refrigerantes. Nestas últimas, exigem-se grandes investimentos por parte do franqueado, inclusive para montagem de fábricas, e portanto não são tão pulverizadas como outros tipos de franquias. Porém são usadas internacionalmente para levar a unidade de produção aos locais mais próximos ao consumo. Incluem, necessariamente, licença de uso de marca, combinada com licença de produção, por vezes com licença de patente ou *know-how* técnico e comercial, mas não incluem obrigatoriamente um modelo de administração.

b) *Business Format Franchising* ou Franquia de Negócio Formatado, é o tipo de franquias em que o franqueador, além de permitir a comercialização dos produtos ou serviços sob sua marca, também dá acesso ao franqueado ao *know-how* de gerenciamento do negócio, ao sistema operacional, aos serviços de treinamento e a toda estrutura do negócio. Nesta formatação, o franqueador desenvolve um negócio-modelo, que é “formatado” e transferido a todos os franqueados de maneira uniforme. De acordo com a *International Franchise Association* (IFA)<sup>21</sup>,

em cada acordo de franquias, o franqueador, proprietário e criador do sistema de franquias, licencia franqueados para que usem marcas de comércio, marcas de serviços, logotipos ou propaganda possuídos ou desenvolvidos pelo franqueador. Em alguns sistemas de franquias, os negócios franqueados são operados somente com o uso da marca do franqueador. (...) Em outros sistemas de franquias, a marca franqueada é usada em conjunto com um nome comercial estabelecido pelo franqueado. (...) Toda organização de franquias de sucesso envolve um método de fazer negócios que é comum a todos os franqueados e ao franqueador. O sistema de negócios pode incluir produtos padronizados, métodos de preparo ou fabricação de produtos ou de alimentos, métodos de prestação de serviços, aparência padrão das instalações, sinalização padronizada, sistemas de reserva, sistemas de contabilidade, controle de estoques e políticas de comercialização, etc. Em algumas organizações de franquias, o sistema de negócios do franqueador controla virtualmente todos os aspectos da operação. Em outras organizações, o sistema de negócios do franqueador pode ser menos abrangente, dando aos franqueados maior independência em relação à maneira como eles resolvem problemas não diretamente relacionados ao âmbito do

programa da franquia (tradução nossa).

Segundo os doutrinadores, neste tipo de franquia alguns fatores essenciais devem estar presentes, tais como:

- marca e produtos consolidados;
- existência de *know-how* valioso do franqueador, com flexibilidade para adaptação às condições locais dos franqueados;
- métodos de colaboração e existência de relações contratuais entre franqueador e franqueado;
- sistemas de difusão do conhecimento dentro da rede, isto é, identidade corporativa interna, e a identidade externa do grupo, representada pela marca, logotipo e – quando aplicável – o aspecto visual do estabelecimento comercial.

Na definição bastante completa deste tipo de franquia, encontrada em Jorge Pereira de Andrade (2000, p. 20), fica clara a natureza híbrida do contrato de franquia empresarial:

Franquia é o conceito pelo qual uma empresa industrial, comercial ou de serviços, detentora de uma atividade mercadológica vitoriosa, com marca notória ou nome comercial idem (franqueadora), permite a uma pessoa física ou jurídica (franqueada), por tempo e área geográfica exclusivos e determinados, seu uso, para venda ou fabricação de seus produtos e/ou serviços mediante uma taxa inicial e porcentagem mensal sobre o movimento de vendas, oferecendo por isso todo seu *know-how* administrativo, de marketing e publicidade, exigindo em contrapartida um absoluto atendimento a suas regras e normas, permitindo ou não a subfranquia.

#### 4.2.2.2 Quanto ao âmbito do contrato

As franquias podem ser classificadas, igualmente, sob outro prisma, isto é, quanto ao *âmbito do contrato*. Todos os tipos de franquia a seguir descritos são

subtipos da franquia de negócio formatado:

a) Pelas *Franquias Master*, um franqueador repassa a uma outra pessoa (física ou jurídica) – o Máster Franqueado, ou Subfranqueador – o direito, em um determinado território, de exercer poderes normalmente reservados ao franqueador. As *Master Franchises* representam o direito de selecionar e outorgar franquias a terceiros, dentro de um determinado território, e negociar os contratos com seus subfranqueados usando o modelo padrão do franqueador. Em geral, o master-franqueado também assume a obrigação de prestar aos subfranqueados os serviços que normalmente são da responsabilidade do franqueador, como treinamento, supervisão, orientação e outros. O master-franqueado ou Subfranqueador cobra os *royalties* dos subfranqueados e repassa uma parte dos mesmos ao franqueador. O master-franqueado pode, além disso, ter o direito de comercializar os produtos que devem ser usados pelos franqueados. Alguns franqueadores exigem que o master-franqueado opere pelo menos uma franquia, para garantir experiência. A publicidade em geral é assumida pelo próprio franqueador, assim como as tradicionais reuniões anuais dos franqueados.

b) As chamadas *Area Development Franchises* são contratos pelos quais os franqueados adquirem do franqueador o direito e a obrigação de desenvolver *diretamente* – e não através de terceiros – franquias em uma área territorial bastante significativa.

Dentro do conceito de desenvolvimento das franquias em um determinado território, existe a figura (e o correspondente contrato) de *area rep* (ou representante de área), que é uma pessoa (em geral pessoa física) contratada pelo franqueador para buscar e selecionar futuros franqueados em determinado território. Em geral, o *area rep* não tem o poder de assinar os próprios contratos de franquia com os franqueados selecionados por ele, sendo, neste sentido, diferente do master-franqueado; porém o *area rep* pode encarregar-se do treinamento, das inspeções periódicas, da publicidade regional ou local e das reuniões periódicas dentro de sua região. Neste tipo de negócio, as taxas iniciais e periódicas de franquia são pagas diretamente pelo franqueado ao franqueador. A compensação do *area rep* será um percentual (comissão) sobre as taxas iniciais e periódicas pagas pelos franqueados que ele ajudar a recrutar. Em resumo, trata-se de um típico contrato de representação comercial, com poucas características particulares.

c) *Corner Franchise* (ou Franquia de Esquina ou de Canto) é o tipo de franquia em que um comerciante já estabelecido e tradicional contrata com o franqueador para dedicar um canto de seu próprio negócio para venda dos produtos de marca do franqueador. A superfície destinada aos produtos do franqueador é tratada e decorada segundo as determinações do franqueador, de

modo que (a) o comerciante aparece realmente como franqueado, (b) o comerciante pode beneficiar-se de exclusividade dentro de um determinado território e (c) o comerciante deve destinar pessoal especial – treinado pelo franqueador – para a venda dos produtos do franqueador.

Alternativamente, a *Corner Franchise* pode ser localizada em corredores de *Shopping Centers*, ou cantos estrategicamente localizados. São sempre, por definição, pequenos espaços.

d) *Franquias de Reversão* são contratos pelos quais um comerciante concorda em converter um ponto preexistente em franquia. Idealmente o ponto já deve ser conhecido como ponto de venda do mesmo tipo de produto ou serviço comercializado pela franquia, para aproveitamento da clientela.

Outros modelos de franquia podem existir ou serem criados no futuro, considerando que este tipo de contrato é extremamente dinâmico e adaptável às oportunidades do mercado.

Sabemos que os juristas nunca se antecipam à realidade; ao contrário, sempre seguem o que ocorre no mundo dos negócios. Os empresários inovam e criam novas tecnologias, sistemas, formas negociais inéditas, e os juristas os analisam e delinham a doutrina que deve regê-los. Ou a nova tecnologia e a nova forma negocial encontram um instituto jurídico já existente que as abrigue, com maiores ou menores adaptações, como ocorreu com o *software* e o direito de autor, ou surge uma nova figura jurídica, *sui generis*, que acaba, com o tempo, ingressando no direito positivo sob forma de lei.

Esta última hipótese ocorreu no caso do sistema das franquias, especialmente com o surgimento das franquias de negócio formatado, cuja regulamentação legal só surgiu no Brasil em 1994, com a Lei n. 8.955, de 15-12-1994 (hoje denominada “Lei de Franquias” ou “Lei Magalhães Teixeira”). Antes dela, houve projetos de lei preliminares em 1989 e 1990, mas antes mesmo dos projetos de lei, já existia um Código de Autorregulamentação em *Franchising*, elaborado pela Associação Brasileira de *Franchising* (ABF), sem, porém, força legal.

#### 4.2.3 Conceito legal

Mesmo antes da promulgação da Lei de Franquias (que é de 1994) o INPI já havia emitido, em 29-6-1992, a Resolução n. 35, aceitando expressamente a averbação de contratos de franquia. Mas o INPI, em sua conceituação desse tipo de contrato, abrangia só as franquias empresariais, definindo-as como

a concessão temporária de direitos que envolvam, combinadamente, uso de marcas e prestação de serviços de assistência técnica ou com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seus objetivos.

Já a definição de franquia contida no art. 2º da Lei de Franquias abrange não só a chamada “franquia empresarial ou de negócio” ou *business format franchising*, como outras formas menos complexas de franquias:

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Esta definição legal de franquia merece algumas observações. Por exemplo, a palavra “cede” pode dar a entender que há uma “cessão” de direitos sobre as marcas e eventuais patentes envolvidas no negócio da franquia, quando na verdade o que há é um simples “licenciamento” e não uma cessão (que, na terminologia típica de propriedade industrial, equivale a uma compra e venda). Outra observação é o correto uso da palavra “eventualmente”; de fato, o fornecimento de tecnologia de implantação e administração de negócios ou sistema é eventual, porque há tipos de franquia em que não há obrigação de seguir um modelo de negócio ou sistema operacional, como o visto anteriormente.

O reconhecimento da ausência de vínculo empregatício entre os funcionários dos franqueados e o franqueador é de grande importância para o desenvolvimento das franquias.

A franquia, como sistema de negócio, tem vantagens e desvantagens que devem ser cuidadosamente avaliadas pelos potenciais usuários. Nas palavras de Adriana Mandim Theodoro de Mello (2001, p. 48):

Com efeito, o sistema de franquia empresarial permite ao comerciante individual, às vezes inexperiente, o acesso rápido e a baixo

custo a uma tecnologia (*know-how* ou *savoir-faire*) de sucesso experimentado que, colocado à prova, sobreviveu às exigências do mercado consumidor. Desta forma, o investidor, comerciante que se sujeita a inúmeros riscos próprios da atividade, reduz sensivelmente sua margem de insucesso e de perdas de capital.

Ademais, o novo comerciante, ao aderir a uma marca notória, evita o investimento maciço, e tantas vezes inviável economicamente na divulgação publicitária de seu nome e de seus produtos e serviços.

Do ponto de vista do franqueador, a franquia permite a expansão acelerada da rede de distribuição com baixa exigência de investimentos próprios. Requer, por outro lado, um esforço de racionalização, padronização e controle da rede de distribuição de produtos e serviços que nem todas as empresas possuem. A capilarização da distribuição dos produtos e serviços permite ao franqueador que programe e estime o consumo e as necessidades de produção, o que permite a redução do custo final dos produtos ou serviços. Se a franquia for bem gerenciada, isto é, se houver um bom controle e supervisão por parte do franqueador, a marca se beneficia e cresce em importância e valor, pela manutenção do padrão de qualidade dos produtos e serviços. Com isto, cria-se um círculo virtuoso de ampliação da clientela, do número de franqueados e da rentabilidade do franqueador.

Nem todas as características da franquia, porém, trazem vantagens para as duas partes contratuais. Devem-se levar em conta não só os prós, mas também os contras desse sistema, alguns dos quais são comentados a seguir.

Quanto à *administração* do negócio como um todo, o franqueador deve dar-se conta de que o gerenciamento da rede não lhe pertence completamente e não poderá ser exercido com exclusividade. Isto porque uma rede de franquias acaba tendo uma administração participativa, no sentido de que, quanto maior a rede, mais provável será a organização de associações de franqueados, cuja função é a de reivindicar vantagens e sugerir melhorias na administração da franquia. Do lado do franqueado (de uma franquia de negócio formatado), não tem ele também liberdade na administração de seu próprio negócio: deve obedecer aos manuais do franqueador, e seu grau de autonomia é bastante reduzido.

Com relação ao *conceito* criado pelo franqueador em volta de sua marca e de seu negócio, tem ele a propriedade da marca e o domínio do conceito, mas não detém o ponto de venda, portanto seu grau de controle nunca é absoluto, pois o ponto pode vir a ser transformado pelo franqueado em outro negócio, até concorrente ao seu (se o contrato de franquia não o vedar

claramente). Há exceções a este quadro, como no caso da rede *McDonald's*, que detém a propriedade de grande parte dos imóveis em que estão instaladas suas franquias. Do lado do franqueado, há a necessidade de assimilar e adaptar-se a um conceito de negócio que não é o seu e que já está estabelecido e consolidado há muito tempo.

A franquia exige do franqueador um maior esforço de liderança, pois ele se vê obrigado a convencer de certas decisões pessoas que não são seus empregados. O franqueador pode ter lucros menores do que se administrasse suas próprias lojas, pois a eventual lucratividade das lojas franqueadas pertence ao franqueado, sendo o franqueador limitado a receber somente as taxas e *royalties* contratados, não participando – via de regra – do lucro do franqueado. A eficiência do franqueador é permanentemente testada; há necessidade de treinamento e controle constante da qualidade da atuação dos franqueados, pois, como já lembrado acima, o valor da marca do franqueador depende da qualidade dos serviços ou produtos comercializados por terceiros.

Apesar desta obrigação de controle por parte do franqueador, os franqueados frequentemente queixam-se da “ausência” do franqueador, e da dependência de um parceiro remoto. Há ainda, para o franqueado, o grande risco associado ao desempenho do franqueador. Se este se torna insolvente, o franqueado também pode vir a perder seu negócio.

#### 4.2.4 Distinção entre franquia, licença, agência, representação comercial e distribuição

Há várias semelhanças entre os institutos da franquia empresarial, da licença de marcas e patentes, da representação comercial e da distribuição, razão pela qual é necessário ressaltar as diferenças e distinções legais entre elas, para evitar enquadramentos indevidos e aplicações de normas impróprias.

Já vimos, nos capítulos anteriores, os conceitos de licenciamento de marcas e patentes, e não voltaremos a enunciá-los aqui, bastando ressaltar que pelas licenças, são outorgados simplesmente direitos de uso de marcas ou de patentes, sem, entretanto, haver qualquer envolvimento do licenciante na *administração* do negócio do licenciado (a não ser, na licença de marcas, o eventual controle de qualidade dos produtos ou serviços identificados pela marca licenciada). Quando a licença de marcas é combinada com a obrigatória compra de produtos do licenciante ou de terceiros por ele indicados, poderemos ter a figura da franquia de marca e produto ou franquia tradicional descrita no item 4.2.2.1.a acima.

A atividade de agentes e representantes comerciais encontra-se definida nos arts. 710 do Código Civil e 1<sup>ª</sup> da Lei de Representantes Comerciais (Lei n. 4.886, de 9-12-1965, alterada pela Lei n. 8.420, de 8-5-1992):

Código Civil:

Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada.

Lei n. 4.886/65:

Art. 1<sup>ª</sup> Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Não há, pois, possibilidade de confusão entre franqueados e agentes ou representantes comerciais, já que estes últimos não vendem efetivamente os produtos ou serviços de seus representados, mas aproximam os potenciais compradores do fornecedor, mediante uma comissão. Já a figura do *area rep*, descrita acima, encaixa-se mais dentro do instituto do representante comercial do que do da franquia.

O distribuidor distingue-se do agente ou representante comercial, conforme indicado no art. 710 do Código Civil, pelo fato de que aquele tem à sua disposição os produtos a serem vendidos, isto é, compra-os para, por sua vez, revendê-los em seu próprio nome e conta, mesmo que os produtos continuem a portar a marca do fabricante. Ao contrário do agente ou representante, cuja remuneração é constituída por uma comissão calculada em base percentual sobre o preço de venda dos produtos ou serviços, praticado pelo fabricante ou representado, ao usuário final, a remuneração do distribuidor é representada pelo desconto sobre o preço de venda do fabricante ou contratante ao distribuidor, e da diferença entre esse preço descontado e o preço que o distribuidor pratica no mercado consumidor. Quando o franqueado compra do franqueador, ou de quem ele indicar, os produtos a serem comercializados no estabelecimento do franqueado, assemelha-se a um distribuidor, com a diferença de que o distribuidor revende os produtos em seu próprio nome e com sua própria razão social (independentemente da marca do produto distribuído), enquanto o franqueado revende os produtos sempre sob a marca ou bandeira do franqueador, não aparecendo ao público – na maioria dos casos – a razão social

do franqueado.

Algumas estruturas de distribuição podem ter mais pontos de conexão com o sistema de franquias. O chamado “marketing de rede” constitui-se em um sistema pelo qual distribuidores são encorajados a recrutar, treinar e gerenciar suas próprias estruturas piramidais de revendedores. Ganham comissões ou descontos sobre o total das vendas controladas por eles, agrupadas nos diversos níveis estabelecidos por eles. São os casos típicos de vendas “porta a porta”, usados por empresas de cosméticos como a *Avon* e a *Natura*. Estas estruturas de vendas têm alguns pontos a mais em comum com as franquias, pois os revendedores, em geral pessoas físicas, não trabalham sob seu próprio nome comercial, mas sob o nome da empresa fornecedora dos produtos. Ainda assim, não se constituem em verdadeiras franquias.

Já a distribuição de veículos automotores, como assinalado anteriormente, há muito tempo constitui-se em uma das formas mais simples e antigas de franquias de marca e produto. A Lei Ferrari (Lei n. 6.729, de 28-11-1979), estabelece:

Art. 1<sup>º</sup> A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de concessão comercial entre produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e disposições contratuais.

Apesar do fato de que se reconhece a identidade entre as concessionárias de veículos e os franqueados tradicionais (*product and tradename franchisees*), a Lei de Franquias não se aplica às concessionárias, por serem estas regidas por lei especial, e pelo fato de que a exigência de Circular de Oferta (*vide* abaixo) aplica-se – expressamente – só às franquias empresariais.

#### 4.2.5 A Lei de Franquias e a Circular de Oferta

A Lei de Franquias traz sua principal contribuição no seu art. 3<sup>º</sup>, que estabelece o requisito da Circular de Oferta, com a qual se institui o princípio do *disclosure*, ou *full and fair disclosure* consolidado há muito tempo nos Estados Unidos, como um dos pilares do sistema de franquias. De fato, a Circular de Oferta, contendo todos os dados e informações exigidos por lei (que analisaremos a seguir), representa uma proteção ao franqueado e também ao franqueador. Ao franqueado porque reduz a margem de erros, ilusões, enganos ou mal-entendidos a que o potencial franqueado pode estar sujeito antes da assinatura de um

contrato de franquia. Já para o franqueador, a Circular de Oferta representa proteção contra possíveis franqueados impróprios, isto é, desencoraja aqueles aspirantes a empresários irresponsáveis, que poderiam prejudicar a marca.

Pela sua importância estratégica, tanto como instrumento eficaz de venda das franquias (pois deve descrever o sistema da franquia e suas características) como pela sua relevância jurídica (pois a falta de entrega da Circular no prazo legal torna o contrato anulável e exigível a devolução de todas as quantias pagas pelo franqueado), a Circular de Oferta deveria ser redigida por dois tipos de profissionais: um especialista em *marketing* e um advogado<sup>22</sup>. De fato, a redação da Circular exige boa comunicação institucional do franqueador, isto é, uma exposição clara e objetiva do conceito da franquia, de seu valor agregado e uma visão completa da participação e contribuição social e econômica da empresa no seu ambiente de atividade. Por outro lado, a participação de um advogado na redação ou revisão da Circular de Oferta é essencial para garantir que tudo o que a lei exige esteja lá incluído e tratado, e para evitar armadilhas, como promessas ou garantias de difícil cumprimento, que possam ser cobradas posteriormente pelos franqueados. De fato, a Circular de Oferta não deixa de constituir uma obrigação pré-contratual, que poderá ser invocada durante toda a vigência da relação franqueador-franqueado e deve ser redigida e mantida atualizada dentro do espírito de boa-fé que deve nortear todos os contratos.

A Circular de Oferta deverá, obviamente, ser por escrito, e conter, no mínimo, as informações listadas nos incisos do art. 3º da Lei de Franquias, de forma precisa, completa, transparente e de fácil compreensão por parte do candidato a franqueado<sup>23</sup>:

Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial [*leia-se, de franquias de negócio formatado, pois os demais tipos de franquias, como as de marca e produto, não ficam sujeitas, necessariamente, a emissão de Circular de Oferta, sem bem que nada impede, e aliás, seria recomendável que esses franqueadores chamados de primeira geração – como, por exemplo, distribuidores de combustíveis, ou engarrafadores de refrigerantes – também a façam*], deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma Circular de Oferta de Franquia, por escrito, e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações:

I – histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do franqueador e de todas as empresas a que esteja

diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e endereços [aqui surge uma dúvida: quando o franqueador é empresa estrangeira, que outorga franquias no Brasil por meio de um master-franqueado ou subfranqueador, que frequentemente é subsidiária do franqueador estrangeiro, estas informações devem referir-se somente ao master-franqueado (quando for o caso, à subsidiária brasileira) ou ao franqueador estrangeiro? A dúvida é pertinente, pois o art. 9º da Lei de Franquias estabelece que “o termo franqueador, quando utilizado em qualquer de seus dispositivos, serve também para designar o subfranqueador, da mesma forma que as disposições que se referam ao franqueado aplicam-se ao subfranqueado”. Apesar do texto do art. 9º, entendemos que as informações devem referir-se ao franqueador estrangeiro e também ao master-franqueador (ou à subsidiária local, conforme o caso), descrevendo toda a estrutura societária do franqueador, e de sua rede internacional de empresas subsidiárias ou filiais. Segundo Luiz Felizardo Barroso (1997, p. 133), o master-franqueado ou subfranqueador, apesar de não ser a isso obrigado pela lei, deveria fornecer ao candidato a franqueado uma cópia traduzida – ou pelo menos resumida – da Circular de Oferta que ele próprio recebeu do franqueador estrangeiro, bem como do seu contrato de master firmado com o franqueador estrangeiro];

II – balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios [evidentemente, se a própria empresa do franqueador tiver menos do que dois anos de existência, os balanços e demonstrações financeiras deverão ser os últimos disponíveis. Sendo o franqueador empresa estrangeira, essas informações financeiras devem ser traduzidas, quando for o caso, e incluir também os dados financeiros do eventual master-franqueado nacional];

III – indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia [como a própria lei determina, não serão todas as ações judiciais que necessitam ser reveladas (como, por exemplo, as trabalhistas ou fiscais), mas somente aquelas que guardam conexão com a franquia, e aquelas que, por seu volume financeiro, têm o potencial de ameaçar a própria solvência ou existência do franqueador];

IV – descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado

*[sugere-se que a Circular de Oferta inclua descrição da posição da franquia no mercado, isto é, seu “market share”, e uma breve descrição da concorrência];*

V – perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior, nível de escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente *[este item é extremamente importante, para evitar potenciais franqueados indesejáveis];*

VI – requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio;

VII – especificações quanto ao:

a) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em operação da franquia *[é aconselhável incluir neste item informação realista sobre o capital de giro necessário para que o franqueado possa sustentar-se até que a franquia comece a gerar resultados];*

b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução; e

c) valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas condições de pagamento;

VIII – informações claras quanto a taxas periódicas *[royalties]* e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o seguinte:

a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado *(royalties)*;

b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial;

c) taxa de publicidade ou semelhante;

d) seguro mínimo; e

e) outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele sejam ligados;

IX – relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede, bem como dos que se desligaram nos últimos doze meses, com nome, endereço e telefone *[a lei não especifica se são somente os nacionais ou se a Circular de Oferta deve incluir os*

*franqueados internacionais. Deve-se decidir de caso a caso, mas para estar seguro, o franqueador deveria relacionar todos, inclusive os franqueados fora do Brasil. Um potencial franqueado deveria entrar em contato com atuais e ex-franqueados, para ter uma visão realista do funcionamento da franquia];*

X – em relação ao território, deve ser especificado o seguinte:

a) se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação e, caso positivo, em que condições o faz; e

b) possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações;

XI – informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação completa desses fornecedores;

XII – indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se refere a:

a) supervisão de rede;

b) serviços de orientação e outros prestados ao franqueado;

c) treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos;

d) treinamento dos funcionários do franqueado;

e) manuais de franquia;

f) auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e

g) *layout* e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado;

XIII – situação perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador [*inclusive, em se tratando de franquia internacional, a sua situação no país de origem*];

XIV – situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a:

a) *know-how* ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e

b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador [*é conveniente, também, informar claramente – mesmo que já estejam especificadas no contrato-padrão que deve ser apresentado – quais são as eventuais multas por rescisão unilateral ou resolução por inadimplência do franqueado*];

XV – modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão de franquia adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade [*A este respeito, ver adiante os comentários sobre a natureza de contrato por adesão do contrato de franquia*] (grifos e observações inseridas entre colchetes nossos).

A Circular de Oferta deve ser mantida sempre atualizada, pois toda vez que surja um candidato a franqueado, deve ela ser apresentada com os dados corretos, atuais e completos. Portanto, qualquer alteração societária ou de outra natureza, relevante à situação do franqueador, deve ser imediatamente refletida na Circular de Oferta. Apesar de não constar da Lei de Franquias, é de todo conveniente que a Circular de Oferta contenha também um recibo (no próprio texto ou em anexo), a ser assinado pelo potencial franqueado, comprovando a data em que a mesma foi recebida por ele.

Conforme estabelecido pelo art. 4<sup>o</sup> da Lei de Franquias, a Circular de Oferta deve ser entregue ao candidato no mínimo dez dias antes de qualquer pagamento por parte do franqueado ao franqueador (ou a empresa ou pessoa ligada ao mesmo), e antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia, tal como carta de intenções ou semelhante. Pode-se questionar se um contrato de confidencialidade, assinado antes da *disclosure* revelada pela Circular de Oferta, constituir-se-ia em pré-contrato para esta finalidade. Entendemos que não, mesmo porque, caso contrário, nunca poderia haver contrato prévio de sigilo sobre as informações contidas na Circular de Oferta. Solução possível e recomendável é a inclusão, no preâmbulo da Circular de Oferta, de compromisso de manter em sigilo as informações obtidas por meio da Circular.

A falta de Circular, ou a inclusão de informações falsas na Circular, dá ao franqueado a faculdade de pleitear a anulabilidade do contrato de franquia assinado, isto é, o contrato não será nulo de pleno direito (*ex tunc*), mas sim anulável (*ex nunc*), porém com a possibilidade do franqueado também exigir a devolução de todas as quantias pagas ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e *royalties*, devidamente corrigidas, mais perdas e danos (arts. 4<sup>o</sup>, parágrafo único, e 7<sup>o</sup> da Lei de Franquias). Dentre as possíveis perdas e danos incluem-se os aluguéis e a multa por rescisão antecipada

de contrato de locação eventualmente assinado pelo franqueado para abertura da loja franqueada<sup>24</sup>.

#### 4.2.6 Contratos de franquia: cláusulas essenciais

Em primeiro lugar, convém lembrar que os contratos de franquia servem, também, como *instrumentos de vendas* da própria franquia. De fato, ao serem anexados à Circular de Oferta, permitem que os interessados na eventual compra da franquia tenham uma visão da forma pela qual o franqueador trabalha. Como precisam ser perfeitamente compreendidos pelos potenciais franqueados, devem ser redigidos de maneira clara, objetiva e acessível; quando traduzidos de contratos-padrão recebidos do exterior, não devem ser traduzidos de forma meramente literal, mas adaptados à linguagem usual do Brasil, para garantir sua fácil compreensão.

Em segundo lugar, temos que reconhecer que os contratos de franquia – pela própria exigência da Lei de Franquias – devem ser padronizados, pois a lei exige que sejam anexados à Circular de Oferta. Em vista disto, alguns doutrinadores os classificam como sendo necessariamente contratos de adesão. Na opinião de Luiz F. Barroso (1997, p. 60), “o contrato de *franchising* é um contrato por adesão, com cláusulas gerais, uniformes, abstratas e imutáveis, às quais o franqueado adere ou não, ao assiná-lo”.

Em nossa opinião, o contrato de franquia não precisa ser, obrigatoriamente, um contrato por adesão. Deve ser, sim, padronizado em suas cláusulas gerais, pois não deve haver tratamentos muito diferentes entre os vários franqueados de uma rede. Entretanto, dependendo das circunstâncias de cada potencial franqueado, pode haver alterações em cláusulas particulares, ou exigências especiais aplicáveis a franqueados individuais e que não se apliquem aos demais, comportando, pois, o contrato-padrão algumas alterações que o descaracterizam como contrato de adesão.

É, de qualquer forma, um contrato atípico – não há modelo único de contrato de franquia – e abrange características de vários outros contratos de transferência de tecnologia, como aqueles vistos nos capítulos precedentes. Portanto, muitas das observações feitas anteriormente sobre cláusulas típicas ou recomendadas em contratos de licença de marcas, de patentes, e nos de fornecimento de tecnologia aplicam-se igualmente, *mutatis mutandis*, aos contratos de franquia (e igualmente aos de subfranquia).

##### 4.2.6.1 Das partes

Quanto ao franqueador, ver observações em capítulo precedente sobre

as precauções a serem tomadas quanto à qualificação das partes enquanto titulares de direitos de propriedade industrial licenciados. Em outras palavras, é essencial que o potencial franqueado faça uma verificação independente sobre as marcas (e eventuais patentes) licenciadas pela franquia, para confirmar se o franqueador é realmente seu titular, ou se o subfranqueado é licenciado com autorização para outorgar sublicenças destas. Quanto ao franqueado, é consenso geral que os contratos de franquia são *intuitu personae*, isto é, levam em conta as qualidades pessoais de cada franqueado selecionado pelo franqueador ou subfranqueador, e, portanto, devem ser assinados pelo próprio franqueado quando pessoa física, ou pelo representante legal (que deve ser confirmado) se pessoa jurídica (*vide* observações adiante sobre possibilidade de cessão ou transferência do contrato).

#### 4.2.6.2 Do objeto

A precisa descrição do objeto contratual é, como em outros contratos na área de propriedade industrial, extremamente importante. Além da outorga das necessárias licenças de uso de marcas (e, eventualmente, também de patentes do franqueador), o objeto deve também conter – quando for o caso – a licença do *trade dress*<sup>25</sup>, o fornecimento de tecnologia ou *know-how*, licenças de *softwares* de titularidade do franqueador (ou sublicenças, quando de terceiros), serviços de assistência em arquitetura e engenharia, treinamento, organização, compra e venda de equipamentos, insumos ou produtos acabados, e pode incluir o comodato de sinais distintivos e outros tantos objetos exigidos pelo caso concreto. Frequentemente, estes objetos ficam incluídos em cláusulas que tratam dos direitos e obrigações das partes.

Em geral, fazem parte dos direitos do franqueador:

- selecionar o franqueado dentro do perfil traçado;
- exigir obediência ao sistema, métodos e política;
- impor parâmetros para uso da marca e padronização dos demais sinais distintivos, usualmente denominados *trade dress*, que incluem não só o logotipo e a marca, mas também o visual das instalações físicas do franqueado, a fachada e por vezes também o formato do imóvel que abriga a franquia, a arquitetura do interior, o mobiliário, os impressos, os utensílios, e demais objetos a serem utilizados pelo franqueado;
- receber os pagamentos pactuados (taxa inicial, *royalties*, propaganda etc.);

- estabelecer exclusividade de fornecimento de insumos ou produtos, quando for o caso;
- inspecionar periodicamente as instalações do franqueado para confirmar a adesão do mesmo aos padrões de qualidade impostos.

Entre as obrigações do franqueador, usualmente constam:

- licenciar o uso de sua marca e logotipo;
- orientar o franqueado na constituição de sua pessoa jurídica, se for o caso. Neste particular, note-se que é de todo conveniente que o franqueado tenha sua própria assessoria jurídica, pois haveria conflito de interesses se o advogado do franqueador assistisse igualmente ao franqueado;
- ajudar o franqueado na escolha do ponto, se for o caso;
- assessorar o franqueado na elaboração do projeto arquitetônico e na construção e instalação do ponto;
- prestar assistência ao franqueado, inclusive contábil, administrativa, de recursos humanos e técnico-operacional, na medida e com a frequência indicadas no contrato de franquia;
- respeitar o território delimitado no contrato de franquia;
- assegurar a transmissão eficaz do *know-how* e o treinamento periódico dos funcionários do franqueado;
- promover a publicidade da marca, do produto ou do serviço, e organizar propaganda regional ou global, conforme o caso;
- fornecer ou orientar o abastecimento contínuo e adequado de produtos acabados ou insumos;
- indicar fornecedores (exclusivos ou não);
- fornecer e atualizar periodicamente os manuais operacionais, que podem incluir as instruções de uso da marca, do logotipo, dos *designs*, da identidade de comunicação visual e do *trade dress* ou *conjunto-imagem*; os manuais administrativos, financeiros e contábeis; os de *marketing* e publicidade, de treinamento, os padrões de seleção de ponto e demais padronizações e sistemas;
- outras obrigações que possam caber ao franqueador, em cada caso concreto.

Os direitos do franqueado em geral constam de:

- receber a Circular de Oferta completa, realista, informativa, correta e

- atualizada;
- receber todo o *know-how*, treinamento, manuais de operação e suas atualizações;
- receber o licenciamento da marca e do logotipo, com respectivas instruções. É também direito do franqueado obter do franqueador a listagem completa das marcas, logotipos e outros sinais distintivos usados na franquia, com respectivos números de registro, classes e datas de vencimento. O franqueado tem o direito de exigir que o franqueador lhe informe sobre a manutenção da vigência das marcas, logotipos e sinais distintivos durante o prazo contratual;
- receber orientação e apoio na seleção do local e na reforma ou preparação do imóvel que receberá a franquia;
- ter respeitada a reserva de seu território;
- participar de reuniões anuais de franqueados;
- receber apoio para o bom funcionamento do negócio durante todo o prazo contratual;
- exercer liberdade na administração dos fundos do seu negócio, respeitado o sistema implantado pelo franqueador e aceito pelo franqueado;
- reservar-se o direito ao uso de sua própria firma e razão social, desde que não interfira com a imagem da franquia.

Já as obrigações do franqueado devem ser razoáveis diante das circunstâncias do local e do mercado. Obrigações que possam revelar-se por demais pesadas para os franqueados tornam-se contraproducentes e devem ser evitadas, como, por exemplo, cláusulas de quotas mínimas de compras ou *royalties* mínimos em patamares elevados. Em geral, as obrigações do franqueado são, entre outras:

- constituir (quando for o caso) pessoa jurídica regularizada e registrada conforme a lei, mantendo-a quite com os impostos e obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- mesmo que o franqueado seja pessoa jurídica, seu titular deverá operar pessoalmente a franquia ou, se isto não for viável, manter um controle pessoal e frequente sobre os seus gerentes de lojas;
- usar a marca e o logotipo do franqueador de acordo com os padrões técnicos estabelecidos por ele;
- difundir, promover e defender a marca;

- participar de todas as promoções especiais determinadas pelo franqueador;
- adequar o imóvel aos padrões do franqueador;
- contratar os empregados dentro do padrão exigido pelo franqueador, e mantê-los com apresentação e competência compatíveis com a qualidade da franquia;
- utilizar o local da franquia somente para a atividade franqueada (exceto no caso de franquias de *corner*);
- participar dos treinamentos, e enviar seus funcionários-chave e prepostos para os cursos oferecidos pelo franqueador;
- manter o sigilo sobre o *know-how* e demais informações confidenciais fornecidas pelo franqueador;
- acatar e cumprir com as especificações, padrões, procedimentos e recomendações do franqueador;
- adquirir do franqueador ou de terceiro autorizado os produtos ou insumos e usar somente estes e não produtos concorrentes;
- adquirir o estoque inicial (ou *mix*) de produtos exigidos pelo franqueador, e manter estoque mínimo obrigatório especificado pelo franqueador;
- praticar preços compatíveis com o seu mercado, dentro dos parâmetros sugeridos pelo franqueador (*vide* observações abaixo relativas à cláusula de remuneração);
- manter o estabelecimento aberto ao público nos dias e horários preestabelecidos;
- contratar os seguros;
- aceitar a auditoria ou presença de assessor do franqueador;
- efetuar os pagamentos previstos no contrato de franquia, inclusive as contribuições com o fundo de propaganda e os *royalties*;
- suspender imediatamente, ao fim do contrato, o uso da marca, do logotipo e do *know-how*.

#### 4.2.6.3 Da remuneração

A remuneração sob um contrato de franquia pode ser direta, indireta ou mista. Entre os pagamentos que compõem uma remuneração direta, podem ser cobrados, conforme o caso:

- um *initial fee, entry fee*, ou taxa inicial de filiação, cujo valor tem relação direta com a reputação da marca, com o potencial de retorno da franquia e com os serviços prestados pelo franqueador, e que deve ser adequada à recuperação do investimento feito pelo franqueador na imagem da marca e no sistema;
- *royalties* ou taxas contínuas, em geral computadas na base de percentual sobre faturamento. O contrato deve definir com clareza a base de cálculo sobre a qual os *royalties* são calculados, o tratamento dos impostos incidentes sobre os *royalties*, a periodicidade e forma dos pagamentos, os relatórios de vendas, o direito a auditoria, a penalidade cobrada por discrepâncias entre os relatórios de vendas e os dados auditados, o câmbio aplicável quando os pagamentos são remetidos ao exterior, e outros detalhes necessários à perfeita operacionalização dos pagamentos (*vide*, neste particular, os comentários feitos nos capítulos anteriores sobre cláusula de remuneração);
- *seguro mínimo*, definindo claramente quais os riscos que devem ser cobertos;
- *taxa de publicidade*, que deve ser um rateio de custos, a ser compartilhado entre todos os franqueados de uma determinada região, para promover a propaganda do grupo de franqueados, efetuar promoções comuns e outras iniciativas de *marketing*. A taxa de publicidade também pode ser calculada em base percentual sobre faturamento.

A remuneração indireta pode incluir, segundo o caso, taxas embutidas na venda de equipamentos, instalações, estoque inicial e itens semelhantes, bem como as taxas incluídas no preço dos produtos ou dos insumos fabricados ou distribuídos pelo franqueador e vendidos ao franqueado.

Com relação à fixação de preços em contratos de franquia, note-se que o franqueador pode meramente sugerir os preços de revenda dos produtos por parte do franqueado, mas jamais impô-los. De acordo com o art. 21, XI, da Lei n. 8.884/94 (Lei Antitruste), entre as condutas que caracterizam infração da ordem econômica, está a imposição de preços de revenda.

Uma questão que tem suscitado dúvidas é a aplicabilidade, para efeitos de dedutibilidade fiscal (e de remissibilidade para o exterior quando o franqueador for controlador do franqueado), dos limites estabelecidos pela Portaria n. 436/58. Esta dúvida passou a ter maior relevância a partir de 1992,

quando o INPI passou a averbar Contratos de Franquia, e, conseqüentemente, a permitir a remessa para o exterior dos *royalties* devidos por franqueados brasileiros a franqueadores estrangeiros, inclusive aos franqueadores controladores. A este respeito, o Ato Declaratório Interpretativo n. 2, da Secretaria da Receita Federal, emitido em 22-2-2002<sup>26</sup>, teve a intenção de esclarecer as dúvidas ao declarar:

Artigo único. A remuneração paga pelo franqueado ao franqueador é dedutível da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, aplicando-se, cumulativamente, os limites percentuais previstos nas Portarias específicas do Ministro da Fazenda, para cada tipo de *royalty* contratado, classificando-os segundo as subdivisões daqueles atos administrativos.

Parágrafo único. À dedutibilidade prevista no *caput* aplica-se o limite máximo de 5% (cinco por cento), previsto no art. 12 da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, e no art. 6º do Decreto-Lei n. 1.730, de 17 de dezembro de 1979<sup>27</sup>.

As dúvidas, que não foram totalmente dirimidas pelo referido Ato Declaratório Interpretativo, continuam a perseguir advogados tributaristas, principalmente pelo uso das expressões “cumulativamente” e “para cada tipo de *royalty* contratado”, o que, para alguns intérpretes, pode significar que os *royalties* decorrentes de franquias podem ser deduzidos (e conseqüentemente remetidos a controlador estrangeiro) até o limite de 5%, independentemente do ramo de atividade praticado pela franqueada. Isto é, as franquias de *fast food*, por exemplo, que – pela Portaria n. 436/58 – ficariam limitadas ao máximo de 4%, poderiam remeter e deduzir 5%. Esta não é, na nossa opinião, a interpretação correta do Ato Declaratório Interpretativo n. 2<sup>28</sup>. Parece-nos que o melhor entendimento é o de que, independentemente da rubrica ou nome que se dê a cada categoria de pagamentos feitos sob o contrato de franquia, os limites máximos de dedutibilidade (e de remessa, quando for o caso) serão sempre os da Portaria n. 436/59; isto é, no exemplo das cadeias de *fast food*, esse limite máximo será de 4%.

Outra dúvida levantada pelo mencionado Ato Declaratório Interpretativo decorre da expressão “para cada tipo de *royalty* contratado”, o que parece requerer que se classifiquem as várias categorias de *royalties* pagos sob uma franquia. Caso isto seja feito, a dedutibilidade (e remissibilidade) dos pagamentos

eventualmente classificados como remuneração pelo fornecimento de tecnologia ficariam limitados ao prazo de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco, enquanto os *royalties* pagáveis pela licença de marcas poderiam ser pagos, deduzidos e remetidos indefinidamente, enquanto perdurasse o contrato (ficando, entretanto, limitados a 1% quando houvesse participação majoritária do franqueador no capital da franqueada).

#### 4.2.6.4 Do prazo

O contrato de franquia é obviamente um acordo de execução continuada ou de trato sucessivo, e seu prazo pode ser determinado ou indeterminado. Quando determinado, não deve ser inferior ao prazo necessário para a recuperação do investimento feito pelo franqueado e para obtenção do resultado financeiro eventualmente previsto na Circular de Oferta. O contrato de franquia, na maioria absoluta dos casos, inclui uma licença de uso de marca ou logotipo, que devem estar registrados no INPI. Como a vigência das marcas, nominativas, figurativas ou mistas, é de dez anos, o franqueador deve comprometer-se a, durante o prazo contratual, manter aqueles registros em dia, renovados e com as taxas oficiais pagas.

Contrato de franquia com prazo indeterminado não é comum nem recomendável, pois o franqueado deve ter um mínimo de segurança de que terá um prazo razoável para recuperar seu investimento, antes que o franqueador possa pedir a rescisão unilateral do contrato. Lembremo-nos de que, nos contratos por prazo indeterminado, qualquer das partes pode denunciá-lo a qualquer tempo. Não nos devemos esquecer, igualmente, do disposto no art. 473 e seu parágrafo único do Código Civil:

Art. 473. A rescisão unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

O prazo do contrato de locação do imóvel em que a franquia será instalada não deve ser inferior ao prazo da própria franquia, ou deve prever a possibilidade de renovação de forma a adequá-lo à vigência da franquia, sob

pena de gerar insegurança e instabilidade na relação entre franqueador e franqueado.

Quanto às hipóteses de rescisão antecipada do contrato, ver as observações nos capítulos anteriores sobre rescisão, resolução e transcurso de prazo dos contratos de licença. Não é incomum que contratos de franquia tragam igualmente previsão de um período de quarentena (que não deve ser excessivamente longo) após o encerramento do contrato, dentro do qual o franqueado compromete-se a não competir com o franqueador no mesmo ramo de negócio. Este tipo de cláusula de não concorrência deve ser limitada no tempo, limitada no espaço e remunerada, para que seja exequível (*vide* observações adiante a respeito de cláusulas pós-término).

O contrato deve ser claro quanto à possibilidade ou não de renovação e caso haja esta possibilidade, se a renovação é tácita e automática (na ausência de manifestação em contrário de qualquer das partes), ou se deve ser necessariamente expressa. Deve haver, também, previsão das condições da renovação.

Como todo contrato, o de franquia também deve conter as cláusulas penais usuais por inadimplemento das obrigações contratuais por qualquer das partes (*vide* comentários nos capítulos anteriores a respeito). Entretanto, as cláusulas penais não deverão ser tão pesadas que possam afugentar os potenciais candidatos a franqueados. De fato, deve-se ter em conta que a minuta de contrato de franquia faz parte da Circular de Oferta, e serve como um dos instrumentos de venda da franquia. Igualmente, o franqueado tenderá sempre a ser considerado pelo Poder Judiciário como a parte mais fraca da relação contratual, razão pela qual uma cláusula penal por demais severa tenderá a ser reduzida pelo juiz nos casos concretos.

#### 4.2.6.5 Delimitação territorial e exclusividade

O inciso X do art. 3<sup>o</sup> da Lei de Franquias, reproduzido acima, exige que, da Circular de Oferta, conste expressamente se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação, e, caso positivo, em que condições, e a possibilidade do franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações. As mesmas disposições deverão estar contidas também no contrato de franquia. A cláusula de exclusividade territorial, quando houver, deve delimitar claramente a área geográfica de atuação do franqueado e a possibilidade ou não de atuação de outros franqueados (ou do próprio franqueador) nessa mesma área. Uma criteriosa delimitação de território serve como proteção ao franqueado contra concorrência danosa, mas serve igualmente aos interesses do franqueador, evitando a saturação de pontos de mercado. Quando o contrato contiver uma

clara delimitação de área territorial, convém fazer constar do contrato, como anexo, um mapa delimitando o território outorgado.

Um ponto que deve ser lembrado, na questão da definição de território, é quanto à propaganda “regional”. Quando o contrato estabelece pagamentos para cobrir gastos com campanhas de publicidade de âmbito regional, o contrato deve ser claro sobre o que se entende por “região” para esta finalidade.

#### 4.2.6.6 Cláusulas recomendáveis

Entre as cláusulas recomendáveis em contrato de franquia, incluem-se:

a) *Sigilo*. Sobre contratos de sigilo e suas cláusulas, ver as observações no segundo capítulo desta série.

b) *Obrigações pós-término*. Podem incluir:

1) cláusula de recompra, por parte do franqueador, de estoques remanescentes por ocasião do encerramento do contrato e métodos claros para sua avaliação;

2) preferência do franqueador na aquisição do ponto;

3) preferência do franqueador na sucessão do contrato de locação (se for o caso);

4) obrigação do franqueado de não concorrer com o franqueador após a extinção do contrato, quando houver cláusula de quarentena ou não concorrência no contrato de franquia. A cláusula de não concorrência é viável, desde que por prazo razoável<sup>29</sup>, limitada no espaço e devidamente remunerada. Se a cláusula de não concorrência for excessivamente longa, a tendência do juiz será considerá-la nula<sup>30</sup>.

c) *Comunicações e notificações às partes*. Podem incluir: a forma das comunicações (por carta, correio eletrônico, fax ou outro meio); destinatários, com endereços de correspondência completos; prazos em que se considera a comunicação feita.

d) *Cessão e transferência*. O contrato deve conter claramente a possibilidade ou não de cessão ou transmissão de direitos e obrigações, tanto por parte do franqueador como por parte do franqueado, e, caso permita, a forma pela qual se processa a transferência. No caso de transferência pelo franqueado, o contrato deve ser claro quanto às condições (isto é, se a transferência depende de aprovação prévia do franqueador, e as eventuais vedações *a priori*). Deve haver também previsão quanto à aceitabilidade de cônjuges, herdeiros ou sucessores do franqueado.

e) *Averbação e registro perante o INPI e o Banco Central (quando for o caso)*. O contrato deve conter previsão de qual parte será responsável pelos

registros eventualmente necessários, e a repartição dos custos inerentes.

f) *Independência das disposições contratuais* (“*severability*”). A nulidade de certas cláusulas não invalida o contrato como um todo, exceto quanto a cláusulas consideradas essenciais.

g) *Tolerância quanto a inadimplência* (“*waiver*”). O não exercício de certos direitos incluídos no contrato não deve implicar, necessariamente, novação do contrato ou desistência quanto a esses direitos.

h) *Acordo completo* (“*entire agreement*”). Este dispositivo, comum em contratos oriundos do exterior, determina que o presente acordo representa o entendimento completo entre as partes e que supera ou prevalece sobre qualquer outro entendimento prévio. Esta cláusula normalmente merece pouca atenção, mas pode ser danosa se, na verdade, as partes tiverem outros contratos a serem levados em consideração, como, por exemplo, contratos separados de sigilo.

i) *Língua*. Se o contrato for redigido em língua estrangeira e for traduzido, ou se for assinado em mais de um idioma, deve haver previsão sobre qual o texto que deverá prevalecer em caso de discrepância entre as duas línguas. Os contratos em duas línguas poderão, também, ser assinados em colunas paralelas, uma em cada língua, para facilidade dos franqueados.

j) *Aditamentos*. As condições para alterações do contrato devem ser previstas, tais como exigência de que todo e qualquer aditamento seja por escrito, assinado por todas as partes envolvidas e, se for o caso, registrado perante o INPI e o Banco Central.

l) *Eleição de foro, legislação e arbitragem*. Sobre a possibilidade de eleição de foro e de legislação (dentro das limitações impostas pela lei brasileira) e sobre as recomendações quanto à cláusula de arbitragem, ver comentários nos capítulos anteriores.

#### 4.2.6.7 Formalidades

O art. 6º da Lei de Franquias determina que “o contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de duas testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público”.

Como já visto nos capítulos precedentes, a validade – entre as partes – de um contrato relativo a bens de propriedade industrial não depende de averbação ou registro, porém a validade perante terceiros depende de prévia averbação ou registro perante o INPI. A mesma regra vigora para contratos de franquia, devendo-se entender o disposto no final do art. 6º da Lei de Franquias como referindo-se à “*validade entre as partes*”.

De fato, o art. 211 da LPI (Lei n. 9.279, de 14-5-1996) prevê: “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia,

*contratos de franquia* e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros” (grifos nossos).

O Ato Normativo n. 135, de 15-4-1997, do INPI, “normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia” perante aquele órgão.

#### 4.2.7 Franquia e Código de Defesa do Consumidor

A relação entre contratos de franquia e o Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei n. 8.078, de 11-9-1990) suscita uma série de questões interessantes.

De um lado, o franqueado é afetado pelo CDC na qualidade de *fornecedor*, aos seus clientes, dos produtos e serviços fabricados ou prestados pelo franqueador, já que (re)vende tais produtos ou serviços na sua loja ou estabelecimento franqueado. De fato, o CDC define “fornecedor” de forma bastante abrangente no art. 3º.

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

Em sua condição de (re)vendedor de produtos ou serviços, o franqueado certamente se encaixa dentro do conceito de fornecedor, e, como tal, fica sujeito aos dispositivos do CDC. E mais, o Código afeta tanto o franqueador como o franqueado, pois ambos são responsáveis, solidariamente com os outros participantes da cadeia de fornecimento dos produtos ou serviços comercializados pela franquia, por eventuais vícios – de qualidade ou quantidade – dos mesmos, nos termos dos arts. 18, 19 e 20 do CDC<sup>31</sup>. Jorge Lobo (1994, p. 42) capta bem esta dupla responsabilidade do franqueador e do franqueado:

Observe-se, contudo, que o Código do Consumidor, no propósito de proteger o lesado, estabelece, no artigo 34, que o “fornecedor do produto ou do serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. Na falta de norma expressa que alcance o *franchising*, parece possível, através do processo de

interpretação analógica, estender-se o disposto no artigo 34, para abranger também a franquia comercial, responsabilizando-se, solidariamente, franqueador e franqueado, mesmo quando só este, ou aquele, haja atuado em detrimento do consumidor. (...) A responsabilidade, tanto do franqueador, quanto do franqueado, será sempre objetiva pelo risco criado, não tendo, por conseguinte, a vítima de provar a culpa do causador do dano, mas apenas a ação, o nexo causal e o resultado danoso.

Por outro lado, a jurisprudência é farta no sentido de que a relação entre franqueador e franqueado *não* é uma relação de consumo. De fato, várias decisões consideram inaplicável o CDC aos contratos de franquia, como as a seguir relatadas:

Ação de cobrança cumulada com pedido de reparação por danos materiais e cominatória. Contrato de franquia – Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. (...) Em contrato de franquia o franqueado não assume a posição de consumidor final dos produtos – bens e serviços – que lhe são cedidos pelo franqueador; pelo contrário, a finalidade da avença é propiciar a este último a instalação e o desenvolvimento de uma atividade própria, destinada à obtenção de lucros mediante relação de compra e venda comercial com terceiros. (TAMG, 1ª Câmara Cível, Ap. Cív. 398.641-6, rel. Juiz Osmando Almeida, j. 26-8-2003).

Contrato de fiança. Relação entre o franqueador e franqueado. Lei n. 8.955/94. Código de Defesa do Consumidor. Fiança. Exoneração. 1. A relação entre o franqueador e o franqueado não está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, 3ª Turma, REsp 687.322, RJ 2004/0137036-6, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ-1, 9-10-2006, p. 287).

Competência. Franquia. Contrato de adesão. Foro de eleição. (...) Não configura, entretanto, relação de consumo, o vínculo jurídico existente entre franqueado e franqueador ainda que mediante contrato de adesão, devendo a ação indenizatória aviada contra o franqueador ser ajuizada no domicílio do réu, sem incidência do disposto no inc. II do art. 101 do CDC. Não se nega que o conteúdo híbrido do contrato de *franchising* abriga, em certa medida, prestação de serviços por parte do franqueador, mas isso, por si só, não qualifica a relação entre

franqueado e franqueador como de consumo, porque consumo não há, dês que os serviços não são prestados ao franqueado como destinatário final (TJRJ, 8ª Câmara Cível, AI 2005.00222394, rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 31-1-2006).

Portanto, a jurisprudência dominante e a doutrina acima mencionadas indicam que (a) o contrato de franquia não deve ser considerado uma relação de consumo, pois os produtos e serviços adquiridos pelo franqueado são destinados a revenda, portanto o franqueado não é consumidor final e (b) franqueador e franqueado são solidariamente responsáveis perante o público consumidor pela qualidade dos produtos e serviços vendidos nos estabelecimentos franqueados.

Porém, em todas essas decisões acima reproduzidas, o franqueado é considerado não consumidor *dos produtos ou serviços fornecidos pelo franqueador*, mas não é analisada sua condição de comprador do *produto franquia*. Deve-se levar em consideração que a própria “franquia”, como modelo de negócio, pode ser considerada um “produto”, pois há feiras anuais, e de grande repercussão, onde são ofertadas e vendidas franquias em todas as áreas e de todos os tipos, como na área de educação (com escolas de línguas), na área da saúde (consultórios ou institutos dermatológicos), na área de serviços (preparação de declarações de imposto de renda), sem falar nas áreas de cosméticos, de lavanderias e de alimentação, onde o número de franquias é enorme. Bem, se as franquias são “produtos” ofertados e vendidos regularmente, então os franqueados equiparam-se a *consumidores*, uma vez que compram a franquia para seu uso como negócio próprio, e, como tal, são “destinatários finais” desse “produto”.

Além disso, o art. 29 do CDC determina:

Art. 29. Para os fins deste Capítulo [*que trata “das Práticas Comerciais”*] e do seguinte [*que trata “da Proteção Contratual”*], equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas (notas entre colchetes nossas).

Portanto, o consumidor pode ser considerado *concretamente*, quando adquire uma mercadoria ou serviço, ou *abstratamente*, quando é exposto às práticas previstas no CDC. Segundo Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin (GRINOVER, 1999, p. 224), “como já referido, no conceito do art.

29, basta a mera *exposição* da pessoa às práticas comerciais ou contratuais para que se esteja diante de um consumidor a merecer a cobertura do Código”.

Se o franqueado for tratado como consumidor<sup>32</sup>, mesmo que abstratamente, deveriam ser seriamente levadas em consideração, na análise de contratos de franquia, as cláusulas contratuais apontadas pelo CDC como *abusivas*. Veja-se, a respeito, o que determina o art. 51 do CDC, do qual somente alguns incisos serão citados, a título exemplificativo:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos [*o contrato não deveria, pois, conter cláusulas impedindo o franqueado de questionar a titularidade da propriedade industrial licenciada pelo franqueador*]. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada [*não exonerada*], em situações justificáveis;

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade [*cláusulas incompatíveis com a boa-fé ou a equidade seriam igualmente vedadas pelo Código Civil*];

(...)

X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

(...)

XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração [*este tipo de cláusula violaria o princípio da igualdade e do equilíbrio contratual, princípio tutelado também pelo Código Civil*];

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual;

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (grifos e comentários entre colchetes nossos).

Com relação ao conceito de onerosidade excessiva, lembremo-nos do art. 157 do Código Civil, que determina ocorrer lesão quando uma pessoa, por inexperiência (situação bastante comum entre novos franqueados), se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

Alguns artigos do CDC, paradoxalmente, podem ser tanto invocados pelo franqueado a seu favor quanto por qualquer terceiro contra o franqueado, como, por exemplo, o art. 37, que veda toda publicidade enganosa ou abusiva. Caso o franqueado considere que a Circular de Oferta constituiu uma publicidade enganosa, poderia invocar o disposto no CDC a seu favor. Ao mesmo tempo, sendo parte de um sistema integrado de propaganda da rede de franquias à qual aderiu, pode o franqueado ser acionado por consumidores, amparados pelo mesmo art. 37, em razão de publicidade alegadamente enganosa de seus produtos ou serviços.

Esta interação entre a franquia e a proteção ao consumidor é interessante, tem inúmeras facetas e ainda não foi totalmente analisada e esmiuçada em jurisprudência.

O contrato de franquia é e continuará a ser um contrato de natureza complexa, que tende a evoluir de acordo com as necessidades do mercado. Sua interpretação pelo Judiciário deverá levar em consideração esta característica de mobilidade e adaptabilidade e não deverá tentar engessá-lo em conceitos e padrões preestabelecidos. O Código Civil de 2002, muito corretamente, ao incluir princípios gerais e institucionais e preceitos indefinidos e incompletos, apresenta-se como um texto aberto e flexível, que permite e exige do juiz a criação de soluções concretas de caso a caso, com maior liberdade. Permite, assim, a sua aplicabilidade, no futuro, às mudanças tecnológicas ou econômicas que com certeza surgirão, inclusive na área contratual.

- ABRÃO, Nelson. **Da franquia comercial (*franchising*)**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.
- AMARAL, Luiz Henrique do. A dedução fiscal dos pagamentos pela franquia. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 38, p. 28-32, jan.-fev. 1999.
- \_\_\_\_\_. Revisão da Lei de Franquia: novos desafios. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 39, p. 40-44, mar.-abr. 1999.
- ANDRADE, Jorge Pereira. **Contratos de franquia e *leasing***. São Paulo: Atlas, 2000.
- ARRUDA, Mauro; VELMULM, Roberto; HOLLANDA, Sandra. **Inovação tecnológica no Brasil**: a indústria em busca da competitividade global. São Paulo: Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras – ANPEI, 2006.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ABPI). Tratamento fiscal do *cost-sharing*. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 18, p. 8-12, set.-out. 1995.
- BARBOSA, Denis Borges. **Direito da inovação (comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei Federal da Inovação)**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- BARROSO, Luiz Felizardo. ***Franchising e direito***. São Paulo: Atlas, 1997.
- BERNARD, Daniel Alberto. ***Franchising*: avalie este investimento**. São Paulo: Atlas, 1992.
- BHAKUNI, Nila. From conception to commercialization – university technology transfer practices in the United States. **LES Nouvelles**, Lake Worth, v. XLI, n. 2, p. 62-64, jun. 2006.
- CARVALHO, Nuno Tomás Pires de. Os contratos de franquia e o direito antitruste. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 14, p. 36-40, jan.-fev. 1995.
- CHERTO, Marcelo. ***Franchising*: revolução no marketing**. São Paulo: McGraw-Hill, 1988.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Considerações sobre a Lei da Franquia. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 16, p. 15-21, mai.-jun. 1995.
- ERBISCH, Frederic H. Transferência de tecnologia e as universidades norte-americanas: uma evolução em progresso. *In*: CHAMAS, Cláudia; NOGUEIRA, Marylin; SCHOLZE, Simone H. C. ***Scientia 2000***: propriedade intelectual para a Academia. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz/Ministério da Ciência e Tecnologia/Fundação Konrad Adenauer, 2003, p. 61-71.
- FEKETE, Elisabeth E. F. Kasznar. A Lei da Inovação Tecnológica (Lei n. 10.973,

de 2 de dezembro de 2004) e os respectivos incentivos fiscais (Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005). In: ABRÃO, Eliane Yachoub. **Propriedade imaterial:** direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade. São Paulo: Senac, 2006, p. 71-89.

GIORGIO, Rosana Ceron Di. From University to industry: the Brazilian revolution in technology transfer and innovation, the case of State University of Campinas. **LES Nouvelles**, Lake Worth, v. XLI, n. 2, p. 90-93, jun. 2006.

GRINOVER, Ada Pellegrini *et al.* **Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

LABRUNIE, Jacques; MURAD, Flavia Mansur. Apontamentos sobre o contrato de *cost sharing* e sua tributação. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 71, p. 37-41, jul.-ago. 2004.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LOBO, Jorge. **Contrato de franchising**. Rio de Janeiro: Forense, 1994.

MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. **Franquia empresarial:** Responsabilidade civil na extinção do contrato. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

TINOCO SOARES, José Carlos. Trade dress e/ou conjunto-imagem. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro: ABPI, n. 15, p. 17-32, 1995.

1 “Os investimentos em P&D de algumas das empresas multinacionais são bem superiores aos de muitos países em desenvolvimento. De acordo com a UNCTAD, uma estimativa conservadora aponta que essas empresas são responsáveis pela metade dos gastos totais com P&D no mundo e, no mínimo, por dois terços do total de gastos com atividades de P&D em geral” (ARRUDA, Mauro; VELMULM, Roberto; HOLLANDA, Sandra. **Inovação tecnológica no Brasil:** a indústria em busca da competitividade global. São Paulo: Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras – ANPI, 2006, p. 63).

2 “A criação e implantação do *Bayh-Dole Act* foi o ponto-chave para um novo rumo nas atividades de transferência de tecnologia nas universidades norte-americanas. A transferência de tecnologia cresceu dramaticamente e não só

beneficiou as universidades e seus pesquisadores, como também os Estados Unidos como um todo, através das atividades econômicas resultantes do licenciamento, de novos empregos gerados pela exploração de invenções licenciadas e através da criação de novas empresas com base em tecnologias universitárias” (ERBISCH, Frederic H. Transferência de tecnologia e as universidades norte-americanas: uma evolução em progresso. *In*: CHAMAS, Cláudia; NOGUEIRA, Marylin; SCHOLZE, Simone H. C. **Scientia 2000**: propriedade intelectual para a Academia. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz / Ministério da Ciência e Tecnologia/Fundação Konrad Adenauer, 2003, p. 70).

3 “Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I – compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II – permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do *caput* deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.”

Note-se que a lei se refere a *contratos* ou *convênios*. A diferença entre os dois é de natureza da relação jurídica: no *contrato* uma das partes tem interesse em pagar por um bem ou serviço que a outra parte detém e está disposta a fornecer, sendo, portanto, interesses opostos. No *convênio*, há uma *associação*, isto é, as partes têm um propósito, um objetivo comum, e ambas aportam recursos para a consecução desse mesmo objetivo.

4 O art. 37 da Constituição Federal consagra estes princípios nos seguintes termos: “Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte (...)”.

5 “Art. 19. A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão

o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional.

§ 1º As prioridades da política industrial e tecnológica nacional de que trata o *caput* deste artigo serão estabelecidas em regulamento.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, visando ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, será precedida de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade concedente.

§ 3º A concessão da subvenção econômica prevista no § 1º deste artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste específicos.

§ 4º O Poder Executivo regulamentará a subvenção econômica de que trata este artigo, assegurada a destinação de percentual mínimo dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT.

§ 5º Os recursos de que trata o § 4º deste artigo serão objeto de programação orçamentária em categoria específica do FNDCT, não sendo obrigatória sua aplicação na destinação setorial originária, sem prejuízo da alocação de outros recursos do FNDCT destinados à subvenção econômica.”

6 O Decreto n. 5.563, de 11-10-2005, que regulamentou a Lei da Inovação, estabelece no § 4º do art. 20:

“Art. 20. (...)

§ 4º A concessão da subvenção econômica prevista no § 2º implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária na forma estabelecida no contrato”.

7 “Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no *caput* deste artigo dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT.

(...).”

8 A norma geral do art. 594 do Código Civil estabelece que “toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial pode ser contratada mediante retribuição”.

9 Dispõe o art. 12 da Lei da Inovação:

“É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT”.

10 Determina a Lei da Inovação:

“Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.

§ 1<sup>º</sup> Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o *caput* deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término.

§ 2<sup>º</sup> Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.

§ 3<sup>º</sup> O pagamento decorrente da contratação prevista no *caput* deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.

11 “Art. 9<sup>º</sup> É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

(...)

§ 2<sup>º</sup> As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4<sup>º</sup> e 5<sup>º</sup> do art. 6<sup>º</sup> desta Lei.

§ 3<sup>º</sup> A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2<sup>º</sup> deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.”

12 Vide comentários a respeito deste ponto em BARBOSA, Denis Borges. **Direito**

**da inovação (comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei Federal da Inovação)**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 92-97.

13 *Vide*, a este respeito, os comentários de BARBOSA, Denis Borges. **Direito da inovação (comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei Federal da Inovação)**, cit., p. 52.

14 “Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o *caput* deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital.

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou a licenciado, os contratos previstos no *caput* deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.”

15 Em 1995, a Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia da ABPI, sob nossa coordenação, debruçou-se sobre o tema, produzindo um relatório denominado “Tratamento Fiscal do *Cost-Sharing*”, publicado na **Revista da ABPI** n. 18, de set.-out. de 1995, p. 8-12. Posto que as citações de leis e artigos estão defasadas, em vista de alterações na legislação fiscal desde então, a análise da caracterização dos contratos de pesquisa ainda é válida, bem como as conclusões gerais.

16 “Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:

(...)

§ 3º Na hipótese de dispêndios com assistência técnica, científica ou assemelhados e de *royalties* por patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica no exterior, a dedutibilidade fica condicionada à observância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei n. 4.506, de 30 de novembro de 1964.”

O art. 52 da Lei n. 4.506/64 estabelece, em síntese, que a dedutibilidade de remuneração paga ao exterior por assistência técnica, científica, administrativa e semelhante fica condicionada a (a) contrato registrado; (b) serviços efetivamente prestados; (c) observância dos limites da Portaria 436/58. O art. 71 da mesma lei também estabelece que a dedutibilidade do pagamento de *royalties* por patentes, pagos ao exterior, depende de contrato registrado e de observância dos limites estabelecidos pela Portaria 436/58.

17 Em artigo publicado na **Revista da ABPI** n. 71, de jul.-ago. de 2004, p. 37-41, denominado “Apontamentos sobre o contrato de *cost sharing* e sua tributação”, Jacques Labrunie e Flavia Mansur Murad chegam à conclusão de que “a única forma possível de dedutibilidade nos casos dos contratos de *cost sharing* é por meio de envio de *royalties* ou remuneração por prestação de serviços (assistência técnica)”. Realmente, como vimos, a *dedutibilidade* dos pagamentos feitos a título de custeio de programas de P&D é proibida quando tais pagamentos são remetidos ao exterior, mas nem por isso se deve tentar enquadrar as despesas de contratos de pesquisa ou *cost sharing* dentro da maneira de cálculo e dentro das limitações à remessa e à dedutibilidade aplicáveis aos *royalties* por licença de marcas e patentes e à remuneração por assistência técnica ou fornecimento de tecnologia, já que os pagamentos por contratos de pesquisa e de *cost sharing* têm natureza completamente diversa da dos *royalties* ou da remuneração variável aplicável aos contratos de assistência técnica ou de fornecimento de tecnologia. Não se deve perseguir a qualquer custo a *dedutibilidade* fiscal desses pagamentos, considerando que há alternativa viável de tratamento fiscal permitida pela legislação fiscal, isto é, a amortização ou o lançamento em ativo diferido e posterior amortização, que pode não ser a alternativa mais benéfica ou incentivada, mas é a mais coerente com o tipo de despesa em questão.

18 Vide Lei n. 11.196, de 21-11-2005.

19 Publicada na revista **Mundo Corporativo**, ano 5, n. 16, 2<sup>a</sup> trimestre de 2007, p. 4-7.

20 Há doutrinadores que distinguem Franquias de Produtos de Franquias de Distribuição. Não vemos, entretanto, grandes diferenças entre as duas.

21 Definição contida no sítio da *International Franchise Association*: <<http://www.ifa-university.com>>, acessado em 28-4-2007:

“In every franchise arrangement, the franchisor, the owner and developer of the franchise system licenses franchisees to use trademarks, service marks, logos or advertising owned or developed by the franchisor. In some franchise systems, franchised businesses are operated using only the franchisor’s brand name. (...) In other franchise systems, the franchised brand is used in tandem with a trade

name which the franchisee establishes. (...) Every successful franchise organization involves a method of doing business which is common to all franchisees and the franchisor. The business system may include standardized products, methods of preparing or manufacturing products or food, or methods of performing services, standard appearances of business facilities, standard signage, reservation systems, accounting systems, inventory control and merchandising policies, etc. In some franchise organizations, the franchisor's business system governs virtually all aspects of operating a business. In other organizations, the franchisor's business system may be less comprehensive, giving the franchisees greater independence in how they deal with issues not directly related to the core franchise program”.

22 Luiz Felizardo Barroso (1997, p. 57) recomenda que a Circular de Oferta seja redigida por um advogado especialista: “E esse profissional do Direito, com especialização em *franchising*, deverá, além do mais, ter uma formação jurídico profissional voltada para os aspectos mercadológicos do trabalho que irá executar, pois a COF – instrumento do *disclosure* em *franchising* – paralelamente a ser um documento legal da maior importância, em face das consequências desagradáveis advindas de sua inobservância, será um forte instrumento positivo ou negativo de venda de sua franquia, dependendo de como vier a ser elaborado”.

23 Vide comentários sobre as informações que devem constar da Circular de Oferta em COELHO, Fábio Ulhoa. Considerações sobre a Lei da Franquia. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 16, p. 15-21, mai.-jun. 1995.

24 Neste sentido a jurisprudência:

“Direito Comercial. Contrato de Franquia regulado pela Lei n. 8.955/94. Requisitos legais não preenchidos pela apelada. Apelante induzida em erro. Circular de Oferta de Franquia incompleta e falaciosa. Minuta de pré-contrato de franquia que não atende às determinações legais. Processo de Contratação obstado. Quebra da Fidúcia e verificação de ilegalidades. Despesas tidas com deslocamento e elaboração de projeto arquitetônico que devem ser reembolsadas pela franqueadora. Decisão reformada. Apelo conhecido e provido.

A base do contrato de franquia é a fidúcia, haja vista a necessidade contínua de colaboração entre franqueador e franqueado, pois aquele abre a terceiro os segredos de seu negócio e este depende do franqueador para a implantação e manutenção da empresa. Quebrada a confiança inicialmente presente entre as partes, tornou-se impossível a continuação do processo de contratação da franquia. A posterior verificação pela apelante de que agiu mal a apelada, contrariando inclusive disposições legais expressas, induzindo-a em erro, impõe o

dever de indenizar pelos valores gastos pela apelante que acreditou na proposta irregularmente formulada pela apelada” (TJPR, Ap. Cív. 84.179-0, 6ª Câmara Cível, rel. Des. Anny Mary Kuss, j. 19-4-2000).

25 Ou, na expressão cunhada por José Carlos Tinoco Soares, *conjunto-imagem*: “Trade dress pode hoje ser entendido não apenas como a vestimenta de uma marca, mas sim por um todo que pode perfeitamente ser entendido pelo Conjunto-Imagem” (TINOCO SOARES, José Carlos. Trade dress e/ou conjunto-imagem. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro: ABPI, n. 15, p. 23, 1995).

26 Publicado no **DOU** de 26 de fevereiro de 2002.

27 O art. 6º do Decreto-Lei n. 1.730, de 17-12-1979 dispõe:

“Art. 6º O limite máximo das deduções, estabelecido no art. 12 da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, será calculado sobre a receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido”.

28 A anulação do Ato Declaratório Interpretativo n. 2/2002 foi solicitada em Ação Civil Pública protocolada em 30-5-2005 pelo Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Distrito Federal.

29 “Apelação cível. Contrato de franquia. ‘Cláusula de quarentena’. Viabilidade jurídica. Boa-fé. É perfeitamente viável a previsão de período de ‘quarentena’, imposto ao franqueado, logo após a resolução do negócio jurídico de franquia. No caso concreto, o período previsto é de um ano, com estabelecimento de multa para a hipótese de infração à regra. Apelação desprovida” (TJRS, 6ª Câmara Cível, Ap. Cív. 597023191, rel. Des. Antônio Janyr Dall’Agnol Júnior, j. 18-3-1997).

30 “(...) Nula se mostra a cláusula que proíbe a franqueada de atuar após o rompimento do contrato por dez anos, na mesma atividade, porquanto enseja o afastamento da livre concorrência, cujo princípio tem respaldo constitucional” (TJDF, 3ª Turma Cível, Ap. Cív. 19990110747144, rel. Dr. Vasquez Cruxên, **DJDF**, 17-6-2004, p. 39).

31 Confirmando a responsabilidade do franqueador como fornecedor, veja-se o acórdão:

“Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Responsabilidade civil. Franquia empresarial. Legitimidade passiva. Incidência do CDC. Recurso improvido. Franqueadora não se exime da responsabilidade por prejuízo causado a terceiro quando credencia empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse” (2ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis, Recurso Inominado 71000710657, rel. Dr. Clóvis Moacyr Mattana Ramos, Porto Alegre/RS, j. 5-10-2005).

32 Jorge Lobo parece não ter dúvidas a respeito: “Por outro lado, o franqueado,

*ex vi* do Código Nacional de Defesa do Consumidor, é considerado consumidor do produto ou serviço fabricado ou vendido pelo franqueador, estando, pois, protegido pelo CNDC” (**Contrato de *franchising***. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 40-41).

*Maria Ester Dal Poz*

*Professora do programa de educação continuada e especialização em Direito GVlaw, mestre e doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, assessora de desenvolvimento institucional da reitoria da Universidade Federal de São Paulo, pós-doutoranda do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.*

### **5.1 Apresentação**

Este capítulo tem como objetivo caracterizar os desafios da pesquisa e desenvolvimento (P&D) de biotecnologias, com foco nas questões de propriedade intelectual.

Apresenta conceitos acerca do conjunto de técnicas que compõem a biotecnologia, relacionando-as aos seus efeitos sobre a dinâmica inovativa e a competitividade dos mercados.

Discute a diversidade de legislações nacionais sobre propriedade de ativos intangíveis da biotecnologia e sua relação com o acordo TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*) da Organização Mundial do Comércio.

Neste contexto, demonstra que a apropriação de inovações em biotecnologia é um fenômeno dinâmico, para o qual são necessárias ações integradas do campo do Direito e dos estudos de economia da inovação.

### **5.2 Biotecnologia: mercados e pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos**

As biotecnologias podem ser definidas como a “aplicação de princípios científicos e tecnológicos no processamento de materiais com agentes biológicos, visando a provisão de bens e serviços” (BULL; HOLT; LILLY, 1982, p. 20 e 78). Formam um conjunto amplo de técnicas utilizadas em diversos setores da economia e que têm em comum o uso de organismos vivos (ou partes deles, como células e moléculas) para a produção de bens e serviços.

São, segundo Silveira, Dal Poz e Assad (2002, p. 208),

um bloco robusto que combina diferentes protocolos de pesquisa já existentes com novos procedimentos científicos derivados de diferentes disciplinas, tais como bioquímica e biologia molecular. Isso permite um grande potencial para novas combinações com paradigmas existentes, como o da ciência da computação. Isso está relacionado ao processo de inovação, que é a combinação de diferentes peças do conhecimento, onde cada ação é um *building block*.

Classicamente, portanto, não são um setor ou uma indústria, mas sim atividades que envolvem pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias e inovação para os mercados de saúde humana e animal, de agronegócios, nutrição, cosmética etc.

O efeito das inovações biotecnológicas para o deslocamento de “velhos” mercados é evidente. Alguns exemplos podem ilustrar esta ideia.

Medicamentos atuais para o tratamento de câncer bloqueiam a multiplicação de células cancerosas, mas também causam a morte de células normais. Por isso, apresentam efeitos secundários indesejados bastante sistêmicos e adversos para os pacientes, já que tecidos saudáveis são atingidos pela droga. Biotecnologias que reconhecem as células cancerosas e empregam as drogas apenas nos tecidos afetados eliminam as inconveniências clínicas, tornando os tratamentos muito mais amenos para o usuário. Drogas de ação sistêmica não seriam mais competitivas frente às drogas de *delivery* específico; estas, sem dúvida, apresentam maior valor agregado.

Indo mais longe: o diagnóstico baseado em biologia molecular da alteração dos genes em células pode mostrar que um tecido, dali a muitos meses, poderia se apresentar neoplásico. Esta biotecnologia se baseia no fato científico de que, muito antes de se formar um tumor, genes das células de certo tecido humano sofrem alterações, apresentando-se com dezenas de cópias repetidas. Isto acontece como um prenúncio do processo de geração de câncer. Prever esta condição é possível por meio de *kits*-diagnóstico baseados em estudos de

genômica e proteômica, ciências nas quais se reconhecem as partes do DNA e que permitem a verificação antecipada das condições – normais ou alteradas – dos genes.

No primeiro caso no qual se confrontam as drogas de ação sistêmica e as de ação específica, haveria uma substituição do tipo de droga; no segundo, simplesmente o mercado de drogas para tratamento seria substituído pelo de *kits*-diagnóstico e de drogas de bloqueio do câncer em fases muito precoces.

No campo da biotecnologia vegetal, a chamada “engenharia metabólica” pode, uma vez alterados o número de cópias de um gene de crescimento da planta, fazer com que o ciclo de desenvolvimento do vegetal seja acelerado. Este tipo de variedade geneticamente modificada, de maior produtividade média anual, seria muito mais interessante para os mercados agrícolas, pois viria alterar positivamente os ciclos de produção e, portanto, os ciclos de capital.

Mais recentemente vem crescendo a demanda pela incorporação de biotecnologias em outros setores industriais – como o de produtos químicos. A substituição de petróleo como matéria-prima para a obtenção destes produtos coloca hoje a biomassa no centro das atenções tecnológicas. Seja porque há indefinição quanto ao tamanho e viabilidade dos estoques mundiais de petróleo, seja porque, mesmo que estes ainda sejam suficientes para a manutenção dos atuais níveis de crescimento da produtividade industrial, há a questão do preço desta matéria-prima, que poderia ser mais controlado, caso algum substituto fosse colocado no cenário econômico mundial.

As biorrefinarias, que envolvem atividades agrícolas para obtenção de biomassa e industriais para transformação desta matéria-prima de origem biológica em produtos químicos, apresentam hoje uma forte demanda por biotecnologias. Grandes redes mundiais de empresas têm investido na Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) para melhorar a produtividade de cana-de-açúcar e milho, como fontes de biomassa e em tecnologias baseadas em estudos de genomas para fermentação alcoólica, utilização de enzimas para retirar açúcares de bagaço de cana etc.

Estes exemplos mostram que a Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de biotecnologias são atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I) em progresso, longe da maturidade.

O modelo de inovação biotecnológica requer a integração de muitos tipos e em diferentes áreas do conhecimento, tanto os de base técnica, como ciências da genética, bioquímica, biologia molecular, cinética de moléculas, quanto as providências de coordenação. Entre estas, as de natureza legal e de gestão tecnológica, que sustentam as dinâmicas de C&T e seus nexos com o mercado, em ciclos de criação e transferência de conhecimentos.

A biotecnologia moderna se caracteriza pela elevada dependência da pesquisa em ciências básicas, pela multidisciplinaridade e complexidade, pela aplicação em diversos setores produtivos, pela elevada incerteza das atividades da P&D, de seus riscos e elevados custos das aplicações comerciais. Tais cadeias de P&D apresentam risco tecnológico, pois as pesquisas podem não resultar efetivamente em produtos seguros e que apresentem a eficiência deles esperada. Consumidores também podem recusá-los, como é o caso do mercado japonês para alimentos que possuam conteúdo geneticamente modificado. Há também um risco associado à difusão dos novos produtos nos mercados, ou seja, da comercialização da inovação não acontecer de modo a cobrir gastos com P&D e trazer retorno dos investimentos.

Uma inovação nem sempre ocupa mercados de tecnologias já maduras. É o que acontece com o carro elétrico, que está desenvolvido mas não é comercializado, pois sofre os efeitos daquilo que se costuma chamar de *dependência da trajetória*. A trajetória das cadeias produtivas e de serviços para carros a combustível, redes de companhias, postos de gasolina, álcool e diesel, distribuidoras de petróleo etc.; ou seja, o mercado se mostra dificilmente substituível. No caso da biotecnologia, a dependência da trajetória se deve muito mais ao fato de que a mudança da estrutura de produção apresenta alto custo, inibindo a substituição imediata das plantas industriais. Este foi o caso da substituição de tecnologias de extração de insulina de pâncreas de boi pelas de produção deste hormônio por meio de cultura de bactérias engenheiradas.

Os custos destas pesquisas são muito altos, já que se trata de ciência na fronteira do conhecimento.

O regime tecnológico da biotecnologia é um tipo *especial de regime baseado em ciência* (CORIAT; ORSI; WEINSTEIN, 2002, p. 200 a 232), porque a busca por conhecimentos científicos é feita diretamente na sua fonte – ou seja, nos polos onde o conhecimento científico é produzido –, que move o processo de inovação. Assim, as empresas interessadas em desenvolver novas biotecnologias devem realizar P&D *in house*, por si próprias e/ou ir buscar conhecimentos científicos em universidades e institutos de pesquisa. Em geral, as duas coisas acontecem, com as empresas pesquisando e desenvolvendo por si próprias e captando conhecimentos básicos disponíveis para a geração de inovação.

A contratação de pesquisa entre empresas e instituições científicas deve, é claro, prever as questões relativas aos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) e a definição acerca do sistema de repartição de benefícios econômicos da inovação que acaso venha a ser produzida. O estabelecimento de um padrão para tais DPI é dificultado pelo fato de que, em geral, as empresas entram com investimentos tangíveis e as instituições de pesquisa muito mais com ativos intangíveis, que necessitam ser mensurados e valorados economicamente, para

que possam ser considerados como ativos de parcerias na P&D, que já é de risco.

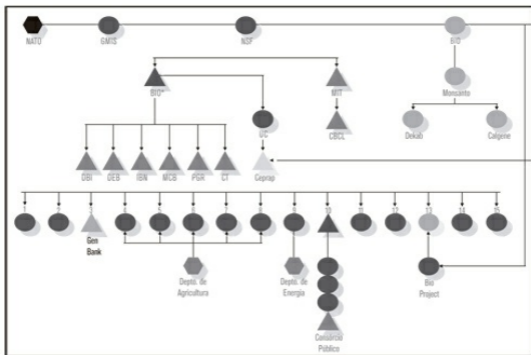
Tal característica da biotecnologia pode ser devida ao fato de que é uma ciência relativamente nova; por isso, as tecnologias são ainda muito dependentes da geração de conhecimentos científicos, que são selecionados ao mesmo tempo em que novas tecnologias são geradas.

Isto faz com que o desenvolvimento de biotecnologias exija um sistema complexo de interação entre diversos agentes.

A organização das atividades inovativas e comerciais é caracterizada por um elevado grau de complexidade. Nas palavras de Orsenigo (1989, p. 3), “empresas de grande ou pequeno porte, universidades e agências públicas em geral estabelecem, entre si, complexos sistemas de relacionamentos. Estes envolvem cooperação e competição, sejam ele mediados ou não por interações contratuais, em variadas formas de interação hierárquica”<sup>1</sup>. Tanto que sua estrutura industrial é peculiar: os arranjos tecnológicos são formados por agentes e instituições de caráter e natureza diversos, formando “blocos lógicos” nos quais estão presentes pelo menos dois tipos de atores: a) instituições federais, responsáveis pela política científica e tecnológica, legislação de comércio, implementação de regimes de regulação do conjunto de atividades comerciais, promovendo e organizando o fluxo de recursos financeiros para pesquisa e inovação; b) organismos de negócios, responsáveis por coordenar o desempenho de mercado, mantendo as condições favoráveis à geração de inovação.

Nestas redes articulam-se diversas ciências (biológicas, computacionais e eletrônicas) em inúmeras disciplinas do conhecimento, para que haja aproximação de ciência e tecnologia e estas dos mercados.

A Figura mostra um destes arranjos tecnológicos, a Rede de Pesquisa em Genoma de Vegetais dos EUA, cujo objetivo é obter novas variedades de vegetais geneticamente modificados – sejam eles transgênicos ou não.<sup>2</sup>



*Legendas:*

NATO/OTAN: Organização do Tratado do Atlântico Norte; GMS: Genomics Movements; NSF: National Science Foundation; Bio: Rede Científica de Biotecnologias; BIO: Biotechnology Industry Organization; Monsanto, Calgene e DeKalb: empresas de agronegócios; GenBank: Banco Mundial de genes; Ceprap: The Partnership for Plant Genomics Education, Universidade da Califórnia; Instituições 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15: universidades e institutos de pesquisa científica; MIT: Massachusets Institute of Technology.

▲ : Programas de educação científica e bancos de genes.

A presença de atores como a OTAN – aliança militar entre países – demonstra que os interesses em biotecnologias apresentam uma dimensão estratégica, além daquelas de cunho de mercado, como da Monsanto e suas subsidiárias Calgene e DeKalb ou da rede de universidades e órgãos públicos, como o Departamento de Agricultura e de Energia norte-americanos.

O GenBank é um banco virtual de sequência de DNA, cujo acesso é semipúblico. Um pesquisador que mapeie genes de um organismo deve, para ter seu artigo científico aceito para publicação, depositar as sequências em bancos deste tipo, tornando-as disponíveis para a comunidade de P&D.

Mas a Figura é, na verdade, a foto de uma rede que, ao longo do tempo, muda de configuração. Algumas organizações permanecem na rede, outras participam de uma ou mais fases, dependendo do trabalho necessário ao longo dos ciclos de P&D de novos produtos. Esta evolução da composição das redes, por um lado, parece reduzir os custos médios da P&D, já que ativos podem ser compartilhados em consórcio.

Por outro lado, esta condição complica a decisão sobre os direitos de propriedade dos produtos finais da P&D, já que é difícil medir a participação de cada ator no desenvolvimento da tecnologia e as alíquotas de benefícios que cada um deles merece, quando ela chega a ser obtida.

Este enfoque se afasta da concepção linear e bastante difundida de que inovações são obtidas numa esteira linear que envolve descoberta, inovação e adoção de tecnologia. O processo de negociação e repartição de benefícios resultantes da inovação, na forma de DPI, envolve uma rede de atores institucionais, cuja composição e parcela de participação variam ao longo das cadeias de geração de biotecnologias.

Neste sentido, o desafio de gerir biotecnologias nos leva a superar a visão simplista de que sem um máximo de direitos de proteção não há investimento e também que tratando os resultados do esforço de pesquisa como bens públicos, de livre acesso, se tenha o desenho ideal para incentivar as atividades de ciência, desenvolvimento tecnológico e de inovação.

O desafio suplementar desta dinâmica de P&D vem do fato de que, afinal, alguém financia estes ciclos recursivos de atividades tecnológicas, visando à melhoria da competitividade industrial. Em geral, programas científicos são financiados majoritariamente pelos governos. Mas fundos públicos podem ser complementados por recursos privados, em parcerias de desenvolvimento tecnológico.

### **5.3 Financiamento à inovação: quem tira proveito?**

No contexto anteriormente apresentado, vê-se que a decisão sobre repartição de benefícios (que, claro, depende da base legal que a baliza) deve coevoluir com a constituição dos mercados e a manutenção dos arranjos. Depende, em grande medida, do estabelecimento de contratos que visem determinar as funções dos componentes na pesquisa, os riscos financeiros e as incertezas derivadas do mercado. A competência para a coordenação desse conjunto de aspectos deve estar presente em todas as esferas institucionais envolvidas na pesquisa básica e na P&D, de modo que se possam estimar as possibilidades de obter retorno econômico e/ou negociar a repartição de

benefícios.

O aspecto do financiamento à inovação e os retornos econômicos destes investimentos merecem então ser verificados.

É bastante difundida a ideia de que, devido às falhas de mercado, seja difícil para a empresa recuperar os gastos em P&D, resultando um menor esforço privado neste tipo de atividade do que seria socialmente decidido por um “ditador esclarecido” (LACASA; REISS, 2001, p. 156).

A presença de efeitos de *transbordamento* dos gastos de pesquisa – externalidades positivas da pesquisa sobre a atividade de outros agentes privados – e os gastos públicos em pesquisa (efeito *crowding out*) motivam as empresas na construção de diferentes formas de garantia de direitos de propriedade sobre a pesquisa, condicionadas setorialmente e pelo arcabouço institucional. A garantia de direitos de propriedade dos resultados do esforço de pesquisa teria, em primeira instância, a função de corrigir falhas de mercado e de permitir a difusão da informação sobre o desenvolvimento científico e tecnológico.

A noção de “falhas de sistema” está baseada na fragilidade do sistema de atribuição de direitos de propriedade, devido às falhas de coordenação, à excessiva burocracia e às restrições orçamentárias impostas às organizações públicas e privadas envolvidas. O predomínio da visão institucional limitada, que dê importância aos comportamentos “oportunistas dos agentes (*free rider*)” pode reforçar as falhas de sistema. Um exemplo claro é dado pela resistência ao reconhecimento dos direitos de melhoristas de plantas por produtores familiares, que lutam pelo reconhecimento do direito de multiplicação de sementes (e, portanto, de cultivares) para uso próprio (DAL POZ, 2000, p. 126).

Todavia, aquilo que é tratado na literatura econômica como uma agenda defensiva – do ponto de vista da firma e da presença de falhas de mercado – tem sido visto, cada vez mais, a partir de seu componente estratégico e de seu impacto social. Trata-se de uma vertente que amplia o escopo que envolve o papel dos DPI, relacionando-o às “falhas de sistema”.

As justificativas econômicas para a construção de arranjos institucionais e organizações que interfiram nos processos de inovação e produção de conhecimentos podem ser agrupadas em duas grandes abordagens: a da *falha dos mercados* e a das *falhas de sistema*. Ambas estão apoiadas na ideia da ineficiência dos processos ou das instituições responsáveis por alocar recursos e selecionar os potenciais ganhadores do processo inovativo.

A economia dos DPI (que são parte das amplas questões sobre direitos de propriedade) tem sido aplicada para a compreensão da natureza e das consequências dos arranjos contratuais e institucionais (JONES, 1983, p. 97; EGGERTSON, 1990, p. 123; BARZEL, 1997, p. 67; FUROBOTN; RICHTER, 1998, p. 55). Um importante pressuposto é que tais processos consomem

recursos, devendo, portanto, criar valor, de modo a reduzir seus custos. Segundo Metcalfe (2002, p. 222), a abrangência destas políticas definiria o grau de incentivo aos investimentos em pesquisa. Pode-se dizer que a provisão de sistemas adequados de garantia de DPI – além de financiamento governamental à pesquisa de cunho industrial – é componente essencial destas políticas. Um dos principais recursos é o conhecimento produzido ou incorporado pela firma; o processo de aprendizagem que resulta em capacitação científica e tecnológica é a chave da dinâmica de inovação, envolvendo uma ampla gama de atores e outros elementos, como redes de pesquisa, instituições, sistemas de regulação e legislação, além dos tradicionais mecanismos de mercado. As falhas, neste caso, ocorrem não apenas por conta das dificuldades em alocar recursos, mas também, e principalmente, pelos problemas derivados da seleção e da criação de variabilidade tecnológica ao longo dos processos de geração e difusão das inovações (CARLSSON; JACOBSSON, 1997, p. 44). Nesta abordagem, o papel do governo seria o de reforçar – ou, se necessário, criar – as estruturas institucionais que sustentem a atividade inovativa. Carlsson e Jacobsson (1997, p. 45) segmentam as falhas nos grupos: (a) de mercado, (b) institucionais e (c) das redes.

As falhas institucionais são relativas ao desempenho interno das atividades inovativas nas instituições; já as falhas do desempenho coletivo dos componentes da rede (que garantem a transferência de conhecimentos e de tecnologias e promovem a colaboração interdisciplinar entre setores de negócios e centros de pesquisa acadêmica) podem ser evitadas por meio de instrumentos de política. Tais instrumentos devem ser capazes de sustentar os relacionamentos entre os atores da rede e, principalmente, manter crescente a confiança mútua dos componentes da rede ao longo das cadeias interinstitucionais dos processos de P&D.

Surge daí o desafio de compreender como os DPI seriam negociados neste contexto mutável e recursivo, no qual, a cada passo da “Pesquisa” ou do “Desenvolvimento”, ou ainda dos processos de retroalimentação entre eles, os papéis e funções dos atores da rede vão sendo definidos e redefinidos. As demandas tecnológicas, como é lógico pensar, são altamente dependentes dos resultados iniciais da pesquisa básica<sup>3</sup>.

Assim, promover políticas como as dos “Projetos Genoma”, como vem fazendo o Brasil nos últimos oito anos, pressupõe analisar quem poderá se apropriar dos resultados da pesquisa e receber benefícios econômicos de sua exploração comercial.

Este desafio tem como tema central a questão dos DPI sobre biotecnologias, em especial as baseadas em estudos genômicos, que estão na fronteira do conhecimento, já que permitem, como se viu no início deste

capítulo, obter inovações de maior valor e impacto nos mercados.

#### **5.4 Direitos de propriedade intelectual sobre biotecnologias nos contextos nacionais e internacionais**

Acabamos de demonstrar a complexidade da geração de biotecnologias no que tange à sua dinâmica inovativa e suas relações com a repartição de benefícios futuros.

A base legal dos DPI é de foro nacional. O Quadro mostra a variabilidade apresentada pela legislação em questão:

<i>País</i>	<i>Descobrimientos</i>	<i>P<sub>a</sub></i>
<b>EUA</b>	N*	
<b>México</b>	N	
<b>Costa Rica</b>	N	
<b>Colômbia</b>	N	
<b>Brasil</b>	N	
<b>Chile</b>	N	
<b>Guatemala</b>	N	
<b>Honduras</b>	N	

Fonte: Elaboração própria, publicado em Dal Poz & Brisolla, 2003; modificado a partir da tipologia de IICA, 2000, e segundo a análise dos textos das legislações pertinentes encontradas em [www.wipo.org](http://www.wipo.org).

Legenda: (?): conceituação dos termos “ausente” ou “em discussão”; S: aceito; N: não aceito. N\*: formalmente, não aceito, já que descobertas não apresentam o atributo de “novidade” necessário para que um invento seja passível de patenteamento; mas, o que se percebe pela análise do conteúdo de patentes biotecnológicas é que, de fato, muitos trechos de DNA, passíveis de ser considerados descobertas, são efetivamente cobertos por proteção patentária no âmbito do USPTO.

Os mercados para os quais as biotecnologias são insumidoras são na sua quase totalidade globais: é o caso dos medicamentos, vacinas, antirretrovirais, sementes etc., o que os insere *no debate dos acordos TRIPS (Agreements on Trade Related Intellectual Property Rights)*, da Organização Mundial do Comércio (OMC).

No contexto da difusão global dos parâmetros de DPI – dados pelos acordos TRIPS – está em curso um processo de harmonização do padrão de apropriação tecnológica, no bojo da internacionalização do capital e da difusão da economia baseada em conhecimento. Tal processo se evidencia de modo muito importante desde a criação da OMC, em 1994, que veio providenciar os instrumentos de garantia de vantagens econômicas das atividades baseadas em conhecimento.

Os acordos TRIPS coroam os esforços internacionais de apropriação tecnológica iniciados na década de 1980. São firmados<sup>4</sup> como resultado dos desdobramentos das rodadas de negociações sobre comércio internacional no chamado GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Este último, após sua oitava rodada, em 1994, é substituído pela OMC.

A primeira rodada do GATT aconteceu em 1947, iniciando-se como um acordo entre países para reduzir tarifas de comércio internacional. Seu caráter central, enquanto acordo de redução de tarifas, é mais ou menos mantido até sua 6ª rodada (Kennedy Round, 1967), quando as rodadas já demonstram disposição anti-dumping<sup>5</sup>, quando um aprofundamento do seu caráter normativo começa a se manifestar. Em sua 7ª rodada, em Tóquio (1979), passa a discutir e propor formas de redução de barreiras não tarifárias e de tarifas internacionais para bens manufaturados.

Em 1994 o GATT é substituído, em sua 8ª Rodada (Uruguai), pela OMC. O escopo da OMC é o de proporcionar uma estrutura institucional capaz de conduzir as relações comerciais entre os países-membros da organização, em relação às matérias detalhadas nos instrumentos normativos, compondo a normatização das salvaguardas, dentre os quais o GATS (*General Agreement on*

*Trade in Services*) e os próprios TRIPS<sup>6</sup>.

O objetivo central dos TRIPS, explicitado em seu Artigo 7, é o de *garantir que a proteção e o cumprimento dos direitos de propriedade intelectual contribuam para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologias, de modo a que usuários e produtores de conhecimentos tecnológicos obtenham vantagens mútuas*<sup>7</sup>. Tais relações visariam, em última instância, conduzir ao bem-estar social e econômico e ao equilíbrio entre direitos e obrigações dos países, no cenário comercial mundial. A ideia de equilibrar benefícios através da concessão de títulos de DPI é o conceito-chave do desenho, da estrutura e da implementação da legislação de cunho harmonizador que os TRIPS representam.

Entretanto, duas considerações devem ser feitas. A primeira diz respeito ao fato de que, se as obrigações e ações dos países em desenvolvimento que encaminhariam o cumprimento das disposições acordadas em TRIPS – são bastante claras e detalhadas no texto destes acordos, o mesmo não acontece em relação aos países detentores de tecnologia.

O princípio dos TRIPS (Artigo 8) é o de facilitar a *transferência internacional de tecnologia*. O Artigo 8.1 diz que *os membros da OMC devem formular e, se necessário, retificar suas legislações (nacionais) – adotando as medidas necessárias para proteger a saúde pública e a nutrição, o interesse público nos setores de vital importância para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, providenciando as medidas que forem consistentes com o provisionamento deste acordo*<sup>8</sup>. Assim estão dispostas as obrigações dos países-membros, que devem adaptar suas legislações segundo o escopo dos TRIPS, na forma dos objetivos descritos no Artigo 7.

O Artigo 8.2<sup>9</sup> aponta as *medidas apropriadas* que os países deverão providenciar para prevenir o abuso dos DPI por parte de detentores destes direitos – sem, contudo, defini-las. Estas questões ficam absolutamente vagas em termos dos mecanismos pelos quais os países detentores de tecnologia poderiam transferi-la para os países em desenvolvimento. O artigo define que *medidas apropriadas, providenciadas de modo a serem consistentes com as provisões destes acordos, serão necessárias para prevenir abusos dos DPI por parte dos detentores destes direitos*.

Surge aqui a segunda questão: esta atribuição é de tratamento nacional, ou seja, cada país-membro deve providenciar os mecanismos pelos quais os DPI se tornem facilitadores da transferência de tecnologia. Mas não estão explicitadas as formas e os esforços mínimos para que esta disposição legal venha a se realizar. Até porque esta atribuição diz respeito aos países que possuem tecnologia para transferir, em geral países-sede de empresas detentoras de

tecnologia e não exatamente àqueles que deveriam ser beneficiados pela transferência.

Além disso, tomando-se em conta que os detentores de tecnologias são, em sua maioria, empresas sediadas em países desenvolvidos, como a legislação de um país em desenvolvimento poderia tornar-se eficiente na prevenção de tais abusos? Sabe-se também que atrair empresas de capital mundializado pode ser uma importante estratégia para os países em desenvolvimento. Endurecer a legislação nacional sobre DPI representaria, neste sentido, uma incongruência com o fomento da atividade econômica em países em desenvolvimento. Ainda mais porque estes, justamente por não alcançarem determinados patamares de desenvolvimento, apresentam, em geral, condições econômicas, sociais e políticas muitas vezes pouco atraentes para os investimentos diretos estrangeiros.

Seria possível argumentar que este nível de detalhamento acerca dos mecanismos de implementação de transferência de tecnologia não deveria mesmo ser alcançado pelos TRIPS, posto que estes são acordos gerais sobre comércio. Mas deveriam estar minimamente apontados, na forma das obrigações gerais dos detentores de tecnologia e nas instâncias responsáveis por implementar o processo de harmonização das condições comerciais mundiais.

Os TRIPS determinam, dando ânimo aos princípios relatados no seu Artigo [8<sup>10</sup>](#), o escopo do padrão mínimo dos DPI a serem implementados pelas legislações nacionais dos países-membros da OMC. Esta definição é dada pela Parte II dos acordos: *Padrões Relativos à Disponibilidade, Escopo e Uso dos DPI*, em seus Artigos 9 a 40. Em suas oito Seções [11](#), a Parte II define as regras de proteção aos DPI capazes de restringir a engenharia reversa e outros métodos de inovação imitativa. Tal parte providencia, de fato, as normas pelas quais se darão as negociações entre detentores de tecnologias e seus potenciais usuários, enquanto instrumentos de fortalecimento de DPI estão referenciados nas legislações de países industrializados (UNCTAD, 2002, p. 123) [12](#).

Encaminhando as adaptações normativas – ou harmonização legal – que dão suporte a tais condições, a Parte II dos TRIPS orienta a consolidação de uma nova estrutura internacional em termos das condições para o acesso e uso de tecnologias. Estas ações, portanto, afetam o padrão industrial e o desenvolvimento tecnológico dos países.

Correa (2005, p. 12), discutindo a força normativa dos TRIPS em relação ao arcabouço das legislações nacionais em países em desenvolvimento, apresenta uma análise de grande elegância sobre o tema. Demonstra que o efeito harmonizador dos TRIPS é o produto de uma combinação de iniciativas que convergem para a globalização dos padrões de proteção aos DPI. Muitos países em desenvolvimento utilizam os TRIPS como *leis-modelo*, tanto porque são carentes em termos da capacidade de confeccionar suas próprias leis, quanto

porque, recebendo a assistência “técnica” do padrão TRIPS, são conduzidos a evitar os possíveis questionamentos sobre a consistência e aderência de suas legislações nacionais em relação àqueles acordos da OMC. Acabam, desta forma, incorporando várias das disposições dos próprios TRIPS. Tal condição resulta, de fato, numa *réplica normativa*, ou seja, em harmonização.

O mesmo autor também alerta para uma outra força motora da harmonização: os acordos bilaterais, em especial os negociados pelos EUA. Diversos acordos assinados por esse país com países em desenvolvimento estabelecem um padrão ainda mais forte de DPI do que os previstos pelos TRIPS. Na área das biotecnologias, são contados os casos nos quais os acordos bilaterais ignoram a faculdade (reconhecida em TRIPS) de excluir a patenteabilidade de plantas e animais.

Assim, a diversidade legal apresentada anteriormente vem sendo, na prática, reduzida, por meio de ações de harmonização legal entre os TRIPS e as legislações nacionais.

No caso da biotecnologia, especial atenção deve ser dada ao artigo 27.3 (b), anteriormente citado, de modo a que os países venham a se alinhar com teto de proteção patentária. Estes esforços representam, de fato, jogos de negociação para que os países megadiversos venham a abrir mão da exclusão do patenteamento de organismos vivos macroscópicos e de partes hereditárias dos seres vivos.

São três as questões que motivam e polarizam o debate sobre DPI de biotecnologias e que resultam em jogos de DPI entre diferentes partes interessadas na P&D de biotecnologias.

#### 5.4.1 Padrão da unidade de invenção: first to invent “versus” first to file

Algumas providências que visam mudar o padrão da unidade de invenção fazem parte do processo de harmonização legal pretendida pelos países desenvolvidos, em especial os EUA<sup>13</sup>.

Os EUA são o único país que adota a regra do “primeiro a inventar” e não a do “primeiro a registrar”, argumentando que a primeira fornece proteção aos pequenos inventores, que nem sempre têm condições de registrar patentes. Buscam uma *best global practice* que fortaleça a atividade inovativa característica de seu próprio sistema de inovação, que é a do alto índice de emergência de pequenas empresas e que proteja os conhecimentos gerados no sistema de pesquisa.

Na verdade, o rebaixamento das barreiras à entrada resultante dos esforços de orientação internacional das leis de DPI torna esta disposição pouco interessante para países que teriam maiores dificuldades em comprovar, por

falta de capacidade em formalizar de seus processos de pesquisa, que uma pesquisa científica, uma vez publicada, serviria como prova de *first to invent*. Fica claro, neste caso, que a cumulatividade é o atributo da inovação que está em jogo, já que as capacidades acumuladas por certos *stakeholders* – em formalizar a prova do “primeiro a inventar” – significam vantagens competitivas para a inovação.

A implicação disto para a biotecnologia pode tomar como exemplo o caso dos avanços da genômica. Aos países que apresentam infraestrutura de geração de conhecimentos coordenada com os sistemas produtivos e financeiros, interessa manter um alto padrão de patenteabilidade e aceitar o “primeiro a inventar”: qualquer conhecimento poderá representar valor futuro. Persegue-se, neste contexto, a proteção dos direitos daquele que primeiro gerou conhecimentos acerca de determinado objeto e não quem primeiro depositou uma solicitação de patente. Esta tendência é coerente com os avanços da economia baseada em conhecimentos, e o atributo da inovação em ser apropriada. A publicação de um artigo científico sobre sequências gênicas é considerada como uma atividade essencialmente científica, e em nenhum país do mundo seu conteúdo é passível de ser patenteado. Já que o sistema adotado pelo Brasil é o “primeiro a registrar”, o conhecimento incorporado à determinação das sequências gênicas só valerá no caso de possibilitar o desenvolvimento de inovação. Caso se desenvolva, a partir desta publicação, alguma nova técnica de pesquisa ou procedimento biológico que representem “aplicação prática”, estará então caracterizada uma biotecnologia passível de obter patente nos países em que isto é permitido por lei.

#### 5.4.2 Caráter do objeto: “contribuição técnica” versus “aplicação prática”

O conceito acerca do “caráter do objeto elegível para o patenteamento” é outro ponto polêmico dos esforços de harmonização. Hoje, a grande maioria dos países reconhece como patenteável um objeto que represente uma “contribuição técnica”, com aplicação industrial, caracterização esta considerada demasiadamente restritiva. Os EUA defendem essa determinação a partir do conceito de “requisito de utilidade”, envolvendo uma função concreta e tangível para a invenção.

Esta caracterização fornece amplitude à análise do objeto enquanto unidade patenteável e, principalmente, muda o atributo de oportunidade da inovação. Por trás dela está a ideia de que são patenteáveis as “aplicações práticas” da pesquisa científica, que correspondem aos procedimentos biológicos, micro-organismos, plantas e animais de composição biomolecular alterada, como os Organismos Geneticamente Modificados (OGM). É estratégia *ad hoc* para possibilitar a proteção de ativos baseados em conhecimento, tais como as

variedades animais e vegetais de origem natural que adquiriram utilidade prática como resultado das ações derivadas do intelecto humano, reforçando o atributo de apropriação dessas inovações.

Tal polêmica advém, fundamentalmente, da conceituação que cada país dá aos genes. A polarização de conceitos contrapõe “a matéria viva tal como encontrada na natureza” ao “que é manipulado pelo homem”. A racionalidade da não aceitação do patenteamento de genes é a que estes últimos fazem parte, de modo indissociável, dos seres que vivem na natureza, ou da “matéria natural”. Na visão oposta, genes não existem enquanto unidades isoladas, sendo reconhecíveis apenas por meio do intelecto humano, ou seja, do esforço científico; nela, atribui-se à atividade intelectual humana a responsabilidade pelo isolamento dos genes, o que justificaria a proteção dos DPI sobre estas “descobertas”. Nos dois casos, o direito de cobrar pelo uso da biodiversidade fica radicalizado, o que demonstra como as negociações em DPI visam sempre mudar as condições de oportunidade para o uso da inovação.

Esta questão relaciona diretamente a Convenção de Diversidade Biológica (CDB) com os TRIPS. No nível nacional, a implementação de regimes de regulação e de políticas de administração de contratos deve contemplar a ambos. Uma vez que os TRIPS deixam a cargo do país a delimitação do teto de proteção patentária sobre organismos vivos e genes, cada um deles orienta a elaboração de seus instrumentos legais a partir do conjunto de pressões políticas e sociais, que contemplam, por sua vez, acordos e convenções como a CDB e a UPOV (União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais). No caso brasileiro, com o objetivo de manter os direitos aos recursos genéticos autóctones, previstos pela CDB e que são acatados pelos TRIPS, o teto máximo de proteção patentária não é permitido para inovação derivada de genes, animais e plantas.

O argumento de que esta disposição mencionada acima deva ser estendida para as “invenções animais e vegetais” é um dos pontos mais polêmicos da revisão dos TRIPS. Uma solicitação de revisão do artigo 27.3 (b) [14](#), que permite aos membros da OMC excluírem “plantas, animais e outros, como micro-organismos e processos biológicos essenciais para a produção de plantas e animais *diferentes dos encontrados na natureza* e os processos microbiológicos”, é o mais polêmico ponto das discussões de DPI em biotecnologia. A resistência em não acatar a modificação de tal artigo parece crucial para os países megadiversos, já que tal preceito garante o direito e o acesso aos recursos genéticos. Da mesma forma, são ininterruptas as ações que visam à revisão dos critérios de patenteabilidade (artigo 23.1) e da exclusão de patenteabilidade das invenções de exploração comercial de valor público ou moral (artigo 23.2), por parte das associações de coordenação mundial de mercados agrícola e

farmacêutico.

A discussão vai mais além, pois os DPI são apenas instrumentos de caráter normativo, que visam garantir o retorno dos ganhos dos investimentos na geração de conhecimentos. Não se dispõem, nem é sua função, tornar harmônicas as dinâmicas de apropriação tecnológica. Essas dinâmicas são dependentes de outros fatores, que devem ser contemplados na formulação e implementação de políticas de C&T&I, como veremos a seguir.

No Brasil, os primeiros resultados tecnológicos do Genoma Cana (DAL POZ, 2000, p. 76) – tais como processos que reduzem os custos de produção para as cadeias produtivas da cana e do álcool – vêm sendo negociados com parceiros internacionais. Na prática, isto significa inserir os resultados da pesquisa em contextos legais e políticos mais afáveis ao patenteamento de biotecnologias, por meio de escritórios americanos e europeus de patentes. Assim, o real impedimento de proteção patentária sobre genes, no Brasil, fortalece a internacionalização da P&D de genômica e aumenta a oportunidade dos pesquisadores brasileiros em inserir no mercado novas variedades vegetais geneticamente alteradas.

Aceitando o conceito de “aplicação prática”, a legislação brasileira protege a biodiversidade, mas acaba por obrigar que instituições de pesquisa e seus pesquisadores negociem por si mesmos as inovações genômicas geradas pela pesquisa nacional. O Estado brasileiro, coerentemente com a legislação nacional, age em sentido oposto, já que não pode defender a proteção de ativos baseados em conhecimentos, nem a comercialização de produtos geneticamente modificados, para os quais não reconhece DPI.

Esta situação representa uma fissura ao atributo da oportunidade da inovação. É, sem dúvida, resultado do fato de que o Brasil, megadiverso, necessita recusar o conceito de aplicação prática, para não correr o risco de ter materiais oriundos da sua biodiversidade utilizados para a geração de inovação genômica em outros territórios nacionais. Enquanto isso, a pesquisa genômica nacional contribui de modo significativo com os bancos de genes internacionais, depositando sequências de DNA e dados de proteômica que aumentam o atributo de oportunidade dos países com capacidade inovativa suficiente para optar pela lógica de apropriação que o conceito de “aplicação prática” consubstancia. Aponta-se ainda que não é possível definir se os ganhos sistêmicos desta dualidade de posições serão positivos ou negativos; mas, de qualquer forma, o Estado brasileiro não aportará casos para a jurisprudência internacional sobre inovações genômicas que está hoje sendo gerada no âmbito da OMC. Esta é uma situação bastante estranha, especialmente para um país que investe em C&T, que vem alcançando excelência científica na área, e que apresenta avanços em termos da competência inovativa das instituições de pesquisa.

#### 5.4.3 Solicitação de patente: descrição “subjéitiva” versus “objéitiva”

A condução de processos de solicitação de patente sobre descobertas está hoje baseada em dois sistemas distintos. A permissão para solicitação de patenteamento pode ser obtida a partir de uma descrição baseada em *inquisição subjéitiva*, que permite deixar encobertas algumas das características do objeto a ser patenteado, ou só é concedida no caso de explicitação *objéitiva* sobre ele.

As leis nos EUA e de poucos países desenvolvidos seguem a primeira disposição, enquanto países em desenvolvimento – principalmente aqueles que defendem as questões CDB que envolvem propriedade intelectual – perseguem a manutenção do padrão atual de descrição objéitiva, o que, no caso da biotecnologia, obriga a revelação da origem do organismo utilizado como base para a P&D, ou qual a origem dos genes utilizados, ou seja, que haja plena descrição e definição de origem do material utilizado na descoberta.

A pressão americana por harmonização da legislação sobre DPI relaciona a disposição da descrição plena com os mecanismos de transferência de conhecimentos e de tecnologias. A base semântica desta mudança estaria em adotar o conceito de “descrição do material em questão” em vez de “descrição que traga plena informação”. Ocultar informações seria, claro, essencial para prevenir o que os países desenvolvidos chamam de “biopirataria”, que, em sua interpretação, significa “cópia de biotecnologia”. Ao contrário, na interpretação dos países detentores de recursos genéticos, a biopirataria se relaciona à “apropriação de material vivo autóctone para fins comerciais”.

Organizações de defesa de grupos privados em biotecnologia, como a *Biotechnology Industry Organization* (BIO), vêm efetivamente conduzindo as negociações no âmbito de cada país – os EUA em particular – para que a legislação sobre DPI possa refletir sua oposição à abertura de informações acerca:

- a) da origem geográfica do material usado para fazer ou para alcançar utilidade para uma invenção (posição compartilhada por empresas de bioprospeção em todo o mundo, não somente nos EUA);
- b) do consentimento ou não consentimento da fonte geradora do objeto a ser patenteado (referindo-se ao consentimento de uso do material por parte de populações indígenas que ocupam as áreas que são fontes de recursos genéticos);
- c) prova de submissão às leis e regimes de regulação que governam a utilização de amostras genéticas de plantas, animais, micro-organismos etc.

Este movimento se funda na já citada interpretação dos DPI sobre genes nos EUA – de que esses não existem na natureza de modo isolado. Por isso, não haveria motivo para restringir o acesso aos recursos genéticos de territórios nacionais e/ou aqueles cujos detentores são “comunidades locais”.

Contrastando com a posição dos EUA e mesmo indo de encontro ao interesse de empresas de biotecnologia, a manutenção do atual padrão da obrigatoriedade de plena informação sobre materiais básicos para pesquisa é ser apoiada pelas ações de instituições de pesquisa brasileiras, que Silveira, Fonseca e Dal Poz (2002, p. 108) chamam de “organizações-chave” da biotecnologia no Brasil. A excelência da pesquisa científica e tecnológica desenvolvida nessas instituições e sua capacidade em manter a competitividade dos mercados agroindustriais com base nestas atividades poderão servir de contraponto para o argumento da BIO de que países em desenvolvimento defendem a exclusão do conceito de “informação oculta” apenas com fins de biopirataria tecnológica. A questão é, uma vez estando num patamar de igualdade em termos da geração de inovação, garantir, como segunda vantagem competitiva, os DPI sobre o acesso a recursos genéticos.

O requerimento de algumas patentes exige a identificação dos “campos técnicos” aos quais a invenção se relaciona. Os níveis de categorização desses campos podem ser mais ou menos específicos, segundo a legislação de cada país. Se a declaração de conteúdo for excessivamente concisa, será difícil decidir a respeito do caráter inovativo do produto, para que então possa ser aceito enquanto objeto de patenteamento. Ao contrário, se forem excessivamente detalhados, tais aspectos poderão limitar a proteção de muitas invenções e descobertas, já que multiplica os atributos do produto a serem considerados para que o objeto seja definido como invenção. A redução do nível de detalhamento é uma estratégia amplamente utilizada para guardar segredo sobre a invenção.

De fato, a alta variabilidade do grau de especificação técnica do produto da declaração de conteúdo exigida pelas leis de diferentes países dificulta a análise dos processos de aceitação de patentes internacionais; constitui também um obstáculo para as tomadas de decisão acerca do caráter do objeto, já que os agentes não são capazes de obter plena informação nem toda a racionalidade que estas decisões demandam. O caráter limitante da pormenorização excessiva das características do objeto é aprofundado pela conseqüente necessidade de conferência e descrição de todas as impossibilidades (ou fatores permissivos) inerentes à comparação entre objetos já patenteados e aqueles que estão sendo encaminhados para patenteamento. Este aspecto é especialmente válido para o caso brasileiro, no qual os processos de solicitação de patentes demoram oito anos, em média.

## 5.5 Conclusões

A crescente incorporação de biotecnologias pelos setores agroindustriais e farmacêuticos – e mais recentemente, em setores até então não insumidores de biotecnologias, como o petroquímico – em mercados mundializados faz surgir o debate sobre os DPI e sobre a apropriação econômica dos resultados da P&D.

Este cenário de análise tem o interesse em melhorar a capacidade brasileira em utilizar biotecnologia para o aumento da competitividade industrial, para a redução dos custos governamentais com pagamento de *royalties* de medicamentos, antirretrovirais proprietários usados em programas de saúde pública de controle de AIDS etc. (SILVEIRA; FONSECA; DAL POZ, 2001, p. 34).

A posição do Brasil é ímpar, em relação a todos os outros países do mundo: é o único país detentor de biodiversidade que também realiza pesquisa científica que pode gerar biotecnologias de inserção nos mercados nacional e internacional. Esta situação justifica que se aprofunde a compreensão sobre os investimentos públicos em pesquisa, sobre as relações entre natureza e propriedade e sobre direito ao uso de recursos naturais e apropriação de inovações.

Para os que trabalham com DPI, o desafio se torna mais complexo: não é mais suficiente agir apenas em termos da base legal, mas levar negociações sobre propriedade intelectual *vis-à-vis* as dinâmicas inovativas.

Ou seja, os times profissionais devem, neste cenário, ser compostos por profissionais da área do direito, da economia e da inovação. Ao longo dos processos de P&D, diferentes atores entram nas redes de P&D: alguns entram precocemente e participam de todas as fases de desenvolvimento, outros, podem fazer parte de modo intermitente, e outros, ainda, podem ser incorporados ao sistema apenas nos ciclos finais de P&D.

Como repartir benefícios econômicos nesta situação? É possível deixar a negociação sobre DPI para o “final”? Ou é, além de prudente, crucial que a negociação acerca de DPI seja também realizada em ciclos de negociação, que evoluem com as próprias redes?

Claro que esta última providência parece ser a mais eficaz para que os direitos dos investidores e dos desenvolvedores de tecnologia sejam garantidos.

É necessário contemplar, também, a forma como se relacionam legislações nacionais e internacionais: ainda que os DPI sejam restritos ao âmbito das nações, a economia é mundializada, o que coloca desafios para aqueles que desejem equacionar problemas de DPI no cenário da economia global.

Para concluir, parece, então, que a mobilização de recursos múltiplos e integrados – relativos às bases legal, técnica, comercial e gerencial – é chave da dinâmica de inovação em biotecnologia e do sucesso da apropriação dos DPI em biotecnologia.

A capacitação de agentes de proteção aos DPI se faz, desta forma, em rede, que, como já foi dito, envolvem não apenas aqueles responsáveis pelas questões do âmbito do direito, mas também das redes de pesquisa, dos agentes financiadores, instituições, sistemas de regulação e legislação, além dos tradicionais mecanismos de mercado. O papel do governo é o de reforçar – ou, se necessário, criar – as estruturas institucionais capazes de sustentar a atividade inovativa – já que DPI são críticos para a competitividade industrial.

O instrumento para garantir DPI é, desta forma, o pensamento sistêmico, aquele capaz de aliar a gestão e a organização de negócios à manutenção dos investimentos – públicos e/ou privados – em Ciência, Tecnologia e Inovação e à incessante negociação daqueles direitos – *vis-à-vis* a mudança da base técnica, como demonstrado no exemplo do artigo 27.3(b) de TRIPS frente à legislação brasileira.

## REFERÊNCIAS

ANDERSEN, Birgite. The Neglected Patent Controversies in the Twenty First Century, draft. In: *Workshop: Frontiers and trends: frontiers of innovation research and policy*. Instituto de Economia, UFRJ: Rio de Janeiro, 2002.

BARZEL, Yoram. **Economic analysis of property rights**. 2. ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997.

BIO – Biotechnology Industry Organization. **Response letter on public comments on questions pertaining to global patent law harmonization**. Documento dirigido ao US Patent and Trade Office, John Santamauro (org.), 2002.

BULL, Alan T.; HOLT, Geoffrey; e LILLY, Malcom D. **Biotechnology, international trends and perspectives**. Paris: OCDE, 1982.

CARLSSON, Bo; JACOBSSON, Staffan. In search of useful public policies: key lessons and issues for policy makers. In: **Technological systems and industrial dynamics**. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997, p. 299-316.

CORIAT, Benjamin; ORSI, Fabienne; WEINSTEIN, Olivier. Science-based innovation regimes and institutional arrangements: from science-based “1” to

science-based “2” regimes: towards a new science-based regime? *In: DRUID Summer Conference on “Industrial Dynamics of the New and Old Economy – who is embracing whom?”*. Copenhagen: Elsinore, jun. 2002.

CORREA, Carlos. Desenvolvidos Recientes en el Area de la Propriedade Intelectual: Los Múltiples Senderos de la Armonización. **Caderno de Estudos Avançados**, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, vol. 2, nº 1, 2005.

DAL POZ, Maria Ester. **Da Dupla à Tripla Hélice: o Projeto Genoma Xylella**. Dissertação de Mestrado – Departamento de Política Científica e Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

DOMINGUEZ-LACASA, Iciar; REISS, Thomas. **Influence of policies and general settings on actor performance in biotechnology**. Karlsruhe, EPOHITE, Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research, Draft, 2001.

EGGERTSON, Tacon. **Economic Behavior and Institutions**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

FUROBOTN, Eirik; RICHTER, Rudolf. **Institutions and Economic Theory**. CIDADE: The University of Michigan Press, first paperback edition, 556 p. 1998.

IICA (2000) – Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. A propriedade intelectual e as novas biotecnologias, da perspectiva do comércio agrícola. Francisco A. Silvia Salazar e Jorge Cabrera (orgs.).

JONES, Garet R. Transaction costs, property rights and organizational culture: an exchange perspective. *In: Administrative Science Quarterly*, New York, n. 28, p. 454-467, 1983.

METCALFE, Joseph Staley. Equilibrium and evolutionary foundations of competition and technology policy: new perspectives on the division of labour and the innovation process. *In: Workshop – Frontiers and trends: frontiers of innovation research and policy*, Instituto de Economia, UFRJ: Rio de Janeiro, 2002.

ORSENIGO, Luigi. **The emergence of biotechnology**. London: Pinter Publishers, 1989.

SILVEIRA, José Maria Jardim da; DAL POZ, Maria Ester Soares; ASSAD, Ana Lucia. **Biotecnologia e recursos genéticos: desafios e oportunidades para o Brasil**. Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas e FINEP: Campinas, 2005, 412 p.

SILVEIRA, José Maria Jardim da; FONSECA, Maria da Graça Deremgovksi; DAL POZ, Maria Ester Soares. **Potencialidades e obstáculos à comercialização**

**de biotecnologias no Brasil:** Estudo para MCT. Programa de Biotecnologia e Recursos Genéticos, Brasília, 2002.

ZARRILLI, Simonetta. **International trade in genetically modified organisms and multilateral negotiations.** UNCTAD/DITC/TNCD/1, jul. 5, 2000.

1 Do original: “Large and small companies, universities, public agencies established a variety of complex relationships, encompassing cooperation and competition, contractual and hierarchial forms of interaction”.

2 Organismos geneticamente modificados podem receber genes de outra espécie, tornando-se, neste caso, transgênicos. Se a modificação genética for alcançada por meio de alteração e genes da própria espécie, então não haverá transgenia; este é o caso, por exemplo, de organismos geneticamente modificados para tornar seus próprios genes mais “ativos”, com maior produtividade de substâncias de interesse comercial, tal como a quantidade de óleo por semente no milho.

3 Muitas vezes até ditam a agenda da ciência básica.

4 Os TRIPS são parte integrante (Anexo 1C) dos *Agreement Establishing the World Trade Organization*, documento que funda a OMC. Foram firmados no contexto dos Acordos de Marrakech, em abril de 1994.

5 O *dumping* é definido como o ato de um produtor de certo país exportar um produto para outro país por um preço considerado desleal.

6 Os TRIPS estão hoje sob os auspícios da *WIPO (World Intellectual Property Organization)* ou *OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual)*.

7 Do original: “The explicit aim of the Agreement is to ensure that the protection and enforcement of intellectual property rights contribute ‘to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to the balance of rights and obligations’” (TRIPS, Artigo 7).

8 Do original: “Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement”.

9 Do original: “Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology”.

10 Seções: 1 – *Copyright* e Direitos Correlatos; 2 – Marcas; 3 – Indicações Geográficas; 4 – Desenho Industrial; 5 – Patentes; 6 – Desenhos e *Layouts* (topografias de circuitos integrados); 7 – Proteção de Informações e Segredos; 8 – Controle de Práticas Anticompetitivas em Contratos e Licenças.

11 Ver nota anterior.

12 Por países *industrializados*, o documento citado considera aqueles que não somente apresentam alto índice de industrialização, mas também altos índices de desenvolvimento. Tais conceitos são derivados daqueles assumidos pela OCDE e pela ONU, cujos indicadores são compostos por pelo menos dois índices: o índice de desenvolvimento humano e o próprio índice de industrialização. Desta forma, parece que, no documento, o conceito de “países industrializados” se aproxima muito do de “países desenvolvidos”.

13 Insistimos fortemente que se consolidem acordos entre escritórios e agências que permitam estreitar os laços e práticas capazes de viabilizar os esforços de harmonização dos sistemas legais internacionais de patentes. Carta enviada ao comitê de elaboração do plano estratégico do escritório norte-americano de patentes; documento subscrito pela Associação Norte-Americana de Legislação em Propriedade Intelectual, pela Associação Americana de Direito de Propriedade Intelectual, pela Associação Norte-Americana de Inventores e pela Associação Internacional de Marcas e Patentes.”We strongly support development of agreements with other offices that will permit closer relationships and practices to be established, as well as continuing the effort to harmonize the world’s patent laws” (BIO, 2002, p. 12). *Letter on the PTO’s strategic plan and their fee restructuring proposal*, em documento conjunto com American Intellectual Property Law Association – AIPLA, Intellectual Property Owners Association – IPO e International Trademark Association – INTA.

14 TRIPS – Artigo 27.3 (b): Os países-membros também podem excluir da patenteabilidade: plantas e animais que não sejam micro-organismos e processos biológicos para a produção de plantas ou animais que não envolvam processos microbiológicos e os não biológicos. Entretanto, os países-membros poderão providenciar sistemas *sui generis* ou *patentários* para a proteção de variedades de plantas, ou, ainda, uma combinação destes dois sistemas. Do original: “Members may also exclude from patentability: plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However,

Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof”.

*Patrícia Aurélio Del Nero*

*Professora e Ex-Chefe do Departamento de Direito da Universidade Federal de Viçosa em Minas Gerais, professora visitante do programa de educação continuada e especialização em Direito GVlaw, advogada.*

### **6.1 Introdução**

A atribuição ou o reconhecimento da propriedade ou sua aquisição, normalmente, refere-se aos bens tangíveis ou materiais. Existe certa dificuldade ou “resistência” na compreensão de que os bens imateriais, incorpóreos ou intangíveis possam ser objeto de apropriação. A propriedade intelectual, que possui essa caracterização imaterial, alcança especial relevo, na medida em que as condições do progresso técnico, tecnológico e científico possibilitaram suas bases, a partir dos experimentos e das pesquisas que concorrem para o aprimoramento das condições humanitárias de desenvolvimento, ao longo do processo histórico.

Ao mesmo tempo, no campo dos avanços da pesquisa aplicada, verifica-se que o final do século passado assinalou a emergência da Biologia e seus aspectos moleculares, o domínio e a decodificação dos genes humanos realizada pelo Projeto Genoma Humano e da existência de espaços acadêmicos para a criação de novos experimentos laboratoriais, envolvendo plantas e animais; além do avanço e do domínio intensificado da utilização da clonagem. Trata-se, enfim, da emergência da Biotecnologia que deflagra novas possibilidades no campo da produção de fármacos e cosméticos, dentre outros insumos que são produzidos a partir dessas novas tecnologias nos espaços multifacetados da indústria.

Dessa forma, Ciência e Tecnologia (C&T) passam a incorporar o sistema produtivo e convertem-se em mercadorias. Nesse sentido, seus objetos (produtos ou processos) passam a ter relevância com relação a sua titularidade

e/ou aquisição. Em face dessa possibilidade concreta realizada a partir das experiências laboratoriais, o Direito, tanto no campo nacional como no âmbito internacional, estrutura e disciplina um novo modelo jurídico, com o objetivo de prever possibilidades normativas para captar essa nova realidade, especialmente no que se refere ao reconhecimento da titularidade para esses novos bens que são produzidos a partir das técnicas biotecnológicas e, portanto, do intelecto humano.

No campo da propriedade intelectual o que “está em jogo”, em última análise, é a apropriação das possibilidades, formalizadas e contidas em conhecimentos (modos e formas de realizar) para elaboração de novos processos de produção e também de novos produtos, em escala industrial, ou seja, essa modalidade de propriedade refere-se à possibilidade de reprodução sistemática e periódica desses bens, estabelecendo uma estratégia econômica e comercial emergente.

Sendo assim, o objetivo deste capítulo é estabelecer no âmbito da biotecnologia o reconhecimento da propriedade intelectual de cultivares no Brasil e lançar algumas reflexões com relação a esse novo paradigma normativo, bem como seus principais impactos e problemas concretos no campo de sua incidência social.

## **6.2 A estruturação das novas normas de propriedade intelectual de cultivares**

### **6.2.1 As disposições normativas internacionais**

Com o objetivo de estabelecer o quadro normativo das regras brasileiras disciplinadoras da proteção de cultivares, é preciso primeiramente acompanhar e analisar, no campo do Direito Internacional, as diretrizes que o Brasil pactuou e internalizou para que, posteriormente e ao mesmo tempo, seja verificada a construção interna e o processo de positivação dessas regras internacionais.

Primeiramente deve-se assinalar que o Brasil é membro da Organização Mundial do Comércio, sendo que por intermédio do Decreto n. 1.355, de 30-4-1994, “promulga a Ata Final da Rodada Uruguaia das Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”. No âmbito dos inúmeros Tratados pactuados nesse foro multilateral, consta o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), sendo que seu artigo 27, 3 (b), ao disciplinar a biotecnologia, expressamente estabelece:

poderão excluir da patenteabilidade plantas e animais, exceto os micro-organismos, e os procedimentos não biológicos, entretanto os países-membros deverão providenciar um sistema de proteção de variedades de plantas, seja por patentes ou por um mecanismo efetivo *sui generis*, ou mediante a combinação de ambos.

Sendo assim, a opção brasileira no campo normativo referiu-se à adesão da forma *sui generis* de proteção viabilizada por meio da nova Lei de Proteção de Cultivares, que estabelece o Direito de Melhorista no Brasil. Desta forma, o país deve seguir as determinações constantes na Convenção para a Obtenção das Variedades Vegetais, estabelecidas pela União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), organização intergovernamental, independente e com personalidade jurídica. Em virtude de um acordo formalizado entre a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e a UPOV, o Diretor-Geral da OMPI é o Secretário-Geral da UPOV e a OMPI presta serviços administrativos e financeiros à UPOV. A missão da UPOV é proporcionar um sistema eficaz para a proteção das variedades vegetais, com o objetivo de estabelecer benefícios para a sociedade.

O Sistema da UPOV de proteção de variedades vegetais surgiu com a adoção da Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, por intermédio de uma Conferência Diplomática realizada, em 2 de dezembro de 1961, em Paris. A partir de então, foram reconhecidos, em todo o mundo, os direitos de propriedade intelectual dos obtentores sobre suas variedades vegetais.

Dentre suas atividades, a UPOV estabeleceu um conjunto de princípios gerais para realizar a observância concreta das características (a partir dos exames da distinção), da homogeneidade e da estabilidade das variedades vegetais e, mais especificamente, das diretrizes para aproximadamente 170 gêneros e espécies de variedades vegetais.

A Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais foi formalizada em 2 de dezembro de 1961, revisada em Genebra, em 10 de novembro de 1972, em 23 de outubro de 1978 e em 19 de março de 1991. Atualmente são 66<sup>1</sup> os países-membros que aderiram aos seus termos e às suas versões.

As versões da Convenção da UPOV que se encontram em vigor são as pactuadas em 1978 e em 1991. O Brasil é membro signatário da Convenção da UPOV e aderiu aos seus termos em 23 de maio de 1999, no tocante às disposições constantes da Revisão de 1978. A Adesão brasileira foi formalizada, no Direito doméstico, com a edição do Decreto n. 3.109, de 30-6-1999, que “promulga a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais,

de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de dezembro de 1972 e 23 de outubro de 1978”.

Das principais disposições constantes na Versão da UPOV de 1978, podem ser destacados os seguintes aspectos:

a) Quanto à autorização do obtentor: a Convenção estabelece que a proteção conferida se refere à obrigação que têm terceiros de solicitar o consentimento do titular para produzir com fins comerciais, colocar à venda ou comercializar material de reprodução ou de multiplicação vegetativa de variedades vegetais protegidas.

b) Quanto à extensão: a todos os gêneros ou espécies vegetais, sendo que os membros devem estabelecer no mínimo cinco espécies durante os oito primeiros anos subsequentes à adesão.

c) Quanto aos requisitos para proteção: a variedade vegetal deve obedecer aos seguintes requisitos: distinção, homogeneidade, estabilidade e novidade.

d) Quanto à forma de proteção: proibição da dupla proteção, facultando a cada país a adoção do sistema desejado, patente ou *sui generis*.

e) Quanto ao prazo de proteção: fica estabelecido o prazo de 15 anos para as variedades anuais e de 18 anos para as videiras e árvores.

Essa versão da Convenção da UPOV prevê, ainda, o livre acesso ao agricultor e ao melhorista na utilização da variedade desenvolvida, sendo que este pode utilizar o material protegido como fonte de variação genética e que o produtor rural pode trocar ou doar as sementes por ele cultivadas com outros produtores rurais, desde que não o faça com fins comerciais. O objeto central da Convenção é reconhecer e garantir um direito ao obtentor de uma nova variedade vegetal, ou de uma variedade vegetal essencialmente derivada de outra existente, bem como assegurar esses direitos aos seus sucessores.

O Decreto n. 3.109, de 30-6-1999, em seu art. 2º, estabelece as formas de proteção para cultivares, nos seguintes termos:

1. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja legislação nacional admite proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica (fonte para acompanhamento dos Países-membros da UPOV, situação em 29 de outubro de 2008: <http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/members/pdf/pub423.pdf>;. Acesso em: 12-12-2008).

2. Cada Estado da União pode limitar a aplicação da presente Convenção, dentro de um gênero ou de uma espécie, às variedades com um sistema particular de reprodução ou de multiplicação ou de certa utilização final.

A Convenção possibilita aos países-membros disciplinar a matéria em sua legislação interna, reconhecendo a proteção para cultivares, por intermédio de concessão de patentes ou “título especial de proteção”, no caso, é a também denominada “proteção *sui generis*”, estabelecida por intermédio da disciplina jurídica do Direito de Melhorista.

No que se refere às disposições constantes no art. 2º, item 1, no caso do Brasil, a forma ou o instrumento jurídico que garante ou assegura a proteção de cultivares é a prevista na Lei de Proteção de Cultivares, conforme será analisado neste capítulo.

Para o reconhecimento da proteção da cultivar, a mesma deve necessariamente ser homogênea<sup>2</sup>, estável<sup>3</sup> e possuir uma denominação.

A Convenção da UPOV estabelece como medida de dinamismo a via da alteração, o que caracteriza a mobilidade quanto às suas prescrições e, ao mesmo tempo, a possibilidade de revisão<sup>4</sup> quanto às suas disposições, com o objetivo de melhor adequação de suas determinações.

## 6.2.2 A proteção de cultivares no Brasil

Com relação aos aspectos normativos estabelecidos no Brasil para proteção da biotecnologia, de um modo geral, deve-se primeiramente destacar que a Lei da Propriedade Industrial<sup>5</sup> prevê sua possibilidade formal, por meio do reconhecimento de patente de invenção, através das disposições contidas art. 10, IX, combinado com o art. 18, III, que determinam respectivamente:

Art. 10. Não se consideram invenção nem modelo de utilidade:

(...)

IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

(...)

Art. 18. Não são patenteáveis:

(...)

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos da patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta<sup>6</sup>.

Verifica-se que o parágrafo único do art. 18 da Lei da Propriedade Industrial estabelece expressamente que micro-organismos transgênicos são organismos:

Art. 18. (...)

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Nesse sentido, é preciso destacar que o inciso I do art. 3º da Lei n. 11.105, de 24-3-2005<sup>7</sup>, com relação ao termo organismo, disciplina:

Art. 3º Para os fins desta Lei define-se:

I – organismo – toda entidade biológica capaz de reproduzir e/ou transferir material genético, incluindo vírus, príons e outras classes que venham a ser conhecidas.

A definição de micro-organismos, nos termos do dispositivo transcrito, é exemplificativa, abrindo a possibilidade de inserção nesse conceito de outras figuras ou categorias da Biologia que possam vir a ser conhecidas.

Essa é a possibilidade para a proteção da biotecnologia, no contexto da Lei da Propriedade Industrial. Deve-se destacar que, a partir das discussões e das controvérsias suscitadas no Parlamento brasileiro<sup>8</sup>, as plantas, isto é, as novas cultivares ou as cultivares essencialmente derivadas ficaram excluídas da

possibilidade de patenteamento, pelo menos essa era a intenção originária dos legisladores. Foi escolhida formalmente a modalidade de proteção consubstanciada pelo “Direito de Melhorista” para a biotecnologia vegetal (melhoramento genético vegetal clássico), que é a modalidade ou o objeto central de discussão deste capítulo. Portanto, é a Lei n. 9.456, de 25-4-1997, que “institui a proteção de cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC e dá outras providências”.

No entanto, convém destacar que em função da forma pela qual as disposições normativas das patentes de invenção foram positivadas na Lei de Propriedade Industrial, permanece a possibilidade velada, mas presente, de reconhecimento de patente para processo de produção de planta. Tanto é fato que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no campo administrativo, reconhece essa modalidade de proteção<sup>9</sup>.

A proteção de novas variedades de plantas, também denominada “Direito de Melhorista” (*Plant Breeder’s Rights*), é uma modalidade de propriedade intelectual que tem como objetivo ou finalidade reconhecer o desenvolvimento por parte dos obtentores das novas variedades de plantas, conferindo, por prazo determinado, direito exclusivo para sua exploração.

No tocante à nova Lei de Proteção de Cultivares, Osvaldo Alves da Silva Júnior<sup>10</sup> destaca que:

A nova lei tem o objetivo de incentivar ao agricultor ou ao agrônomo a pesquisa na área vegetal, para melhorar a genética das plantas em geral. Procura-se, assim, vegetais que ofereçam maior resistência às pragas, com eliminação de agrotóxicos; obter vegetais com desenvolvimento mais rápido; sementes, tubérculos, bulbos com germinação também mais rápida; grãos maiores e melhores etc.

Num primeiro momento deve restar claro que na hipótese da proteção de cultivares existe uma distinção entre as categorias da proteção e do registro. A proteção assegura ao requerente os direitos de propriedade sobre a cultivar desenvolvida e sobre os *royalties* advindos de sua comercialização. O registro<sup>11</sup>, por seu turno, é necessário para a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e mudas da cultivar. Verifica-se que o registro e a proteção de cultivares diferem pelas características e direitos a serem reivindicados: o primeiro refere-se à propriedade e o segundo é intrínseco e referente à comercialização da nova cultivar ou da cultivar essencialmente

derivada.

O Direito de Melhorista ou a proteção no campo da biotecnologia vegetal é uma temática que reflete seus impactos diretamente na agricultura, na medida em que incorpora a apropriação privada das alterações produzidas, a partir da força de trabalho intelectual, no âmbito das novas cultivares ou das cultivares essencialmente derivadas.

Deve-se mencionar que o processo de seleção, sobretudo de sementes realizado pelos agricultores, é antigo e, ao mesmo tempo, costumeiro em cada safra agrícola. No entanto, a incidência das categorias jurídicas da propriedade intelectual no âmbito da agricultura, efetivada a partir do desenvolvimento de novas variedades vegetais ou de variedades vegetais essencialmente derivadas, pode alterar a lógica de seleção de sementes, que era um procedimento secular e recorrente adotado pelos agricultores.

Desta forma, as atividades do melhoramento genético podem ter seu eixo deslocado para a lógica capitalista e, portanto, de mercado, na qual o processo decisório de produção de sementes e oferta destas à venda passa a ser conduzido pelas empresas privadas, ou seja, normalmente pelas corporações transnacionais que possuem os direitos de propriedade intelectual sobre o objeto a ser comercializado.

O art. 2º da Lei de Proteção de Cultivares estabelece, desde logo, o âmbito de incidência da proteção, nos seguintes termos:

A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar<sup>12</sup> se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivar e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.

Deve-se observar que a Lei de Proteção de Cultivares estabelece a mesma ficção jurídica da que foi estipulada pela Lei da Propriedade Industrial, disciplinando que os bens passíveis de proteção no campo do Direito de Melhorista são bens móveis. Na verdade, esses bens são essencialmente imateriais e ganham existência tangível, física, por expressa determinação legal. No que se refere ao artigo em questão, Denis Borges Barbosa (1998, p. 97) esclarece:

Numa redação imprecisa, a Lei assegura exclusividade (“direito [de] obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa”) ao titular de um Certificado de Proteção a cultivar. Este direito também é exclusivo ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como, por exemplo, a das patentes tradicionais e, até mesmo (embora o autor não compartilhe desta ideia), o do segredo industrial. A sabedoria desta exclusão objetiva poderia ser – e será – muito questionada, em particular em face da evolução da técnica.

De qualquer forma, não se pode entender – como resultaria da literalidade do dispositivo – que o cultivar, antes do depósito do pedido de proteção, esteja em domínio público. Já que quanto a ele o direito constitucional de pedir proteção, e, possivelmente, a tutela resultante da concorrência desleal.

O Direito de Melhorista assegura a exclusividade do titular para o exercício temporário de seus direitos e, ao mesmo tempo, a exclusão em face de todas as demais pessoas (sejam físicas ou jurídicas, públicas ou privadas) que não detenham esses mesmos direitos.

O art. 4<sup>o</sup> da Lei de Proteção de Cultivares disciplina o objeto da proteção, quanto à caracterização da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada, nos seguintes termos:

Art. 4<sup>o</sup> É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada de qualquer gênero ou espécie vegetal.

§ 1<sup>o</sup> São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no *caput* e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições cumulativas:

I – que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o disposto no § 2<sup>o</sup> deste artigo para cada espécie ou cultivar;

II – que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção;

III – a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas;

IV – a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização.

§ 2º Cabe ao órgão responsável pela proteção de cultivares divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos necessários à abertura de pedidos de proteção, bem como as respectivas datas-limites para efeito do inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º A divulgação de que trata o parágrafo anterior obedecerá a uma escala de espécies, observado o seguinte cronograma expresso em total cumulativo de espécies protegidas:

I – na data de entrada em vigor da regulamentação desta Lei, pelo menos 5 espécies;

II – após 3 anos, pelo menos 10 espécies;

III – após 6 anos, pelo menos 18 espécies;

IV – após 8 anos, pelo menos 24 espécies.

As normas disciplinadoras da proteção da biotecnologia, de um modo geral, e a Lei de Proteção de Cultivares, de forma específica, possuem dispositivos que estabelecem o delineamento dos conceitos no campo biológico, ou seja, estabelecem “as cláusulas interpretativas” referentes a esse campo do conhecimento, com o objetivo de fornecer ao intérprete e ao aplicador da lei aspectos conceituais de seus termos e, ao mesmo tempo, possibilitar a uniformização da linguagem dos aspectos referentes a essa modalidade de normatização.

Para a caracterização normativa do objeto da propriedade intelectual da cultivar prevista no art. 4º da Lei n. 9.456/97, é necessária a utilização dos dezoito incisos constantes no art. 3º que possuem como característica essencial a formulação de conceitos ou categorias biológicas e não a prescrição de comportamentos pelo Estado, sendo este o seu papel inerente e característico, com relação às formas de regulamentação, ou seja, a prescrição de condutas.

Para fins de reconhecimento da propriedade intelectual, verifica-se que a Lei de Proteção de Cultivares estabelece que é a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, modalidades passíveis de proteção. O art. 8º da Lei n. 9.456/97 estabelece que “a proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira”. Portanto, conforme mencionado anteriormente, a proteção garante ao requerente os direitos de propriedade sobre a nova cultivar ou sobre a cultivar essencialmente derivada e

sobre os *royalties* referentes a sua comercialização.

É preciso mencionar que a conceituação de “nova cultivar” é estabelecida na Lei de Proteção de Cultivares, nos seguintes termos, previstos no art. 3º, inciso V:

(...) a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies.

A cultivar essencialmente derivada, por seu turno, possui o seguinte conteúdo jurídico, disciplinado no art. 3º, IX, da Lei de Proteção de Cultivares:

IX – cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra se, cumulativamente, for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente;

c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies.

A caracterização jurídica da “nova cultivar” e da “cultivar essencialmente derivada” é técnica ou agrônômica, ou seja, a lei estabelece as especificações dessas categorias, de forma que estas não se confundam com as

espécies naturais, ou seja, aquelas encontradas na natureza, bem como não sejam confundidas com outras melhoradas geneticamente, essencialmente derivadas. Nesse sentido, as cultivares encontradas na natureza são caracterizadas como descobertas, não sendo passíveis de apropriação no âmbito da propriedade intelectual.

Assim, por exemplo, a descrição morfológica ou a descrição do comportamento de uma cultivar anteriormente desconhecida; essa tarefa descritiva é considerada descoberta, não sendo passível de proteção no âmbito do Direito de Melhorista.

Deve-se ressaltar, para fins de proteção de cultivar, que a novidade no âmbito dessa modalidade de proteção é estabelecida a partir da comercialização da referida variedade vegetal. Portanto, o diferencial no contexto da Lei de Proteção de Cultivares é a circulação onerosa do objeto, ou seja, sua alienação. No campo da Lei de Propriedade Industrial, para fins de reconhecimento das patentes de invenção biotecnológica, por seu turno, deve-se destacar que a novidade, enquanto requisito, é estabelecida a partir da divulgação do objeto a ser patenteado (produto ou processo).

### **6.3 Reconhecimento da propriedade intelectual da cultivar: requisitos**

O reconhecimento estatal da propriedade intelectual das cultivares se efetiva por intermédio da expedição do Certificado de Proteção de Cultivar. A estrutura estatal competente para levar a efeito a operacionalização dessa forma de reconhecimento de propriedade intelectual é estabelecida no art. 45 da Lei de Proteção de Cultivares, que determina:

Art. 45. Fica criado, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, a quem compete a proteção de cultivares.

§ 1º A estrutura, as atribuições e as finalidades do SNPC serão definidas em regulamento.

§ 2º O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC manterá o Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas.

Nesse sentido, o Regulamento a que se refere esse dispositivo da Lei de Proteção de Cultivares é veiculado por meio do Decreto n. 2.366, de 5-11-1997,

que “regulamenta a Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Proteção de Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, e dá outras providências”.

Deve-se destacar que o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares tem como missão garantir o livre exercício do direito de propriedade intelectual dos obtentores de novas combinações filogenéticas na forma de cultivares vegetais distintas, homogêneas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no campo da proteção de cultivares.

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares está ligado ao Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da AGROPECUÁRIA (DEPTA) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC) e tem como área de suporte o Laboratório Nacional de Análise, Diferenciação e Caracterização de Cultivares (LADIC). A partir da edição da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 85, de 10 de abril de 2006, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares passa a integrar a estrutura organizacional da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo.

Em face das disposições constantes do referido decreto, são atribuições do órgão de proteção de cultivar, nos termos do art. 3º:

I – proteger as novas cultivares e as cultivares essencialmente derivadas, outorgando-lhes o certificado de proteção correspondente;

II – divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores mínimos necessários à abertura de pedido de proteção, bem como a data-limite, na hipótese da alínea *a* do § 1º do art. 6º deste Decreto para apresentação dos pedidos;

III – elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento normas complementares no âmbito de sua competência, sobre a proteção de novas cultivares e de cultivares essencialmente derivadas, bem assim de cultivares passíveis de proteção na forma do art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.456, de 1997, de qualquer gênero ou espécie vegetal, e estabelecer os formulários necessários à tramitação do pedido de proteção;

IV – receber, protocolizar, deferir e indeferir pedidos de proteção, formalizados mediante requerimento assinado pela pessoa física e jurídica que obtiver cultivar, ou por seu procurador devidamente habilitado;

(...)

O Decreto n. 2.366/97 institucionalizou inicialmente os descritores morfológicos das seguintes espécies vegetais: algodão, arroz, batata, feijão, milho, soja, sorgo e trigo.

Atualmente os descritores foram significativamente ampliados, sendo que, a título de ilustração, pode-se destacar que os descritores disponibilizados são os seguintes: algodão, arroz, aveia, batata, café, cana-de-açúcar, cevada, feijão, milho, soja, sorgo, trigo, triticale. Das espécies florestais, o eucalipto. Da espécie das Forrageiras: *brachiara brizantha*, capim colômbio, capim-elefante, guandu, *macrotyloma*, milheto, abacaxi, bananeira, macieira frutífera, macieira porta-enxerto, mangueira, pereira europeia frutífera, pereira porta-enxerto, tangerina, videira. No tocante às espécies Olerícolas: abóbora, alface, alho, cebola, cenoura, morango, pimentão e pimentas, quiabo e tomate. As espécies ornamentais possuem os seguintes descritores disponibilizados para fins de proteção: alstroemeria, amarílis, antúrio, áster, begônia elatior, bromélia, calandina, cimbídio, copo-de-leite, cravo, crisântemo, estacice, gérbera, grama esmeralda e santo agostinho, gipsófila, hibisco, híerico, *impatiens*, *impatiens* nova guiné, lírio, poinsetia, rosa, solidago e violeta<sup>13</sup>.

Em face da proliferação da institucionalização dos descritores morfológicos, verifica-se que o Brasil vem, ao longo do tempo, cumprindo com os objetivos estabelecidos na Convenção da UPOV/1978, no sentido de estabelecer os descritores morfológicos das diversas variedades vegetais.

Para fins de reconhecimento da propriedade intelectual de cultivares, o Estado, por intermédio do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, emite o Certificado de Proteção de Cultivares – expedido o título regular que assegura a propriedade intelectual às novas cultivares ou às cultivares essencialmente derivadas, sendo que uma vez expedido “poderá obstar a livre utilização de plantas<sup>14</sup> ou de suas partes de reprodução ou multiplicação vegetativa<sup>15</sup>, no País”, nos termos das disposições da parte final do art. 2º da Lei n. 9.456/97.

Outro requisito imprescindível para o reconhecimento da propriedade intelectual da cultivar é a realização do teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (D.H.E.), que consiste, segundo o inciso XII do art. 3º da Lei n. 9.456/97, no

procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar derivada são distinguíveis de outra cujos descritores sejam

conhecidos, homogêneas, quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas.

Deve-se deixar claro que caso o teste de D.H.E. não fosse expressamente previsto na Lei de Proteção de Cultivares, o ordenamento jurídico estaria expressamente admitindo a proteção de simples descobertas ou, até mesmo, a descrição de planta nativa integrante da biodiversidade.

Com relação ao teste de D.H.E., o documento intitulado “Informações aos usuários do SNPC”, atualizadas em novembro de 2008, destaca os seguintes aspectos:

“No Brasil são realizados pelos melhoristas em estações experimentais. São ensaios de campo nos quais são testadas as características de Distinguíbilidade (diferenças claras de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida), Homogeneidade (uniformidade entre plantas dentro da mesma geração) e Estabilidade (manutenção das características através de gerações sucessivas) da cultivar. Seguem metodologia própria para cada espécie e exigem do examinador um conhecimento aprofundado da espécie, seu comportamento, grupos e variedades existentes da mesma, sendo indispensáveis, em alguns casos, a utilização de cultivares de referência para a caracterização da nova cultivar”.

Portanto, o teste de D.H.E. é de realização e apresentação imprescindível e vincula a proteção da cultivar. Desta forma, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares possui em seus quadros funcionais pessoal técnico capacitado para analisar documentalmente a pertinência estabelecida pelo referido teste, sob pena de nulidade da concessão da proteção de cultivares, nos termos do art. 43, I, da Lei n. 9.456/97.

A cultivar protegida regularmente torna seu uso restrito. O uso público restrito é disciplinado no art. 36 da Lei n. 9.456/97, e consiste na declaração *ex officio* realizada pelo Ministro da Agricultura que tem fundamento em parecer técnico dos órgãos competentes declarando que a cultivar deve atender às necessidades de política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso de poder econômico ou outras circunstâncias emergenciais e nas hipóteses de uso público não comercial. Sendo assim, o § 1º do art. 36 da Lei de Proteção de Cultivares determina:

§ 1º Considera-se de uso público restrito a cultivar que, por ato do Ministro da Agricultura e do Abastecimento, puder ser explorada pela

União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e remunerado o titular na forma a ser definida em regulamento.

Ao ser reconhecida a proteção da cultivar pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, o art. 11 estabelece o seu prazo de vigência:

Art. 11. A proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos.

O prazo de duração da proteção de cultivar é de 15 anos e de 18 anos para as demais espécies relacionadas no dispositivo destacado. Findo o prazo de vigência do direito de proteção, seu objeto cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá inibir ou obstar sua livre circulação, nos termos do art. 12 da Lei de Proteção de Cultivares.

No que diz respeito à formalização da solicitação para fins de proteção de cultivar, deve ser apresentado o requerimento por pessoa física ou por pessoa jurídica e se domiciliada no exterior, esta deverá manter, no Brasil, procurador legalmente constituído, nos termos do art. 50 da Lei de Proteção de Cultivares, sob pena de extinção da proteção de cultivar.

Além do requerimento escrito, o pedido de proteção deverá se referir a uma única cultivar, bem como observar aos seguintes requisitos, individualizadores da cultivar, nos termos das disposições prescritas no art. 14 da Lei de Proteção de Cultivares:

- I – a espécie botânica;
- II – o nome da cultivar<sup>16</sup>;
- III – a origem genética;
- IV – relatório descritivo mediante preenchimento de todos os descritores exigidos;
- V – declaração garantindo a existência de amostra viva à

disposição do órgão competente e sua localização para eventual exame;

VI – o nome e o endereço do requerente e dos melhoristas;

VII – a comprovação das características de DHE, para as cultivares nacionais e estrangeiras;

VIII – relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a comprovação da efetivação, pelo requerente, de ensaios com a cultivar junto com controles específicos ou designados pelo órgão competente<sup>17</sup>;

IX – prova do pagamento da taxa de pedido de proteção;

X – declaração quanto à existência de comercialização da cultivar no País ou no exterior;

XI – declaração quanto à existência, em outro país, de proteção, ou de pedido de proteção, ou de qualquer requerimento de direito de prioridade, referente à cultivar cuja proteção esteja sendo requerida;

XII – extrato capaz de identificar o objeto ou pedido<sup>18</sup>.

§ 1º O requerimento, o preenchimento dos descritores definidos e a indicação dos novos descritores deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo órgão competente.

§ 2º Os documentos a que se refere este artigo deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Após o cumprimento dos requisitos apontados na Lei para a apresentação da solicitação, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares realizará o exame formal e preliminar quanto à existência de cultivar semelhante já protegida (sinonímia) e, se inexistente, será protocolado o pedido, desde que devidamente instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 18 da Lei de Proteção de Cultivares.

O direito de prioridade é estabelecido a partir da verificação dos requisitos que deverão ser analisados objetivamente pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, com relação ao reconhecimento do registro de cultivares.

Fica a critério do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares exigir do requerente da proteção de cultivar “exigências adicionais”, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo dos aspectos morfológicos e outras informações que considerar relevantes para a realização do exame do pedido (art. 18, § 4º, da Lei n. 9.456/97). Trata-se de uma possibilidade de caráter discricionário, levando em consideração, portanto, questões referentes à

conveniência e à oportunidade de apresentação desses documentos, tendo em vista os aspectos referentes à clareza na apresentação dos descritores morfológicos (relatório descritivo).

A Lei de Proteção de Cultivares estabelece ainda que caso sejam exigidas as “informações adicionais”, e, se estas não forem cumpridas ou se não forem contestadas<sup>19</sup>, no prazo de 60 dias contados a partir da ciência da notificação, a solicitação do registro de cultivar será arquivada, encerrando-se, desta forma, a instância administrativa<sup>20</sup>, nos termos do § 5º do art. 18 da Lei n. 9.456/97.

Da decisão que indeferir a solicitação de proteção, caberá recurso no prazo de 60 dias, sendo que o prazo é contado a partir da publicação da decisão. Caso haja interposição de recurso, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares deverá apreciá-lo em igual prazo, nos termos das disposições constantes nos §§ 6º e 7º do art. 18 da Lei n. 9.456/97.

No tocante ao indeferimento de solicitação de proteção, pode-se ilustrar a hipótese com a recente Decisão n. 22, de 27 de agosto de 2008:

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em cumprimento ao § 7º do art.18 da Lei 9.456/97, torna público aos interessados que tramitou neste Serviço, o pedido de proteção de cultivar copo-de-leite (*Zantedeschia spreng*), com solicitação de denominação Captain Reno, protocolizado sob o n. 21806.000016/2008-82, apresentado pela empresa holandesa Kepiteyn Breeding B.V.

O pedido de proteção foi INDEFERIDO por não atender o inciso V do art. 3º da Lei 9.456, de 25 de abril de 1997<sup>21</sup>.

Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, contados da publicação deste aviso.

Deve-se destacar que o recurso estabelecido na Lei de Proteção de Cultivares possui caráter essencialmente administrativo e deve, com relação ao mérito, conter matéria referente ao objeto da proteção.

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, ao realizar e publicar a apreciação formal e preliminar do pedido de proteção de cultivar, expedirá ao titular, a título precário, o direito de exploração comercial da cultivar (art. 19 da Lei n. 9.456/97).

No campo da solicitação de proteção de cultivares, deve-se destacar a recente inovação introduzida pelo Serviço Nacional de Cultivares, com relação à

disponibilização aos usuários do serviço do “CultivarWeb”, ou seja, possibilidade de preenchimento do requerimento eletrônico pelo requerente da proteção<sup>22</sup>.

Na medida em que é expedido o Certificado Provisório de Proteção ou o Certificado de Proteção de Cultivar, o titular é obrigado a manter, durante o período igual ao da proteção, amostra viva, sob pena de cancelamento do respectivo certificado. Além do mais, é passível de cancelamento o certificado caso o obtentor seja notificado e não cumpra a exigência no prazo de 60 dias, nos termos do art. 22 da Lei de Proteção de Cultivares.

Quanto à obrigatoriedade de manutenção de amostra viva por parte do obtentor, a Instrução Normativa n. 8, de 25-6-1999, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, destaca em seu art. 1º:

Art. 1º Estabelecer que a guarda e conservação das amostras vivas destinadas à manipulação e coleção de germoplasma de cultivar protegida, nos termos do parágrafo único do art. 22 da Lei n. 9.456/97, caberão ao titular do Certificado de Proteção ou seu representante legal, na qualidade de fiel depositário.

Parágrafo único. As amostras vivas, referidas no *caput* deste artigo, deverão ser restituídas, em perfeito estado de conservação, ao final do período de proteção da cultivar, ou a qualquer tempo em que sejam solicitadas, ao SNPC, na qualidade de órgão depositante.

A partir da publicação do deferimento da solicitação da proteção da cultivar, o obtentor passa a usufruir dos direitos inerentes à propriedade intelectual da mesma.

Deferida a proteção, o titular deverá providenciar o pagamento relativo às anuidades<sup>23</sup> da proteção da cultivar, pagamento esse que deverá ser feito a partir do exercício financeiro seguinte ao da data da concessão do Certificado de Proteção.

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, uma vez cumpridos os requisitos formais, publicará o resultado final do procedimento, no prazo de até 60 dias corridos contados da sua apresentação, segundo o disposto no art. 16 da Lei n. 9.456/97.

Portanto, uma vez concedido o Certificado de Proteção de Cultivar, o titular possui os direitos de exclusividade e de exclusão em relação a terceiros quanto ao objeto protegido e sua exploração comercial, nos termos das disposições contidas no art. 9º da Lei de Proteção de Cultivares, que estabelece:

Art. 9º A proteção assegurará a seu titular o direito de reprodução comercial, no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercialização do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

Observados os requisitos legais para a proteção de cultivar e respeitadas as disposições relativas aos atos que não ferem os direitos estabelecidos na lei em pauta, necessário se faz analisar as disposições normativas estabelecidas quanto à titularidade do Direito de Melhorista.

Parece relevante mencionar que com relação ao registro de cultivares, que é o título que irá assegurar a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e mudas da cultivar, esse é emitido pelo Registro Nacional de Cultivares (RNC), tendo em vista as disposições da Lei n. 10.711, de 5-8-2003, que “dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas”.

Essa estrutura administrativa também se encontra adstrita ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e Agropecuária (MAPA), que deve manter e atualizar o Cadastro Nacional de Cultivares Registradas (CNCR).

Os objetivos do Registro Nacional de Cultivares, para Ariete Duarte Folle (2000, p. 6), são os seguintes: substituir os antigos sistemas de avaliação e recomendação de cultivares e do registro de cultivares por meio de um cadastramento fornecido pelo obtentor.

Com relação à importância do Registro Nacional de Cultivares, a referida autora esclarece ainda que é um instrumento do mercado, visando proteger o agricultor da venda indiscriminada de sementes e mudas cultivares que não tenham sido testadas nas condições de exploração agrícola no Brasil (FOLLE, 2000, p. 6).

Deve-se destacar que a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas estão condicionadas à prévia inscrição da respectiva cultivar no Registro Nacional de Cultivares, segundo o art. 11 da Lei n. 10.711/2003.

Portanto, para fins de registro, na medida em que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada tem esse reconhecimento, passa a ser devidamente lançada no Cadastro Nacional de Cultivares Registradas.

#### **6.4 Os aspectos legais estabelecidos pela lei de proteção de cultivares quanto à titularidade**

Com relação à titularidade das cultivares passíveis de proteção, a Lei n. 9.456/97 prevê a figura do obtentor no art. 5º, estabelecendo que este é a pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada. Portanto, o obtentor pode ser indistintamente a pessoa física ou a jurídica.

O melhorista, por seu turno, conforme determina o inciso I do art. 3º da referida lei, é caracterizado como a pessoa física que obtém a variedade vegetal, a partir de sua força de trabalho intelectual. A pessoa jurídica, portanto, não realiza tal atividade por si, mas apenas através de seus agentes (pessoas físicas).

A Lei de Proteção de Cultivares, ao caracterizar o obtentor da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada, obsta e praticamente anula a presença imprescindível da pessoa física, isto é, do melhorista. Trata-se de uma prescrição normativa que, em última análise, objetiva realizar a expropriação da força de trabalho intelectual do melhorista.

Deve-se destacar que a caracterização jurídica do obtentor é realizada pela Lei n. 10.711/2003, sendo que o inciso XXVIII do art. 2º estabelece o seguinte: “obtentor: pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada”.

Com relação à titularidade da cultivar, devem-se levar em consideração as disposições constantes no Capítulo V da Lei de Proteção de Cultivares, que disciplina a matéria referente à “obtenção ocorrida na vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou outra atividade laboral”, sendo que o art. 38 estabelece como regra geral que pertencerão exclusivamente ao empregador ou ao tomador de serviço os direitos referentes sobre novas cultivares ou sobre cultivares essencialmente realizadas durante a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços, sendo que o nome do melhorista necessariamente deve constar do requerimento de proteção de cultivar.

O art. 39 da Lei de Proteção de Cultivares, por seu turno, estabelece que pertencerão a ambas as partes – obtentor e melhorista –, salvo expressa estipulação em contrário, as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, obtidas pelo empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral, não compreendidas no disposto no art. 38, quando decorrentes de contribuição pessoal e mediante utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do tomador dos serviços.

A Lei de Proteção de Cultivares estabelece como regra, quanto à atribuição da titularidade das cultivares, desenvolvidas sob a égide da relação de contrato de trabalho ou de prestação de serviço, que a mesma é reconhecida ao empregador ou ao tomador de serviço e, portanto, em favor do empregador.

Entende-se que as disposições contidas no art. 38, em seu § 2º, da Lei n. 9.456/97, constrói presunção da titularidade em favor do empregador. Contudo, essa presunção é *juris tantum*, ou seja, admite prova em contrário.

O desenvolvimento de nova cultivar ou de cultivar essencialmente derivada pelo melhorista durante a prestação de serviços, mas contando apenas com seus recursos e em ambiente alheio ao da prestação de serviços, pode ser comprovado para fins de reconhecimento de titularidade. Nessa situação deve ser demonstrado que o empregador não contribuiu e nem disponibilizou os meios de produção.

Portanto, ainda que o requerimento da propriedade intelectual dessa cultivar, desenvolvida em condições específicas, tivesse sido solicitado durante a vigência do Contrato de Trabalho, a propriedade intelectual pertence exclusivamente ao melhorista. No entanto, a Lei de Proteção de Cultivares determina que nesse tipo de obtenção de variedade vegetal, a titularidade é conferida e deve ser deferida ao empregador, fazendo menção expressa ao lapso temporal de 36 meses, após a extinção do respectivo Contrato de Trabalho.

Essa é uma situação que poderá resultar em conflito de interesses entre o melhorista e seu empregador (pessoa física ou jurídica, pública ou privada) e que será apreciada em caráter definitivo pelo Poder Judiciário, levando em consideração as prescrições legais e a correspondente produção das provas.

A partir das disposições analisadas e contidas na Lei de Proteção de Cultivares, verifica-se o favorecimento do empregador (capital), quanto à titularidade do objeto protegido, em detrimento do pesquisador/melhorista (trabalho). A lei, portanto, não cumpre com seu objetivo, qual seja, estimular a obtenção de novas variedades vegetais ou de variedades essencialmente derivadas.

Ainda no campo legislativo, com relação à titularidade e a percepção dos ganhos econômicos por parte dos pesquisadores que realizam o melhoramento genético, destacam-se as determinações do art. 13 da Lei n. 10.973, de 2-12-2004:

É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT<sup>24</sup>, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo do art. 93 da Lei n. 9.279, de 1996<sup>25</sup>.

O § 1º do art. 13 da nova Lei de Inovação Tecnológica faz referência à possibilidade de participação compartilhada desse percentual entre a instituição e os membros da equipe de pesquisa que tenham contribuído para a criação, no caso, para a obtenção da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada.

O dispositivo em pauta da nova Lei de Inovação Tecnológica dispõe ainda:

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção de propriedade intelectual.

§ 3º A participação prevista no *caput* deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º.

§ 4º A participação referida no *caput* deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhes servir de base.

Deve-se destacar que normalmente nos contratos formalizados constam apenas as cláusulas salariais<sup>26</sup>, sendo assim, se durante a vigência do mesmo ocorrer aumento da lucratividade dos obtentores, em função da realização de desenvolvimento de nova cultivar ou de cultivar essencialmente derivada, poderá o melhorista acionar o Poder Judiciário, para pleiteá-lo. Saliente-se que as principais dificuldades, com relação a esta questão, consistem em comprovar os efetivos aumentos de lucratividade das empresas, em virtude dos resultados das pesquisas realizadas por determinados grupos de investigadores a elas integrados. O objetivo último da Lei de Proteção de Cultivares consiste em garantir a propriedade intelectual das novas cultivares e das cultivares essencialmente derivadas.

Com relação aos aspectos referentes à linguagem técnica utilizada, na Lei de Proteção de Cultivares, estes esbarram nas determinações constantes no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal<sup>27</sup>. O dispositivo constitucional determina que inventor (pesquisador ou melhorista) é aquele que, a partir da utilização de sua força de trabalho intelectual, desenvolve uma nova variedade vegetal. No entanto, as disposições constantes na Lei de Proteção de Cultivares estabelecem que o titular desses novos bens é o obtentor.

É nesse sentido que se pode afirmar que a Lei de Proteção de Cultivares,

além de expropriar os trabalhadores intelectuais, subtraindo-lhes os respectivos direitos subjetivos que originariamente eram seus, transferem-nos ao empregador (pessoa jurídica e, em última análise, ao capital).

A partir das construções normativas estabelecidas no âmbito da Lei de Proteção de Cultivares, a pessoa jurídica incorpora os bens produzidos, em virtude de ser a proprietária dos meios de produção, sem os quais os pesquisadores não podem realizar seus experimentos no campo do melhoramento genético de plantas, a menos que “aluguem” ou “alienem” antecipadamente sua capacidade (física e intelectual) de trabalho.

De acordo com a lógica própria e típica da economia de mercado, os melhoristas são remunerados, em regra, com o salário e subordinados à alienação dos produtos de seu trabalho intelectual.

Portanto, em face do exposto, verifica-se que no âmbito de incidência da Lei de Proteção de Cultivares o titular da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada possui o direito de exclusividade e de exclusão em face de terceiros, inclusive em face do próprio melhorista, com relação aos *royalties* advindos de sua produção, haja vista que, na prática, a participação compartilhada dos ativos intangíveis é ínfima em face do exposto e das normas disciplinadoras da questão.

Com relação às patentes, o inventor está expressamente proibido de realizar invenções biotecnológicas de forma autônoma, tendo em vista a determinação expressa constante na nova Lei de Biossegurança:

As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos preceitos desta Lei e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais consequências ou efeitos advindos de seu descumprimento.

(...)

§ 2º As atividades e projetos de que trata este artigo serão vedados a pessoas físicas em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham vínculo empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas.

A figura do inventor independente prevista no inciso IX do art. 2º da Lei n. 10.973, de 2-12-2004 (Lei de Inovação Tecnológica), é inviabilizada, na

prática<sup>28</sup>, em face das questões que envolvem a Biossegurança.

O melhorista, por seu turno, que é a pessoa física que desenvolveu a nova variedade vegetal ou a variedade vegetal essencialmente derivada, é expropriado do resultado final por ele produzido a partir de sua força de trabalho intelectual.

## **6.5 A extinção da propriedade intelectual das cultivares e a licença compulsória**

O direito de melhorista se extingue, normalmente depois de transcorrido o prazo assinalado pela lei, conforme mencionado, e nas seguintes hipóteses previstas no art. 40 da Lei n. 9.456/97:

- a) pela renúncia do respectivo titular ou de seus sucessores;
- b) pelo cancelamento do Certificado de Proteção.

Segundo o art. 40 da Lei n. 9.456/97, a hipótese de extinção da propriedade intelectual da cultivar referente à renúncia do titular ou de seus sucessores só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Com relação à renúncia da titularidade, pode-se destacar a Decisão n. 35, de 26 de novembro de 2008, que extingue os direitos de proteção, pela renúncia da empresa Du Pont do Brasil S.A. – Divisão Pioneer Sementes:

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 40, da Lei 9.456/97 e pelo Decreto n. 2.366/97, EXTINGUE os direitos de proteção, pela renúncia da empresa Du Pont do Brasil S.A. – Divisão Pioneer de Semente, das Cultivares da espécie milho (*Zea may* (L.) relacionadas:

Cultivar denominada 30F35 e respectivo certificado de Proteção n. 01028; cultivar 30K64 e respectivo Certificado de Proteção n. 01029; cultivar denominada 30K73 e respectivo Certificado de Proteção n. 01030; e cultivar n. 30R32 e respectivo Certificado de Proteção 01031.

Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, contado da publicação desta.

Cumprido destacar, quanto à hipótese de Cancelamento do Certificado de Proteção, que esta é regulamentada pelo art. 42 da Lei de Cultivares:

Art. 42. O Certificado de Proteção será cancelado administrativamente *ex officio* ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, em qualquer das seguintes hipóteses:

I – pela perda de homogeneidade ou estabilidade;

II – na ausência de pagamento da respectiva anuidade<sup>29</sup>;

III – quando não forem cumpridas as exigências do art. 49<sup>30</sup>;

IV – pela não apresentação da amostra viva, conforme estabelece o art. 22<sup>31</sup>;

V – pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana.

A “autoridade competente” estabelecida na Lei de Proteção de Cultivares é o Ministério da Agricultura, por intermédio de seu órgão responsável, qual seja, o “Serviço Nacional de Registro e Proteção de Cultivares” (SNRPC), que possui autonomia administrativa e financeira para a prestação desse serviço. Nesse sentido, com relação ao cancelamento do Certificado de Proteção, ilustra-se com a decisão n. 14, de 1<sup>a</sup> de abril de 2008, que estabelece:

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 42 da Lei 9.456/97, CANCELA os Certificados de Proteção das Cultivares de soja (*Glycine max* (L.) Merrill), relacionadas: 00703, cultivar CM 51; n. 00704, cultivar CM 102; e n. 06705, cultivar CM 149.

Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, contados a partir da publicação deste.

O reconhecimento do direito de melhorista, bem como sua manutenção, é estabelecido pela Lei de Proteção de Cultivares a partir da comprovação dos critérios agrônômicos da distinção, da homogeneidade e da estabilidade.

A licença compulsória, por seu turno, é um instituto jurídico que vem expressamente previsto no art. 29 da Lei n. 9.456/97, que estabelece:

Art. 29. Entende-se por licença compulsória o ato da autoridade competente que, a requerimento de legítimo interessado, autorizar a exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular, por prazo de 3 (três) anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e mediante remuneração na forma a ser definida em regulamento.

A licença compulsória não é concedida em caráter exclusivo ao interessado e, ao mesmo tempo, pressupõe concorrência na exploração da cultivar.

O art. 28 da Lei de Proteção de Cultivares estabelece as condições para licenciamento compulsório, nos seguintes termos:

I – disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar;

II – a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua qualidade;

III – remuneração razoável ao titular do direito de proteção da cultivar.

Os requisitos que devem ser apreciados para a concessão da licença compulsória, que é formalizada por meio de requerimento, são os seguintes, nos termos do art. 30 da Lei de Proteção de Cultivares: a qualificação do requerente; a qualificação do titular do direito sobre a cultivar; a descrição suficiente da cultivar (Princípio da Suficiência Descritiva); os motivos do requerimento; a prova de que o requerente diligenciou, sem êxito, junto ao titular da cultivar, no sentido de obter licença voluntária; prova de que o requerente goza de capacidade financeira e técnica para explorar a cultivar.

O requerimento que solicita o pedido de licença compulsória será dirigido, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.456/97, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e será decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)<sup>32</sup>.

O Ministério da Agricultura, por intermédio da autoridade competente, deverá intimar o titular da cultivar para se manifestar, querendo, no prazo de 10 dias (art. 31, § 1º, da Lei n. 9.456/97). Independente da manifestação do titular da cultivar, o Ministério encaminhará o processo ao CADE, juntamente com parecer técnico que estabelece a necessidade do licenciamento compulsório e deverá observar o prazo máximo de 15 dias, nos termos do art. 31 da Lei de Proteção de Cultivares.

Segundo o art. 32 da Lei n. 9.456/97, o procedimento para concessão da licença compulsória está sujeito às regulamentações administrativas a serem adotadas pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, bem como pelo Ministério da Justiça, que deverão dispor de forma complementar sobre esse procedimento. Cumpre destacar que o direito à ampla defesa deverá ser assegurado ao titular da cultivar nesta hipótese.

A licença compulsória apenas poderá ser solicitada, pelo interessado, após transcorridos três anos da concessão do Certificado Provisório de Proteção, com exceção da hipótese de abuso de poder econômico, nos termos das disposições constantes do art. 35 da Lei n. 9.456/97.

Em face do exposto, a Lei de Proteção de Cultivares, ao institucionalizar o Direito de Melhorista, no Brasil, o faz, estabelecendo as condições para aquisição, fruição e extinção do mesmo. Acompanha, conforme verificado, as disposições constantes na Convenção da UPOV, alinhando-se, desta forma, aos termos das normas internacionalmente pactuadas.

## **6.6 Aspectos jurisprudenciais com relação à propriedade intelectual de cultivares**

No campo jurisprudencial, as poucas decisões existentes referem-se especialmente aos aspectos transgênicos das plantas. As decisões emblemáticas que trouxeram ao âmbito do Poder Judiciário essa questão em duas Ações Cíveis Públicas, uma proposta pelo *Greenpeace*, em dezembro de 1997, e a outra patrocinada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), em junho de 1998.

As duas ações têm como objetivo a argumentação contrária à introdução de Organismos Geneticamente Modificados. Estas ações tramitaram perante a 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Da sentença, podem ser extraídos os seguintes aspectos:

(...) fosse apresentado pela M. e pela M. estudo prévio de

Impacto Ambiental como condição indispensável para o plantio da soja *round up ready*;

impedir as referidas empresas de comercializarem as sementes da soja geneticamente modificadas até que sejam definidas, pelo Poder Público competente, as normas de rotulagem dos transgênicos;

suspensão do cultivo em escala comercial do referido produto, sem que sejam suficientemente esclarecidas as questões técnicas suscitadas por pesquisadores de renome, a respeito das possíveis falhas apresentadas pela CTNBio em relação ao exame do pedido de desregulamentação da soja *round up ready*;

intimação pessoal dos Ministros da Agricultura, da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente e da Saúde para que não expeçam qualquer autorização para plantio e comercialização da soja *Round up Ready*. Se, porventura, alguma autorização foi expedida, a r. sentença determinou sua suspensão.

Por fim, fixação de multa pecuniária de dez salários mínimos por dia, a partir da data do descumprimento da r. sentença<sup>33</sup>.

Outro julgado que deve ser mencionado é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em agravo de instrumento<sup>34</sup> que, além das questões processuais discutidas, com relação ao mérito a ementa decide:

Mérito. O ordenamento jurídico pátrio veda a comercialização de sementes de soja geneticamente modificadas, ainda que o legislador venha, sistematicamente, à vista de circunstâncias fáticas, autorizando a comercialização das safras de soja produzidas com essas sementes, trazidas ilicitamente de países vizinhos, conforme Leis ns. 10.688 e 10.814, de 2003, e 11.092, de 2005.

De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei Maior (art. 5<sup>ª</sup>, *caput*, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não *royalties*) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas. Vedação, ademais, ao enriquecimento sem causa.

Não incidência do art. 10 da Lei 9.456/97 (Lei das Cultivares), de cuja aplicação só se poderia cogitar tivesse o agricultor obtido as sementes licitamente e pago *royalties* à agravada naquela ocasião.

Do trecho destacado, verifica-se que o referido Tribunal exclui a

incidência da Lei de Proteção de Cultivares e analisa o mérito da questão em face da aplicabilidade da Lei da Propriedade Industrial, na medida em que a situação da agravada é a de titular de patentes reconhecidas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Do voto do relator, com relação à parte final da ementa, destaca-se o seguinte entendimento:

Não vejo, ainda, como aplicar o art. 10 da Lei n. 9.456/97, que regulou especificamente a propriedade intelectual em relação às cultivares, pois mesmo que se entenda que tal diploma afaste o direito assegurado na Lei de Patentes, o que é bastante discutível, isso só poderia ocorrer se o produtor tivesse pago *royalties* por ocasião da primeira aquisição das sementes que utilizou, do que, obviamente, não se cogita, pois público e notório que todas as sementes de soja transgênica ingressem no país ilegalmente, não sendo comercializadas pela agravada que, por isso, não cobrou *royalties*.

Merece destaque também o entendimento do Desembargador Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes que, em seu voto, insere a questão da propriedade intelectual dos experimentos transgênicos em um ambiente mais amplo, levando em consideração, inclusive, os argumentos de caráter ecológico. Além do mais, cumpre evidenciar que no voto em pauta o desembargador situa a questão no campo econômico, que é uma variável consideravelmente relevante para as questões da propriedade intelectual:

No mérito, a controvérsia funda-se na forma como praticada pela empresa agravada a cobrança de indenização pelo uso da tecnologia por ela desenvolvida de soja transgênica, nada obstante reconhecida pela agravante a propriedade intelectual da requerida.

O desenvolvimento de culturas transgênicas, como de todos sabido, enseja polêmicas, seja de tom ideológico, sob o argumento de que, a disseminarem-se tais culturas, a própria soberania nacional estará a correr riscos, decorrente do monopólio tecnológico na produção de alimentos por multinacionais, seja de tom ecológico, em função da possibilidade de nefastos efeitos, ainda não esclarecidos, sobre o meio ambiente.

Daí a indefinição reinante no país sobre a legalidade do plantio

de culturas transgênicas, inclusive por força de decisões judiciais. No entanto, a alta lucratividade da soja transgênica fez com que os produtores, em espaço de tempo muito curto, deixassem de lado a cultura convencional, inexistindo polêmica no meio rural sobre as vantagens do produto geneticamente modificado sobre o convencional.

Com relação às atividades desenvolvidas no campo institucional para alavancar a interpretação da propriedade intelectual, deve-se mencionar a iniciativa levada a efeito pelo Ministério da Justiça que elaborou o “Plano Nacional de Ações contra a Pirataria e o Planejamento Estratégico para o Biênio 2005/2006”. Nesse contexto programático, inúmeras ações foram relacionadas como prioritárias, das quais se destacam as seguintes, relacionadas ao Poder Judiciário<sup>35</sup>:

Recomendar ao Poder Judiciário a criação de Varas especializadas ou preferenciais em Propriedade Intelectual;

Recomendar a criação de Promotorias de Justiça Especializadas em Propriedade Intelectual.

Do exposto, verifica-se que a criação de Varas e de Promotorias especializadas em propriedade intelectual implica a racionalidade material do Poder Judiciário<sup>36</sup> com relação a essa questão. Para as questões referentes à propriedade intelectual da biotecnologia, essa racionalidade material do Poder Judiciário poderá contribuir para a acessibilidade dos usuários do Sistema de Propriedade Intelectual nesse sentido, eliminando, em tese, os entraves, sobretudo no campo da textura da legislação que delinea a proteção da biotecnologia, que é repleta de cláusulas interpretativas e conceitos biológicos que normalmente são estranhos ao operador do Direito.

## **6.7 Conclusões**

Em face dos aspectos desenvolvidos neste capítulo, verifica-se que a propriedade intelectual das cultivares possui amparo e previsão no ordenamento jurídico brasileiro, em função da internacionalização dessa matéria e, ao mesmo tempo, tendo em vista o significativo realinhamento das novas normas que

compõem o quadro normativo da proteção da biotecnologia. Além do mais, as próprias condições sociais, referentes aos experimentos realizados no Brasil no campo do Melhoramento Genético, pressionaram essas alterações no tocante à repactuação dessas regras jurídicas.

Outro aspecto relevante que deve ser levado em consideração com relação à propriedade intelectual da biotecnologia de um modo geral e, particularmente, da propriedade intelectual das cultivares, refere-se ao fato que C&T passam a incorporar o sistema produtivo, convertendo-se em mercadoria que alcança valor e impacto no âmbito econômico.

Com a finalidade de subsidiar esse arcabouço normativo, o Ministério da Agricultura teve seu organograma reestruturado, com o objetivo de criar órgãos capazes e competentes pra institucionalizar a proteção de novas cultivares e de cultivares essencialmente derivadas.

Deve-se considerar, ainda, que a possibilidade normativa prevista no âmbito do reconhecimento da propriedade intelectual das cultivares determina no cenário jurídico um emaranhado de conceitos e de categorias de caráter essencialmente biológico, o que sem dúvida torna essa matéria para o operador do Direito sensível, na medida em que essa linguagem pertence ao universo distante e que não envolve apenas as questões relativas à instrumentalização e à eficácia dessas normas, mas, principalmente, um quadro hermenêutico novo e, ao mesmo tempo, inusitado.

Por fim, há os aspectos explorados neste capítulo referentes à criatividade e à produtividade dos melhoristas, pessoas físicas que desenvolvem seu trabalho intelectual no campo e no laboratório, com o objetivo de estabelecer novas variedades vegetais capazes de romper as fronteiras e as vicissitudes do ambiente e as asperezas do solo, por exemplo.

Esses pesquisadores, ao cabo dessa jornada de trabalho, possuem uma parca participação no produto final de sua atividade laborativa. Verifica-se que o sistema de propriedade intelectual expropria a força de trabalho intelectual dos pesquisadores, o que na prática funciona não como um estímulo a sua criatividade, mas como um instrumento normativo que assegura apenas as sobras do banquete.

O objetivo último deste estudo é no sentido de chamar a atenção dos leitores para o tema da propriedade intelectual de cultivares, para que, uma vez conhecido o objeto, em seus aspectos gerais e singelamente aqui delineados, novas linhas investigativas possam ser abertas e enfrentadas.

## REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual: Biotecnologia e propriedade intelectual, *know how* e segredos industriais.** Anotações à Lei 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disciplina os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a proteção de cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC e dá outras providências.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003.** Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudanças.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004.** Dispõe sobre incentivos à inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005.** Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica de Biotecnologia – CTNBio, dispõe sobre política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória n. 2.191, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei n. 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. **Instrução Normativa n. 8, de 25 de junho de 1999,** estabelece a obrigatoriedade do titular de certificado de proteção enviar ao órgão competente duas amostras vivas da cultivar protegida, sendo uma para manipulação e exame e outra para entregar à coleção de germoplasma.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto n. 1.355, de 30 de abril de 1994.** Promulga a Ata Final da Rodada Uruguai das Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto n. 3.109, de 30 de junho de 1999.** Promulga a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de dezembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.

DEL NERO, Patrícia Aurélio. **Propriedade intelectual**: a tutela jurídica da biotecnologia. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

\_\_\_\_\_. **Biotecnologia**: análise e crítica do marco jurídico regulatório. São Paulo: Revista dos Tribunais (prelo).

FOLLE, Ariete Duarte. **Informe técnico**. Registro Nacional de Cultivares. Ministério da Agricultura e Abastecimento. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares: Brasília, 2000.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Decisão n. 14, de 1<sup>o</sup> de abril de 2008**. Cancelamento de Certificado de Proteção de Cultivar da soja (*Glycine max* (L.) Merrill).

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Decisão n. 22, de 27 de agosto de 2008**. Indeferimento de proteção para a cultivar de copo-de-leite (*Zanlesdeschia spreng*).

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Decisão n. 35, de 26 de novembro de 2008**. Extingue direitos de proteção, pela renúncia do titular da empresa Du Pont do Brasil S.A. – Divisão Pioneer de Sementes.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Instrução Normativa n. 8, de 25 de junho de 1999**. Estabelece que a guarda e conservação das amostras vivas destinadas à manipulação e coleção de germoplasma de cultivar protegida, nos termos do parágrafo único do art. 22 da Lei 9.456/97, caberão ao titular do Certificado de Proteção ou seu representante legal, na qualidade de fiel depositário.

PODER JUDICIÁRIO. Justiça Federal. Seção Judiciária do Distrito Federal. **Ação Cautelar Inominada. Processo n. 1.1998.3400.027.681-8**.

PODER JUDICIÁRIO. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 18<sup>a</sup> Câmara Cível. **Agravo de Instrumento 70010740264 e Agravo Interno 70010827772**.

SILVA JÚNIOR, Osvaldo Alves. O Direito de Propriedade Intelectual e a Tutela aos Direitos Emergentes. **Boletim Jurídico**. Uberaba/MG, a.3, n. 113. Disponível em <<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=503>>. Acesso em: 19 nov. 2008.

disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/em/documents/word/x-upov.doc>>. Acesso em 6-11-2006, às 20:55 horas.

2 “A variedade deve ser suficientemente homogênea, tendo em conta as particularidades da sua reprodução sexuada ou da multiplicação vegetativa” (art. 6º, II, c, do Decreto n. 3.109/99).

3 “A variedade deve ser estável nas suas características essenciais, isto é, deve continuar a corresponder à sua definição, após reproduções ou multiplicações sucessivas ou, se o obtentor tiver definido um ciclo particular de reproduções ou de multiplicações, no fim de cada ciclo” (art. 6º, II, d, do Decreto n. 3.109/99).

4 Veja, nesse sentido, as disposições do art. 27 do Decreto n. 3.109/99.

5 BRASIL. Congresso Nacional. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

6 O conceito de descoberta e a sua distinção com o conceito de invenção é consideravelmente relevante para a concessão de uma patente pelo Estado. No campo das patentes biotecnológicas, esse conceito ganha especial relevância e complexidade, pois envolve material biológico e sua alteração genética ou transgênica.

7 Trata-se da nova Lei de Biossegurança.

8 Nesse sentido, consultar: DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade intelectual**: a tutela jurídica da biotecnologia. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 118-131.

9 De forma exemplificativa, pode-se destacar a Patente de Invenção relativa ao processo de produção de planta estéril obtida pelo processo e uso delas (PI n. 0506368-0, cujo resumo é o seguinte: “PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PLANTA ESTÉRIL, PLANTA OBTIDA PELO PROCESSO E USO DESTAS. A transcrição de um gene associado à formação de órgãos florais é suprimida para produzir uma planta estéril. Uma célula de planta é transfectada com um gene quimérico que inclui (i) um gene codificador de um fator de transcrição que promove expressão de um gene associado à formação de órgãos florais, e (ii) um polinucleotídeo que codifica um peptídeo funcional que converte um fator de transcrição arbitrário em um repressor de transcrição, e uma proteína quimérica na qual o fator de transcrição é fundido com o peptídeo funcional que é expresso na célula da planta. A expressão do gene associado à formação de órgãos florais PE predominantemente suprimida pela proteína quimérica, e, como um resultado, é produzida uma planta estéril masculina que não pode formar pólen adequadamente. A proteína quimérica também suprime a expressão de um gene associado a deiscência da antera, e como um resultado é produzida uma planta na qual a deiscência da antera é suprimida. Além disso, a proteína quimérica

suprime a expressão de um gene alvo de um fator de transcrição associado à formação de estame e pistilo e, como um resultado, é produzida uma planta de dupla floração”. O depositante é Japan Science and Technology Agency (JP) / National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (JP); como inventor figura Masaru Takagi; Nobutaka Mitsura e Keiichiro Hiratsu.

10 SILVA JÚNIOR, Osvaldo Alves da. O Direito de Propriedade Intelectual e a Tutela dos Direitos Emergentes. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a.3, n. 113. Disponível em <<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=503>>. Acesso em: 19 nov. 2008.

11 Disciplinado pela **Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003**. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências.

12 É preciso mencionar que o art. 3º da Lei de Proteção de Cultivares estrutura, ao longo de seus incisos, as “Cláusulas interpretativas” atinentes a essa forma de proteção, sendo assim, cultivar é “a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos” (inciso IV).

13 Os descritores mais recentes publicados são os seguintes: da mandioca (publicado em 22 de setembro de 2008); da goiabeira serrana (publicado em 12 de novembro de 2008) e do melão (publicado em 14 de novembro de 2008). Com relação à atualização periódica dos descritores morfológicos das cultivares consultar: <[http://www.agricultura.gov.br/portal/page?\\_pageid=33,7367200&schema=PORTAL](http://www.agricultura.gov.br/portal/page?_pageid=33,7367200&schema=PORTAL)>. Acesso em: 1º dez. 2008.

14 Planta inteira, segundo o art. 3º, XVII, da Lei de Cultivares, é “a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar”.

15 Característica referente ao material propagativo regulamentado na Lei n. 9.456/97, art. 3º, XVI: “toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação”.

16 Nos termos do art. 15 da Lei n. 9.456/97, “toda cultivar deverá possuir denominação que a identifique, destinada a ser sua denominação genérica, devendo, para fins de proteção, obedecer aos seguintes critérios: I – ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica; II – ter denominação diferente de cultivar preexistente; III – não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua procedência”.

17 A Lei n. de Cultivares determina: “O relatório e os descritores indicativos de

sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade não poderão ser modificados pelo requerente, exceto: I – para retificar erros de impressão ou datilográficos (erros formais quanto a identificação da cultivar, portanto vícios sanáveis que a própria lei expressamente prevê a possibilidade de retificação e não propriamente de alteração); II – se imprescindível para estabelecer ou precisar o pedido e somente até a data da publicação do mesmo; III – se cair em exigência por não atender ao disposto no § 2º do art. 18”. Estas disposições encontram-se expressas no art. 17 da Lei n. 9.456/97.

18 A solicitação de proteção, em extrato capaz de identificar o objeto do pedido, será publicada, no prazo de até 60 dias corridos, contados da publicação. Uma vez publicado o pedido, fluirá prazo de 90 dias para a apresentação de impugnações, cientificando-se o requerente (art. 16 e parágrafo único da Lei n. 9.456/97).

19 Se houver contestação, ou melhor, se houver impugnação e se esta for considerada improcedente pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, o pedido será arquivado, pelo órgão administrativo deliberante, nos termos do § 6º do art. 18 da Lei n. 9.456/97.

20 O encerramento da instância administrativa significa que nessa estrutura organizada da Administração Pública e que emite decisões, ocorre através de um procedimento administrativo regularmente instaurado e desencadeado. Essas decisões não podem mais ser revistas, ainda que exaurida a possibilidade de recurso por essa esfera contenciosa da Administração.

21 O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares entendeu que a solicitação não era referente à nova cultivar.

22 Pode-se observar que esse tipo de procedimento de solicitação eletrônica de proteção é uma tendência internacional que foi fomentada pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e que no Brasil foi levada a efeito inicialmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com relação à disponibilização do e-marcas (sistema eletrônico para solicitação de proteção de marcas) e do GRU (Guia de Recolhimento da União). Nesse sentido, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares se vale do mesmo procedimento de virtualização da proteção no campo das cultivares.

23 A título de ilustração, deve-se mencionar que o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares fixa em R\$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor da anuidade para manutenção de proteção de cultivares. No caso do solicitante ser também depositário da amostra viva, o valor é de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

24 Instituição Científica e Tecnológica.

25 O art. 93 da Lei de Propriedade Industrial, encontra-se inserido no Capítulo XIV que estabelece as disposições referentes à invenção e ao modelo de

utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço: “Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às atividades da Administração Pública direta, indireta e fundacional, estadual ou municipal”.

26 No entanto, deve-se evidenciar que nos contratos celebrados de forma específica para a realização do desenvolvimento dessa modalidade de pesquisa constam em suas cláusulas disposições referentes à propriedade intelectual.

27 “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.”

28 Nesse sentido, consultar: DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Biotecnologia**: análise e crítica do marco jurídico regulatório. São Paulo: Revista dos Tribunais (prelo), especialmente p. 295.

29 O procedimento administrativo para reconhecimento da propriedade intelectual é oneroso. Uma vez deferida a propriedade em favor do titular, para sua manutenção, este deve pagar as anuidades, sob pena de extinção. O art. 53 da Lei de Cultivares estabelece que “os serviços de que trata esta Lei serão remunerados pelo regime de preços de serviços públicos específicos, cabendo ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento fixar os respectivos valores e forma de arrecadação”.

30 Para o entendimento dessa disposição, é preciso destacar que o art. 49 da Lei n. 9.456/97 estabelece a expedição de certidões: “Art. 49. Será assegurado, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da protocolização do requerimento, o fornecimento de certidões relativas às matérias de que trata esta Lei, desde que regularmente requeridas e comprovado o requerimento das taxas respectivas”.

31 O art. 22 da Lei de Cultivares determina que “obtido o Certificado Provisório de Proteção ou o Certificado de Proteção de Cultivar, o titular fica obrigado a manter durante o período de proteção amostra viva da cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de cancelamento do respectivo Certificado se, notificado, não a apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias”.

32 Saliente-se que o próprio dispositivo determina e esclarece que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) foi criado pela Lei n. 8.884, de 11-6-1994.

33 Processo n. 1998.34.00.027.681-8, sentença de 1999.

34 Agravo de Instrumento 70010740264 e Agravo Interno 70010827772. Porto Alegre, 2005.

35 Para obter a relação completa das 99 ações prioritárias, consultar: <<http://www.mj.gov.br/combatepirataria/default.asp?var=acoes>>. Acesso em: 10-

7-2005, às 12:35 horas.

36 A título de ilustração, observa-se que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região possui a 1ª e a 2ª Turmas com competência no âmbito das questões referentes ao Direito Previdenciário, Direito Penal e Propriedade Industrial.

## 7 PROTEÇÃO AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS À BIODIVERSIDADE – IMPASSES, BIOPIRATARIA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

*Ana Valéria Araújo*

*Professora do programa de educação continuada e especialização em Direito GVlaw, Secretária Executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos e advogada especializada em Direito Socioambiental.*

### **7.1 Introdução**

O Brasil abriga em seu território muitos povos indígenas e populações tradicionais bastante diversas, que se distinguem de outros segmentos da população brasileira por possuírem uma estreita relação com o meio ambiente, tendo desenvolvido, através dos tempos, um profundo conhecimento sobre os recursos naturais das regiões onde vivem. Esses conhecimentos passaram a ser alvo de debate e intensa preocupação nos últimos anos, à medida que cresce o interesse da indústria pelas riquezas biológicas do país e que os conhecimentos a elas associados demandam proteção específica e urgente.

O país é possuidor de uma megadiversidade biológica em razão da presença maciça de espécies variadas da flora e da fauna em seus muitos ecossistemas. Esse patrimônio ambiental guarda um potencial ainda pouco explorado, que é tido, por alguns, como uma possível fonte de riqueza. Acredita-se que os recursos da biodiversidade brasileira podem propiciar um grande avanço nas pesquisas científicas e no desenvolvimento de novos produtos, principalmente na área de fármacos e cosméticos, vindo a constituir-se em importante fonte de divisas no futuro. Neste cenário, os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade são também tidos como ferramentas importantes, com potencial para economizar anos de trabalho e pesquisa. Por outro lado, há estudos que atestam serem os povos indígenas e as populações tradicionais, em grande parte, responsáveis pela própria diversidade biológica de

nossos ecossistemas, produto da interação e do manejo da natureza em moldes diferenciados, que compõem o assim chamado conhecimento tradicional.

Ocorre que a proteção aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade transcende fronteiras e suscita conflitos que não podem ser solucionados apenas nos limites internos de cada país, exigindo que o tema seja regulado tanto no plano das legislações nacionais como no âmbito do Direito Internacional. Há conhecimentos compartilhados entre povos dentro e fora dos limites territoriais das diversas nações, além do interesse maior pela preservação da biodiversidade para as presentes e futuras gerações do planeta. Assim é que uma regulamentação acerca do acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados vem sendo construída pouco a pouco, o que não corresponde necessariamente à velocidade com que trafegam os interesses ou surgem as demandas relativas ao uso e à exploração de tais conhecimentos e recursos.

O tema dos conhecimentos tradicionais inova e desafia governos, legisladores e interessados em geral a reverem conceitos, valores e sistemas jurídicos, o que envolve longas negociações e a superação de sucessivos impasses. Não raro, porém, o processo de construção de uma proteção jurídica adequada aos conhecimentos tradicionais é alvo de críticas no sentido de que pretende, em verdade, inviabilizar o uso desses conhecimentos, abrindo caminhos para a biopirataria.

Este texto pretende analisar o modo como a proteção aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade vem sendo regulada no Brasil e fora dele, dando conta dos avanços alcançados até agora, daquilo que ainda está por ser construído e dos impasses a serem superados, para ao final fazer uma análise crítica destes processos e de suas perspectivas.

## **7.2 Os detentores de conhecimentos tradicionais: populações tradicionais e povos indígenas**

Para tratar da proteção aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade é preciso desde logo identificar os detentores desses conhecimentos – populações tradicionais e povos indígenas – e buscar compreender algumas de suas peculiaridades enquanto sujeitos de direito.

O recém-editado Decreto n. 6.040, de 7-2-2007<sup>1</sup>, consolida, em seu art. 3º, I, a primeira definição legal de povos e comunidades tradicionais:

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição<sup>2</sup>.

Esta definição toma por base alguns dos aspectos objeto de intensa discussão durante o processo de aprovação da lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)<sup>3</sup>. No entanto, a definição naquela lei, que agregava elementos culturais e temporais, restou ao final vetada.

Como ensina a antropóloga Neide Sterci (2004, p. 178), o termo populações tradicionais vem sendo utilizado para determinar

aqueles povos ou grupos que, vivendo em áreas periféricas à nossa sociedade, em situação de relativo isolamento face ao mundo ocidental, capitalista, construíram formas de se relacionar entre si e com os seres e coisas da natureza muito diferentes das formas vigentes na nossa sociedade.

Em geral são pequenos produtores familiares, que cultivam a terra ou praticam o extrativismo, seja com a pesca, a caça ou a coleta. O traço que os distingue está justamente na utilização de técnicas de exploração que causam poucos danos à natureza, na produção basicamente voltada para o consumo comunitário e uma conseqüente fraca relação com o mercado<sup>4</sup>. As populações tradicionais vivem em áreas de baixa densidade e não criam grandes concentrações populacionais. Seus *habitats* estão em geral entre as áreas mais preservadas do planeta.

Na prática, o conceito de população tradicional, que carrega uma valoração positiva justamente em função do reconhecimento do seu papel em relação à proteção do ambiente, engloba múltiplos termos que identificam grupos humanos, seja por suas atividades econômicas, ou origem étnica, o espaço por eles habitado, ou ainda aspectos de suas culturas. São pescadores, seringueiros, babaqueiros, quebradeiras de coco, índios, quilombolas<sup>5</sup>, varjeiros, ribeirinhos, caiçaras etc., cujos modos de vida são ou devem ser resguardados por meio de políticas públicas (STERCI, 2004, p. 178-182).

Quanto aos povos indígenas, ainda que possam ser citados como populações tradicionais *lato sensu*, mereceram tratamento específico da legislação em razão de suas características étnicas e culturais muito peculiares, que revelam traços de uma ascendência pré-colombiana e os distinguem completamente das sociedades nacionais. O Brasil não tem uma estimativa precisa sobre a população indígena em seu território. Como até hoje nunca se fez um censo indígena, as contagens variam na medida em que se baseiam em informações de fontes diferentes e sobretudo heterogêneas<sup>6</sup>. Todas as hipóteses, entretanto, apontam para uma população bastante minoritária, se comparada à totalidade da população brasileira. Por outro lado, os mesmos números revelam uma diversidade sociocultural impressionante.

Para efeitos deste artigo, consideramos os números utilizados pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgão federal ao qual compete a grande parte dos temas relativos aos índios no país. Para a FUNAI, existem hoje no Brasil 225 povos indígenas, com uma população de aproximadamente 460 mil índios, o que representa um percentual bastante pequeno em relação à população nacional de 183 milhões de habitantes<sup>7</sup>. De acordo com a FUNAI, estes números referem-se aos índios que vivem em aldeias, estimando-se a existência de entre 100 e 190 mil outros vivendo fora de terras indígenas, inclusive em cidades, enquanto há também 63 referências de grupos sem qualquer contato com a sociedade (isolados), fora aqueles que começam a reivindicar a condição de indígenas (denominados “emergentes” ou “resistentes”). Ainda de acordo com a FUNAI, os povos indígenas no Brasil falam cerca de 180 línguas distintas do idioma oficial, com usos, costumes e tradições diferenciados, que refletem um imenso universo sociocultural.

Por fim, em se tratando de conhecimento tradicional associado à biodiversidade, é também relevante saber que o Brasil tem hoje 630 terras indígenas oficialmente reconhecidas e que 98,61% dessas terras estão localizadas na Amazônia. A extensão total das terras indígenas alcança 110.049.078 hectares, o que equivale a 13% de todo o território nacional e a 20,67% do território amazônico brasileiro. Cerca de 60% da população indígena do país concentra-se na Amazônia, enquanto os outros 40% vivem ao longo das regiões Nordeste, Sudeste, Sul e do Estado do Mato Grosso do Sul<sup>8</sup>.

Os direitos dos povos indígenas estão garantidos na Constituição Federal, que reconheceu serem eles os primeiros habitantes de nossa terra, responsáveis por grande parte da diversidade e conservação de nossos ecossistemas e senhores de um imenso patrimônio sociocultural cuja preservação interessa não só a eles, mas a todos os brasileiros.

### 7.3 Diversidade biológica e megadiversidade brasileira

Diversidade biológica e biodiversidade são expressões sinônimas utilizadas para definir a variedade da vida no planeta Terra. A Convenção sobre Diversidade Biológica – ou Convenção da Biodiversidade –, sobre a qual trataremos mais adiante, definiu diversidade biológica como “a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”<sup>9</sup>. Essa variedade “se apresenta em um *continuum*”, que conjuga diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas, níveis diferenciados que ilustram resumidamente a extensão da mais moderna interpretação do conceito de biodiversidade (BENSUSAN, 2005, p. 32). É o que mostra o quadro a seguir.

<b>Diversidade biológica ou biodiv</b>		
<i>Diversidade genética</i> →	<i>Diversidade de espécies</i> →	<i>Di</i> <i>eco</i>
Variabilidade	Responsável pela manutenção dos serviços	Eco ar p d pr T

<p>presente no conjunto de indivíduos de uma mesma espécie.</p>	<p>prestados pela natureza (polinização, controle de pragas, conservação dos solos etc.).</p>	<p>di ge ( ( A D Sa do</p>
---	---	--

A diversidade genética deter  
diversidade de espécies.  
desaparecimento de várias espe  
compõem um ecossistema pode  
colapso do ecossistema

O Brasil é considerado um país megadiverso. A existência de espécies variadas da flora e da fauna e a sua ocorrência maciça em ecossistemas também muito diferentes, aliada a uma imensa sociodiversidade, garantem ao país um patrimônio natural estimado em trilhões de dólares. São 3,6 milhões de

km<sup>2</sup> de floresta, com a terceira maior área de floresta densa do mundo, atrás de Rússia e Canadá. O Brasil possui a maior cobertura de floresta tropical do planeta, que por sua vez equivale à segunda maior área, que é do Congo. Temos 60% de toda a Amazônia e cerca de 100.000 km<sup>2</sup> de Mata Atlântica (o que é apenas 8% da sua cobertura original). O país possui a maior riqueza de animais e vegetais do mundo – de 10 a 20% das 1,5 milhão de espécies já catalogadas: 55 mil espécies de plantas; 502 espécies de mamíferos; 1.677 espécies de aves; 600 espécies de anfíbios; 2.657 espécies de peixes de água doce; líder absoluto em espécies de insetos. Tudo isso sem considerar que a maior parte da biodiversidade mundial ainda está por ser estudada e inventariada (CAPOBIANCO, 2001, p. 13).

Alguns estudos atestam que a diversidade biológica dos ecossistemas do planeta é produto da interação e do manejo da natureza em moldes tradicionais, e que povos indígenas e populações tradicionais são em grande parte responsáveis pela diversidade biológica dos ecossistemas. Em 1999, o Brasil realizou o seminário denominado “Consulta de Macapá”, no âmbito do projeto “Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade da Amazônia Brasileira”. O seminário concluiu que nada menos do que 40% das áreas de extrema importância biológica e 36% das de muito alta importância biológica na Amazônia estão inseridas em terras indígenas, o que não só reafirma a contribuição do conhecimento tradicional para a conservação da biodiversidade no país, quanto revela a importância da proteção das terras indígenas e dos direitos das populações detentoras desses conhecimentos.

#### **7.4 Direito internacional – a Convenção da Biodiversidade**

As discussões sobre o acesso aos recursos genéticos e a proteção aos conhecimentos tradicionais associados remontam ao ano de 1992, quando da assinatura da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Cúpula da Terra, Conferência do Rio, Rio-92, ou ainda Eco-92<sup>10</sup>. Antes disso, porém, é certo que, no plano internacional, os povos indígenas já vinham lutando pelo reconhecimento de seus direitos culturais coletivos e pelos direitos sobre os recursos naturais existentes em seus territórios.

A Convenção n. 169, de 1989, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), assegura proteção à diversidade cultural indígena e o texto da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, aprovada em 13 de setembro de 2007 pela

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), fala dos direitos culturais coletivos e considera o conhecimento indígena patrimônio a ser protegido. Em ambos os instrumentos há garantias aos direitos dos índios sobre seus recursos naturais. Também no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), que discute uma Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas das Américas, a questão do conhecimento, dos direitos culturais e do acesso aos recursos naturais em seu território é abordada.

Há ainda a Agenda 21, resultado também da Rio-92, que trata do “reconhecimento e fortalecimento do papel dos indígenas”, estabelecendo que os governos nacionais deverão adotar e fortalecer “políticas apropriadas e/ou instrumentos legais que protejam a propriedade intelectual e cultural indígenas e o direito à preservação de sistemas e práticas de acordo com seus costumes”.

Mas, indiscutivelmente, é a CDB o instrumento que tem pautado as discussões sobre o acesso a recursos genéticos e a proteção do conhecimento tradicional associado, por ser o único documento internacional que trata diretamente da conservação da biodiversidade. A Convenção é resultado da mobilização da comunidade internacional em torno da necessidade de uma mudança de comportamento para a preservação da vida no planeta, que levou ao reconhecimento mundial de que os recursos biológicos da Terra são fundamentais para as gerações presentes e futuras, as quais dependerão da conservação e do uso sustentável dessa diversidade biológica para a sua sobrevivência. Assim, a Convenção reconhece a necessidade de conservação da biodiversidade e identifica o conhecimento tradicional como um dos mais importantes elementos nesse processo.

A CDB reconhece o fato de que há uma distribuição desigual da biodiversidade no mundo, onde em geral países desenvolvidos são consumidores de recursos genéticos com vistas ao desenvolvimento tecnológico, embora sejam pobres em recursos biológicos justamente em razão do desenvolvimento econômico. A Convenção garante aos países detentores de recursos genéticos soberania sobre o seu patrimônio e encara o desafio de conciliar o desenvolvimento com a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Além disso, reconhecendo que vivemos em um mundo que discrimina diferentes tipos de conhecimento, enfatiza a dependência dos recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais, qualificando este laço como “estreito” e incentivando os Estados a respeitarem, preservarem e manterem o conhecimento, inovações e práticas dos povos indígenas e comunidades tradicionais com estilo de vida relevantes à conservação e à utilização sustentável desses recursos.

A CDB estabelece conceitos que passaram a ser referência e a servir de padrões mínimos em todos os debates internacionais, como também dentro do Brasil. Assim o faz quando dispõe que o uso dos conhecimentos tradicionais só

pode ser feito com o “consentimento prévio e informado” dos seus detentores, que deverão ser contemplados com a “repartição justa e equitativa dos benefícios” porventura oriundos da utilização de conhecimentos, inovações e práticas tradicionais.

Reverenciada durante muito tempo como documento capaz de garantir a conservação da diversidade da vida no planeta, a CDB tem sido, no entanto, cada vez mais criticada por não conseguir corresponder, na prática, às expectativas iniciais<sup>11</sup>. A dificuldade de compatibilizar os princípios da Convenção com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), da Organização Mundial do Comércio (OMC), acumula controvérsias e parece enfraquecer a CDB como instrumento de direito internacional e ferramenta política na disputa entre a exploração e a conservação da biodiversidade. Um dos problemas mais citados está em a CDB não possuir mecanismos de sanção para o descumprimento de suas disposições, o que “fragiliza muito a sua aplicação, ainda que algumas instituições de pesquisa científica, mesmo sediadas em países que não a ratificaram, como os Estados Unidos, e empresas com compromissos éticos empenhem-se em observar os seus princípios” (SANTILLI, 2005, p. 74).

A CDB foi ratificada pelo Brasil em 1994, surgindo daí a obrigação de regulamentação, através da qual deveriam ser fixados os parâmetros para a sua aplicação no plano interno.

## **7.5 Recursos genéticos e conhecimento tradicional associado**

Como vimos, a questão do acesso aos recursos genéticos e da proteção aos conhecimentos tradicionais associados é bastante nova, profundamente técnica e a sua regulamentação esbarra em problemas elementares, como a dificuldade de compreensão dos conceitos nela envolvidos. O assunto é multidisciplinar e as discussões que lhe servem de base exigem, quase sempre, conhecimentos muito estranhos ao mundo do Direito.

Alguns desses conceitos, porém, são fundamentais para o entendimento da discussão como um todo. É preciso, por exemplo, ter uma ideia do que a legislação considera material genético, definição que vamos buscar novamente no texto da CDB: “todo o material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidade funcional de hereditariedade”. Por recursos genéticos, por seu turno, a Convenção entende todo material genético que possua “valor real ou potencial”<sup>12</sup>. Para entender esses dois conceitos, por outro lado, há que se saber que uma unidade funcional de hereditariedade consiste em qualquer

elemento biológico que contenha informação de origem genética, contida em DNA (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico). Portanto, todo e qualquer extrato de origem animal ou vegetal que não possua unidade funcional de hereditariedade, ou seja, do qual não se possa extrair a informação genética por meio de seu DNA ou RNA, não será considerado, para efeitos da CDB, material ou recurso genético.

Uma outra definição que ainda deverá ser útil nesta discussão é a de patrimônio genético, que assim é referido na legislação brasileira:

(...) informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições *in situ*, inclusive domesticados, ou mantidos em coleções *ex situ*, desde que coletados em condições *in situ* no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva<sup>13</sup>.

Este conceito, na verdade, estabelece uma ficção jurídica, nos mesmos moldes daquela criada para distinguir o solo do subsolo para efeitos de exploração mineral. Desta feita, o recurso natural, consubstanciado na flora e na fauna tal qual se apresentam, dissocia-se do patrimônio genético, que compreende tão somente a informação genética contida no recurso natural. Trata-se de uma abordagem que privilegia nitidamente os aspectos econômicos em detrimento da preocupação com a conservação da biodiversidade propriamente dita.

É preciso atentar para o fato de que, em última análise, o que se está buscando regulamentar é a exploração de recursos naturais biológicos com uma finalidade diferente daquela considerada usual (como, por exemplo, comércio de madeira, flores ou frutas). O que está em jogo é o acesso à informação genética de um determinado recurso biológico com vistas à exploração comercial. É a exploração que se dá pelo processo da chamada bioprospecção, entendido como o método científico para acessar o código genético do recurso natural que contenha uma unidade funcional de hereditariedade, de forma a desenvolver pesquisas aplicadas e dirigidas à exploração comercial para, em especial, as indústrias química, farmacêutica ou alimentar.

É com relação a esse processo que se diz que os conhecimentos de povos indígenas e de populações tradicionais sobre o manejo tradicional desses recursos

podem abreviar anos de pesquisas e significar imensa economia de gastos e de trabalho de grandes laboratórios. Os conhecimentos tradicionais podem ser então atalhos valiosos e rentáveis para a indústria da biotecnologia, razão pela qual passam também a ser alvo do seu interesse e a necessitar, conseqüentemente, de mecanismos de proteção especial. Obviamente que tudo isso precisa ser visto com cautela, pois que tais considerações são, em muito, influenciadas pelo mito de que as florestas brasileiras guardam segredos inesgotáveis e de que os conhecimentos tradicionais seriam as chaves desses segredos, o que na verdade estabelece expectativas e pressões maiores do que deveriam ser<sup>14</sup>.

Mas, de fato, o conhecimento sobre o uso de recursos naturais para a alimentação, o combate natural de pragas, benzimentos, rituais, entre outros, podem realmente poupar anos de pesquisa no desenvolvimento de novos produtos. Estima-se, por exemplo, um aumento em 400% da eficiência para reconhecer propriedades medicinais das plantas em função do conhecimento tradicional. Segundo dados de 2006 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), cerca de 70% dos produtos farmacêuticos derivados de plantas foram desenvolvidos a partir de conhecimentos tradicionais. Porém, segundo o próprio MMA, raramente os benefícios econômicos gerados foram compartilhados com as comunidades que forneceram as informações<sup>15</sup>. O caso da secreção cutânea do sapo verde (*Phylomedusa bicolor*), utilizada por povos indígenas no Brasil e Peru para afastar a má sorte na caça e com as mulheres, responde às estimativas mencionadas: objeto de pesquisa desde os anos 80, o conhecimento tradicional abriu caminho para a identificação de diversas substâncias desconhecidas pela ciência ocidental – propriedades analgésicas, antibióticas e de fortalecimento imunológico, que acabaram por se desdobrar em 10 patentes internacionais.

É necessário compreender que os conhecimentos tradicionais não se caracterizam pela antiguidade ou pela inexistência de método científico, mas fundamentalmente por um sistema de transmissão oral do conhecimento, entre coletividades e gerações, que determina a sua titularidade coletiva e, não raro, difusa. As suas peculiaridades impõem um tratamento diferenciado, que garanta direitos de natureza coletiva e intergeracional aos seus detentores. Daí é que se evidencia a inadequação do sistema tradicional de patentes para a proteção aos conhecimentos tradicionais e a necessidade de criação de um regime legal diferenciado, *sui generis*, para a sua proteção, como trataremos adiante.

## 7.6 A legislação brasileira

Coube à então Senadora Marina Silva (PT/AC), ainda em 1995,

apresentar o primeiro projeto de lei propondo a regulamentação do acesso aos recursos genéticos no país e aos conhecimentos tradicionais associados. Esse projeto, assim como outros que tramitaram no Senado e na Câmara dos Deputados naquele período, ficou parado e não chegou a ser aprovado pelo Congresso.

Durante a gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 30-6-2000, o governo acabou optando por lançar mão de uma Medida Provisória (MP) para regulamentar o assunto. Na ocasião, a edição da MP deixou um cenário de terra arrasada: interrompeu as discussões no Congresso Nacional sobre os projetos de lei e paralisou boa parte das pesquisas envolvendo recursos genéticos, à medida que estabeleceu uma série de exigências cujo controle e fiscalização não foram atribuídos a quem quer que seja. A demora em se definir procedimentos para o acesso aos recursos genéticos, que estaria criando óbices para a pesquisa científica no país, serviu de justificativa para que o governo atropelasse o processo de discussão dos projetos de lei em curso no Congresso, editando a tal medida de emergência. Entretanto, os efeitos do ato foram também perversos, estabelecendo uma atmosfera de suspeição que se estendeu por todas as pesquisas até então em curso no país.

A MP sofreu duras críticas, foi objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que levou o governo a fazer ajustes no seu texto, mas acabou por vigorar indefinidamente, como ainda hoje vigora. A MP n. 2.186-16/2001, conforme numeração que assumiu após a sua última reedição, permanece ditando as normas relativas ao acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado no país, apesar do modo unilateral e pouco democrático com que estabeleceu regras de conduta que afetam interesses de amplos setores da sociedade brasileira.

A MP n. 2.186-16/2001 regulamenta o art. 225, § 1º, II, da Constituição Federal, que cria a obrigação para o Poder Público de “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético” em razão do dever de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das presentes e futuras gerações, além dos artigos 1, 8j e 10 da Convenção de Biodiversidade.

Especificamente quanto aos conhecimentos tradicionais associados, a MP reconhece uma titularidade de natureza coletiva e assegura aos detentores do conhecimento o direito de terem indicada a origem do mesmo em qualquer uso que dele se faça, facultando aos índios o direito de negar o uso em questão<sup>16</sup>. Faz uma exceção em relação ao acesso ao conhecimento tradicional em caso de “relevante interesse público”, quando esse acesso poderia ocorrer sem a anuência prévia das comunidades, ressalvado o fato de que, em se tratando de

comunidades indígenas, as hipóteses de relevante interesse público da União deverão ser regulamentadas por lei complementar nos termos do art. 231, § 6º, da Constituição Federal. Remete, porém, a questão da autorização para o acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN)<sup>17</sup>, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, criado pela própria MP. A MP ainda menciona a repartição dos benefícios derivados do uso de conhecimentos tradicionais, listando possibilidades como *royalties*, divisão de lucros etc.

Durante o primeiro mandato do Presidente Lula, de julho a outubro de 2003, houve um esforço de elaboração legislativa no sentido de produzir um Anteprojeto de Lei de Acesso a Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais (APL), sob a coordenação da Câmara Técnica Legislativa do CGEN. O processo de construção de uma lei que pretendia substituir definitivamente a MP n. 2.186-16/2001 teve ampla participação da sociedade<sup>18</sup>.

Ao final, resultou em um texto que ampliava bastante a proteção aos conhecimentos tradicionais, garantindo-lhes tratamento equitativo ao da ciência ocidental, reconhecimento de direitos originários aos detentores, além da inalienabilidade, irrenunciabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade desses direitos. O APL propunha a criação de um fundo de repartição de benefícios para os casos de impasses contratuais em razão da existência de conhecimentos tradicionais compartilhados e estimulava a implantação de políticas públicas que promovessem a produção, reprodução, manutenção e valorização dos conhecimentos tradicionais. Garantia ainda a participação da sociedade civil no CGEN.

O APL, no entanto, não chegou a ser apresentado ao Congresso. Após o fechamento do texto, houve pressões internas ao governo no sentido de que fossem alterados diversos dispositivos e a proposta encontra-se até hoje guardada na Casa Civil. Recentemente, após a saída da Ministra Marina Silva e a posse de Carlos Minc como novo Ministro do Meio Ambiente, o assunto voltou a ser debatido. Em 5-8-2008, o Ministro Minc reuniu-se com representantes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para discutir alterações no APL. Na ocasião, anunciou que fará mudanças no texto para reduzir entraves à realização de pesquisas envolvendo acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados.

Enquanto isso, o acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados segue sendo regulado pela MP n. 2.186-16/2001 e por resoluções do CGEN que, na falta de uma legislação que abranja toda a questão, vai preenchendo lacunas. Em 27-7-2006, em sua 42ª reunião plenária, o CGEN aprovou por unanimidade uma resolução destinada a liberar alguns tipos de pesquisa, que se utilizam de ferramentas moleculares, da necessidade de

autorização de acesso ao patrimônio genético. A medida causou grande preocupação, pois que abre uma porta para que pedidos de patentes derivados de artigos ou *papers* científicos escapem da obrigação de garantir a repartição de benefícios.

## 7.7 O sistema de patentes

Tradicionalmente, o conhecimento é protegido pelo sistema de patentes, reconhecido em todo o mundo pelo direito de propriedade intelectual. O sistema de patentes alcança os chamados conhecimentos novos, individualmente produzidos. Por isso mesmo, não confere proteção aos conhecimentos tradicionais, que em sua grande parte são gerados informal e coletivamente, com base no mais amplo intercâmbio de informações e ideias transmitidas pelo modo oral, através dos tempos, de geração para geração. Essas peculiaridades, que estão na essência da formação do próprio conhecimento tradicional, dificilmente conseguirão ser enquadradas nos limites rígidos dos requisitos do sistema de patentes. É provável que os conhecimentos tradicionais quase sempre sejam considerados não patenteáveis, relegados ao domínio público.

Primeiramente, o sistema de patentes protege as inovações individuais, e ainda que admita inovações coletivas, os respectivos autores hão de ser identificados ou identificáveis de maneira individualizada. No caso dos conhecimentos tradicionais, a produção em geral é compartilhada pela coletividade em um processo de produção contínua e intergeracional. Por outro lado, o patenteamento requer a existência de uma aplicação industrial do conhecimento, sendo certo que muitos dos conhecimentos tradicionais não possuem tal característica, ainda que possam servir ao desenvolvimento de processos ou produtos que venham a ter essa aplicação. O mais complexo, entretanto, é a questão do momento de criação do conhecimento, que condiciona a definição do prazo de vigência da patente a ser concedida. Em se tratando de conhecimento tradicional, em geral será praticamente impossível precisar o momento da criação.

Muito se fala na possibilidade de adaptação do sistema de patentes de maneira a abranger os conhecimentos tradicionais. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e, no plano interno, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) desde muito insistem nessa tese. Mas a distância que separa estes dois universos demonstra que tal discurso simplesmente desconsidera as especificidades culturais de construção e desenvolvimento dos conhecimentos tradicionais, ou crê que a sua fragmentação seja desejável e possível. A ideia de um direito de propriedade individualizado se contrapõe à

própria natureza dos processos de criação de populações tradicionais e povos indígenas. O seu conteúdo é tão estranho e dissociado dos valores que fundamentam a concepção dos conhecimentos tradicionais, que a tão falada adaptação exigiria uma transformação absoluta do sistema, ou, o que parece mais razoável, a construção de um sistema novo – o regime *sui generis*.

Além do que, crescem no mundo ocidental as contestações ao sistema de patentes em si mesmo, que está sendo questionado em razão da corrida desenfreada por parte dos pesquisadores e da indústria para patentear suas descobertas. Essa corrida tem provocado uma restrição exagerada à livre circulação de informações, o que acaba impedindo um maior desenvolvimento científico. O jornal **Folha de S. Paulo**, em matéria intitulada “Tá tudo dominado” (2006, p. 9), informou recentemente o seguinte:

Um estudo publicado por David Blumenthal e colaboradores, feito com cientistas da área das ciências biológicas das cem universidades mais produtivas do país [Estados Unidos] é categórico. Segundo [Lori] Andrews [advogada americana especializada em propriedade intelectual], 44% dos geneticistas e 32% dos demais pesquisadores afirmaram que normalmente escondem dados de estudo, em publicações ou em conversas com os colegas.

Segundo a advogada, isso ocorre em função de acordos comerciais sigilosos, para ganhar tempo para o registro das patentes e para proteger o valor comercial das possíveis descobertas, o que “impede totalmente o progresso científico” (GERAQUE, 2006, p. 9)<sup>19</sup>. Esta crítica dá conta, uma vez mais, de quanto o sistema de patentes é inadequado para os conhecimentos tradicionais associados.

## 7.8 Um regime *sui generis*

As discussões sobre a proteção aos conhecimentos tradicionais parecem conduzir a um consenso no sentido de que isso só será possível com a criação de um regime especial e diferenciado – um regime jurídico *sui generis*. A seguir, passo a listar alguns dos pontos mais relevantes a serem contemplados em um regime especial de proteção dos conhecimentos tradicionais:

- Reconhecimento dos sistemas jurídicos e normas internas que pautam e regem a vida de povos indígenas e populações tradicionais. Os princípios que regem esses sistemas internos deverão nortear o regime de proteção ao conhecimento tradicional. O direito estatal precisará avançar em relação ao reconhecimento do direito interno de povos e populações tradicionais.
- Adoção do princípio da precaução como premissa básica, conferindo responsabilidade ao Poder Público de evitar danos ambientais em tempo hábil. O regime jurídico há de se pautar pelo paradigma de gestão ambiental fundamental, que orienta uma política pública consistente de conservação de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados.
- Conhecimento prévio e informado: todo uso que se pretenda fazer do conhecimento tradicional deve ser precedido de um processo de discussão com a comunidade que detenha o conhecimento em questão, de modo que esta seja informada do que se pretende fazer, dos produtos decorrentes desse uso e das vantagens a serem auferidas, garantindo-se-lhe ainda tempo suficiente para elaborar tais informações e ser capaz de decidir e autorizar, ou não, o uso de seu conhecimento para o fim almejado. Conhecimento prévio e informado pressupõe o respeito à organização social, usos e costumes das comunidades e dos povos detentores de conhecimento, de modo que cabe apenas a cada um desses povos e populações definir os seus sistemas de representação e legitimidade. E ainda o reconhecimento de que este será um processo dinâmico e contínuo, em que todas as alterações deverão ser objeto de novas consultas prévias e fundamentadas.
- Repartição justa e equitativa de benefícios: decorrente também do conhecimento prévio e informado sobre o uso que se pretende dar ao conhecimento, a repartição de benefícios deve levar em conta a contribuição efetiva do conhecimento tradicional para o desenvolvimento do produto, reconhecendo-o como um instrumento valioso de produção de saber. Para que haja repartição justa, há que se fazer uma valoração real do conhecimento tradicional.
- Reconhecimento do conhecimento tradicional como saber e ciência, conferindo-se-lhe tratamento equitativo em relação ao conhecimento científico ocidental. A consequência, neste caso, é o estabelecimento de uma política de ciência e tecnologia que reconheça a importância dos conhecimentos tradicionais.
- Garantia da titularidade coletiva dos direitos intelectuais de povos

índigenas e populações tradicionais. Ainda que as normas internas de alguns povos ou populações possam atribuir direitos individuais sobre determinados conhecimentos em alguns casos, o regime jurídico *sui generis* deve se limitar a reconhecer os direitos coletivos daqueles povos, delegando ao direito interno de cada comunidade regular as suas relações internas.

- Possibilidade de povos indígenas e comunidades locais negarem o acesso aos conhecimentos tradicionais e aos recursos genéticos existentes em seus territórios.
- Conceituação do direito sobre os conhecimentos tradicionais como imprescritível e impenhorável e dos recursos genéticos como bens de interesse público (equiparando-se ao meio ambiente para fins de obrigatoriedade da proteção por parte do Estado).
- Garantia da impossibilidade de patenteamento desses conhecimentos.
- Garantia do direito ao livre intercâmbio e circulação de ideias e informações, inerente ao processo de concepção de desenvolvimento dos conhecimentos tradicionais.
- Possibilidade de criação de fundos visando à repartição de benefícios para os casos de titularidade difusa ou não conhecida. Esses fundos beneficiariam especificamente comunidades detentoras de conhecimento tradicional, por meio, por exemplo, de projetos de valorização do conhecimento tradicional.

Diversas iniciativas foram tomadas pelos povos indígenas e suas organizações no Brasil no sentido de aprofundarem as discussões sobre a criação de um sistema de proteção dos seus conhecimentos associados à biodiversidade. Uma dessas iniciativas foi o Encontro de Pajés, ocorrido em São Luís, Maranhão, em fins de 2001. Desse encontro, resultou um documento ainda bastante atual, onde os povos indígenas definem um elenco de reivindicações visando à regulamentação dos seus direitos intelectuais coletivos. Dentre as suas demandas, destacam-se:

1. Recomendamos ao Governo do Brasil que abra espaço para que uma representação das comunidades indígenas possa participar no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético;
2. Recomendamos ao Governo Brasileiro que regulamente por lei o acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e conexos, discutindo amplamente com as comunidades e organizações

- indígenas;
3. Como representantes indígenas, afirmamos nossa oposição a toda forma de patenteamento que provenha da utilização dos conhecimentos tradicionais e solicitamos a criação de mecanismos de punição para coibir o furto da nossa biodiversidade;
  4. Propomos aos governos que reconheçam os conhecimentos tradicionais como saber e ciência, conferindo-lhe tratamento equitativo em relação ao conhecimento científico ocidental, estabelecendo uma política de ciência e tecnologia que reconheça a importância dos conhecimentos tradicionais;
  5. Propomos que se adote um instrumento universal de proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais, um sistema alternativo, sistema *sui generis*, distinto dos regimes de proteção dos direitos de propriedade intelectual e que entre outros aspectos contemple: o reconhecimento das terras e territórios indígenas, conseqüentemente a sua demarcação; o reconhecimento da propriedade coletiva dos conhecimentos tradicionais como imprescritíveis e impenhoráveis e dos recursos como bens de interesse público; com direito aos povos e comunidades indígenas locais negarem o acesso aos conhecimentos tradicionais e aos recursos genéticos existentes em seus territórios; do reconhecimento das formas tradicionais de organização dos povos indígenas; a inclusão do princípio do consentimento prévio informado e uma clara disposição a respeito da participação dos povos indígenas na distribuição equitativa de benefícios resultantes da utilização destes recursos e conhecimentos; permitir a continuidade da livre troca entre povos indígenas dos seus recursos e conhecimentos tradicionais;
  6. Propomos que a criação de bancos de dados e registros sobre os conhecimentos tradicionais seja discutida amplamente com comunidades e organizações indígenas e que a sua implantação seja após a garantia dos direitos mencionados neste documento.

## **7.9 Biopirataria – impasses e perspectivas**

Duas questões centrais tornam o debate sobre a proteção dos conhecimentos tradicionais associados extremamente complexo e sem soluções fáceis de serem implementadas no horizonte de curto e médio prazo. A primeira delas diz respeito à necessidade do estabelecimento do equilíbrio entre uma adequada regulamentação da proteção dos conhecimentos tradicionais, sem que

isso opere no sentido da fixação de normas que criem um aparato excessivo de exigências que inviabilizem atividades como a pesquisa científica. A criação de obstáculos à pesquisa científica é hoje um tema que fez estremecer a relação entre os cientistas, a academia e as organizações indígenas e de apoio aos índios e a populações tradicionais, quebrando um pacto de convivência que perdurou até o final dos anos 90.

Os cientistas alegam que o excesso de normas torna a realização de pesquisa com conhecimentos tradicionais uma corrida de obstáculos quase impossível de ser vencida, onde a proliferação de exigências faz com que qualquer pesquisador possa ser alvo da acusação de que estaria agindo em desacordo com a legislação e, portanto, praticando uma irregularidade, que o tornaria passível inclusive de algum tipo de punição na esfera penal. Para os cientistas, isto levaria a uma criminalização das suas atividades, que os colocaria diante de um dilema: ou abandonar suas pesquisas, ou levá-las adiante correndo o risco de serem acusados de quebrar normas e desrespeitar direitos.

É assim que surgem pressões no sentido de que, em se tratando de pesquisa sem fins comerciais, os procedimentos para o acesso ao conhecimento tradicional associado sejam facilitados, sob pena de se inviabilizar a pesquisa científica nesses casos, abrindo caminho para a exploração ilegal e a biopirataria<sup>20</sup> realizada à margem e a despeito de qualquer legislação<sup>21</sup>. Os debates acirrados usam exemplos recentes de casos de biopirataria, como o da *ayahuasca*<sup>22</sup> e o do *nim*<sup>23</sup>, que envolvem o acesso não consentido ou autorizado a conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.

Por outro lado, os detentores de conhecimentos tradicionais argumentam que a criação de vias rápidas de acesso aos conhecimentos tradicionais para cientistas e pesquisadores é muito complicada, posto que se torna cada vez mais difícil definir os limites precisos que separariam a chamada pesquisa pura, ou seja, aquela que não possui nenhuma vinculação *a priori* com o uso ou a exploração para fins econômicos, da pesquisa aplicada, em outras palavras, aquela em que já se busca antecipadamente uma destinação ao objeto pesquisado<sup>24</sup>. Além disso, mesmo no caso da pesquisa pura, há de se considerar que, devido à evolução da ciência, o que hoje não tem aplicação, pode amanhã ser utilizado para o desenvolvimento de produto lucrativo. Há os que entendem simplesmente que qualquer atividade de bioprospecção é, em verdade, um ato de biopirataria, pois que transforma a vida em mercadoria – a essência de nossa diversidade em *commodities*<sup>25</sup>.

O debate está longe de ser encerrado, em que pesem algumas tentativas do governo, no âmbito do CGEN, de fixar parâmetros que criem menos exigências para as chamadas atividades de pesquisa pura. Em um país onde há

poucos recursos para a pesquisa acadêmica ou científica, afinal não há dúvidas de que as pesquisas sem fins comerciais precisam ser estimuladas e protegidas. Este é um apelo ao qual pouco se justifica resistir. Por outro lado, é certo que tais pesquisas geram consequências praticamente impossíveis de serem controladas, de modo que “uma pesquisa que tem uma origem unicamente científica pode acabar por gerar um produto comercializável, patenteável e gerador de lucro, ou seja, de benefícios que deveriam ser repartidos”. A solução passa certamente por compromissos que envolvam ambos os lados, garantindo “mecanismos facilitados exclusivamente para a pesquisa básica e com mecanismos de consentimento prévio informado e repartição de benefícios para todo e qualquer uso distinto daquele da pesquisa original” (BENSUSAN, 2005, p. 58-59).

A fixação desses compromissos é fundamental para que não se corra o risco de estabelecer uma cizânea definitiva opondo pesquisadores aos detentores de conhecimentos tradicionais, afastando-se a preocupação manifestada pela pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Terezinha Dias (2006, p. 34-35), assim expressa:

Em relação a todas as normatizações do CGEN para a comunidade científica seguir, vai ter que ter um tempo para o pesquisador se adaptar a essa situação, pois não fazia parte da sua cultura. A internalização desses novos procedimentos é muito lenta porque tudo que tem a ver com questões de cultura demora a ser internalizado. Os pesquisadores têm uma forma de trabalhar, têm a cultura da academia. Não é que as pessoas não sejam éticas e não querem cumprir ou não querem repartir benefícios com as comunidades tradicionais. Todo mundo quer caminhar no sentido da ética, pensar e agir com ética. Mas temos que pensar muito nessa regulamentação e ver o que isso afeta, que grupos está afetando e qual é o impacto dessa regulamentação no desenvolvimento científico nacional. E se alguns grupos de pesquisadores do Brasil resolverem que vão continuar fazendo suas pesquisas sem se adequar à legislação, até porque podem acreditar que não vai haver fiscalização ampla para controlar? É uma situação angustiante porque a maioria deles sabe o que é ético e o que tem que fazer, mas as dificuldades são enormes. Então temos que caminhar no sentido de uma negociação muito ampla. As vezes em que estive no CGEN, e que tive a oportunidade de falar, me angustiava muito, porque eram trazidas lideranças indígenas sem eles entenderem bem o que é feito nas pesquisas, o que é análise do solo, como se guardam as exsiccatas, entre outras questões. Quando falo isso, não que eu não esteja sendo ética, no sentido que estes povos têm que entender o nosso

universo da pesquisa – temos que entender muita coisa dessas comunidades também – mas falo, no sentido de instrumentar ambas as partes com conhecimentos para a busca de um diálogo de consenso.

Por fim, é preciso que se diga que a regulamentação jurídica por si só não irá dar conta de resolver este impasse, cuja solução demanda um envolvimento de outras áreas, o que só será possível no âmbito da formulação da política nacional de ciência e tecnologia. Isto é necessário até para que se afaste da legislação de acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados toda a gama de exigências que se colocou sobre ela no sentido de padronizar as relações entre o homem e a biodiversidade, que exige um esforço intelectual ético e filosófico que vai muito além daquilo que os juristas e os legisladores isoladamente podem fazer. Para a pesquisadora Laure Empeaire (2006, p. 136-137),

a integração da Convenção sobre Diversidade Biológica na legislação brasileira colocou os pesquisadores, principalmente os das ciências biológicas, frente a novos paradigmas, ainda insuficientemente consolidados, para a realização de pesquisas, mesmo as desprovidas de finalidades econômicas. Além de considerações éticas que tocam a esfera da responsabilidade individual do pesquisador, a relação com as populações tradicionais se encontra hoje mediada pelos instrumentos jurídicos em vigor sem que haja de maneira concomitante um envolvimento forte das instituições responsáveis da pesquisa científica. Ora, é preciso conferir ao debate sobre a construção de novas parcerias uma dimensão coletiva e institucional, e incentivar uma reflexão sobre a deontologia da pesquisa junto a populações tradicionais, não só nos campos do acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, e da repartição dos benefícios econômicos oriundos de sua exploração, mas também de toda pesquisa que envolva populações tradicionais. É a construção de uma política científica onde estas populações possam expressar suas demandas.

A segunda questão tormentosa no debate sobre a proteção dos conhecimentos tradicionais é a (falta de) compatibilidade entre as definições contidas nos textos legais que regulam o tema e aquelas decorrentes da evolução das pesquisas científicas. Em razão da impressionante velocidade com que

ocorrem as descobertas científicas, a tendência é nos depararmos com um processo de envelhecimento precoce dos conceitos legais, o que, na prática, torna as normas rapidamente desatualizadas, insuficientes e obsoletas. Há uma imensa perda de energia nesse processo, pois que as definições não raro demandam anos de debates no seu processo de construção de consenso, o qual, ao final, já não mais responde às demandas da realidade científica.

A CDB elencou uma série de conceitos que integram o seu corpo e passaram a servir como parâmetros nos sistemas jurídicos dos países signatários, influenciando e muitas vezes sendo assimilados pela legislação interna de cada um deles. O artigo 2 da CDB traz uma série de definições que hoje são questionadas, como é o caso do conceito de material genético, pois que “diante dos novos avanços da genética, da biologia molecular e da biotecnologia, essa definição se tornou incompleta” (BENSUSAN, 2005, p. 51). Assim é que há necessidade de um tratamento mais cauteloso na hora da formulação das normas internas dos países signatários da CDB, para que não se cristalizem conceitos superados, que acabariam por operar no sentido inverso do desejado, limitando a proteção da biodiversidade e dos direitos dos detentores de conhecimentos tradicionais.

## REFERÊNCIAS

ARNT, Ricardo. O negócio do verde. **Revista Exame**, São Paulo, ano 35, n. 9, p. 53-64, 2001.

BENSUSAN, Nurit. Biodiversidade, recursos genéticos e outros bichos esquisitos. *In*: RIOS, Aurélio Virgílio Veiga (Org.). O direito e o desenvolvimento sustentável. *In*: **Curso de direito ambiental**. São Paulo: Peirópolis; Brasília: IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2005, p. 31-69.

CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro. Terras indígenas são essenciais para a conservação. *In*: **Parabólicas**, São Paulo: Instituto Socioambiental, ano VI, n. 54, p. 7, set.-out. 1999.

CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro *et al.* (Org.). **Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios**. São Paulo: Estação Liberdade, Instituto Socioambiental, 2001.

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Biodiversidade e sociodiversidade: conhecimento tradicional e o mito da ciência oculta. *In*: ARAÚJO, Ana Valéria;

CAPOBIANCO, João Paulo (Org.). **Biodiversidade e proteção do conhecimento de comunidades tradicionais (documentos do ISA – n. 02)**. São Paulo: Instituto Socioambiental, 1996, p. 17-19.

CASTRO, Elza Moreira Marcelino. **A proteção dos conhecimentos tradicionais no âmbito internacional**. *Mimeo*, 2001.

DIAS, Terezinha (debatedora). Conhecimentos tradicionais e circulação de informação. *In*: MATHIAS, Fernando; NOVION, Henry de (Orgs.). **As encruzilhadas das modernidades**: debates sobre biodiversidade, tecnociência e cultura. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006, p. 30-35.

DIEGUES, Antonio Carlos; ARRUDA, Rinaldo S. V. (Orgs.). **Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente/São Paulo: USP, 2001.

EMPERAIRE, Laure (debatedora). Proteção de conhecimentos tradicionais e o setor acadêmico. *In*: MATHIAS, Fernando; NOVION, Henry de (Orgs.). **As encruzilhadas das modernidades**: debates sobre biodiversidade, tecnociência e cultura. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006, p. 135-142.

GERAQUE, Eduardo. Tá tudo dominado. **Folha de S. Paulo**, São Paulo: 3 dez. 2006. Caderno Mais!, p. 9.

LEITÃO, Sergio. Jogo truncado. *In*: **Pontes entre o comércio e o desenvolvimento sustentável**. São Paulo: Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, v. 2, n. 2, p. 1, mar.-abr. 2006.

MESQUITA, Andréa. Biopirataria: fauna e flora brasileiras ameaçadas pela ação de traficantes. **Revista Justilex**, ano II, n. 15, mar. 2003, disponível em <[www.justilex.com.br](http://www.justilex.com.br)>.

RICHERZHAGEN, Carmen (debatedora). O futuro da CDB frente aos Tratados de Livre Comércio. *In*: MATHIAS, Fernando; NOVION, Henry de (Orgs.). **As encruzilhadas das modernidades**: debates sobre biodiversidade, tecnociência e cultura. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006, p. 264-270.

SANTILLI, Juliana. A proteção jurídica aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. *In*: RIOS, Aurélio Virgílio Veiga (Org). **O Direito e o desenvolvimento sustentável**: curso de direito ambiental. São Paulo; Peirópolis; Brasília: IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2005, p. 71-84.

SANTOS, Laymert Garcia dos. Quando o conhecimento tecnocientífico torna-se predação high-tech: recursos genéticos e conhecimento tradicional no Brasil. *In*: SANTOS, Boaventura Sousa (Org.). **Semear outras soluções**: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Porto: Edições Afrontamento, 2004, p.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Trad. de Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: EDUSP, 1992.

SHIVA, Vandana. Biodiversidade, direitos de propriedade intelectual e globalização. In SANTOS, Boaventura Sousa (Org.). **Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais**. Porto: Ed. Afrontamento, 2004, p. 269-286.

STERCI, Neide. Populações tradicionais. In: **Almanaque Brasil socioambiental**. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004, p. 178.

WANDSCHEER, Clarissa Bueno. Reflexões sobre a biopirataria, biodiversidade e sustentabilidade. In: SILVA, Leticia Borges da; OLIVEIRA, Paulo Celso de (Coords.). **Socioambientalismo, uma realidade: homenagem a Carlos Frederico Marés de Souza Filho**. Curitiba: Juruá, 2007, p. 75.

WILKINSON, John; CASTELLI, Pierina German (Coords.). **A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil: biotecnologias, patentes e biodiversidade**. Rio de Janeiro: ACTIONAID Brasil, 2000, p. 17.

1 O Decreto n. 6.040, de 7-2-2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que “tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições”.

2 Disponível em <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm)>. Acesso em 13-2-2007.

3 O SNUC (Lei n. 9.985/2000) fixa entre as suas diretrizes e objetivos “a proteção dos recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente”.

4 Para DIEGUES e ARRUDA, as características das populações tradicionais são as seguintes: a) dependência da relação de simbiose entre a natureza, os ciclos e os recursos naturais renováveis com os quais constroem um modo de vida; b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se reflete na

elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhecimento é transferido por oralidade de geração a geração; c) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente; d) moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda que alguns membros individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra de seus antepassados; e) importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implicaria uma relação com o mercado; f) reduzida acumulação de capital; g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e culturais; h) importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca e atividades extrativistas; i) tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio ambiente. Sobressai o trabalho artesanal, cujo processo, o produtor e sua família dominam desde o início até o produto final; j) fraco poder político, que em geral reside nos grupos de poder dos centros urbanos; l) autoidentificação, ou identificação por outros como portador de uma cultura distinta (DIEGUES, Antonio Carlos; ARRUDA, Rinaldo S. V. (orgs.). **Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente/São Paulo: USP, 2001, p. 26).

5 O Decreto n. 4.887, de 20-11-2003, que regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para efeitos do procedimento de titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, define, em seu art. 2º, os remanescentes de quilombos como “os grupos étnicorraciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”.

6 No plano governamental, a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) são fontes de dados populacionais sobre os índios no Brasil, gerados a partir de informações colhidas por seus agentes que atuam no campo, em âmbito nacional. No plano não governamental, há pelo menos duas organizações que trabalham com dados gerais sobre a população indígena: o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que optou por adotar os números mais recentes do IBGE, e o Instituto Socioambiental (ISA), cujos dados resultam de informações obtidas por meio de uma rede não uniforme de colaboradores que trabalham junto às populações indígenas. Note-se ainda que, no que se refere aos censos do IBGE, a partir de 1991, estes passaram a introduzir a variante “indígena” na categoria “cor da pele”, sem entretanto agregarem à sua pesquisa qualquer informação que permita uma compreensão qualificada dos dados demográficos obtidos.

7 Disponível em <<http://www.funai.gov.br>>, acesso em 10-12-2008.

<<http://www.socioambiental.org/pib/portugues/quonqua/ondeestao/locext.asp>>. Acesso em 10-12-2008.

9 Artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica, disponível em <[http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/\\_arquivos/cdbport.pdf](http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/cdbport.pdf)>. Acesso em 31-1-2007.

10 O sociólogo Laymert Garcia dos Santos (2004, p. 118) traça um rico panorama do cenário político em que se travaram os debates que levaram ao estabelecimento da CDB, por ele assim descrito: “Como todos sabem, em meados da década de 80 o desmatamento propulsou a floresta amazônica para o centro do debate ecológico mundial e, na verdade, foi ele quem suscitou o próprio conceito de biodiversidade, engendrando uma nova questão. É que, de repente, o mundo todo descobria que as florestas tropicais concentram os *habitats* mais ricos em espécies do planeta, ao mesmo tempo em que descobria que elas correm o maior risco de extinção. Por outro lado, os avanços da tecnociência, e particularmente da biotecnologia, começavam a explicitar a importância que os recursos genéticos estavam destinados a desempenhar na economia do futuro. Assim, antes mesmo da Conferência Rio-92, já estava colocada a questão do acesso. Num texto de 1993, em que tentei demonstrar por que a política ambiental brasileira encontrava-se numa encruzilhada, deixei registrado que a chamada ‘guerra dos genes’ manifestara-se já nas reuniões preparatórias da Conferência do Rio (Santos, 1994a: 152 e ss.). Naquela época, os países desenvolvidos sustentavam a tese do livre acesso aos recursos genéticos, argumentando que plantas e animais são *res nullius* e que a biodiversidade é *res communis*, isto é, que sendo de todos, não é propriedade de ninguém. O Brasil defendia, obviamente, a tese de que o acesso deveria ser regulamentado por acordo, a critério do país que possui a biodiversidade, baseando-se no princípio do direito soberano do Estado sobre os recursos naturais localizados em seu território. Para os diplomatas brasileiros, se os recursos genéticos fossem ‘patrimônio global’, também deveriam sê-lo os frutos decorrentes da própria existência e transformação do patrimônio genético. Resumindo: o acesso aos recursos genéticos deveria corresponder à transferência de biotecnologia de outros tipos de tecnologia que colaborassem na conservação”.

11 “A CDB sempre foi muito criticada por não produzir os resultados esperados. Porém, também temos que considerar qual era a situação antes da CDB ser adotada. A biodiversidade era abertamente acessada, todo mundo podia usá-la sem repartir qualquer benefício com os proprietários dos recursos. A ideia e promessa da CDB era conservar e proteger a biodiversidade através da comercialização. A ideia básica era que a biodiversidade tem valores tanto públicos quanto privados, para a sociedade como um todo e para os indivíduos. A

contribuição dos recursos genéticos para a pesquisa e desenvolvimento é de fato um valor privado, e este valor privado não foi divulgado antes. A CDB diz: você tem que divulgar este valor para as pessoas que usam ou que obtêm benefícios da biodiversidade, você tem que repartir este valor. A ideia era que a repartição destes benefícios seria um incentivo para a conservação e também contribuiria para o desenvolvimento econômico de países provedores. Mas agora, treze anos depois desse conceito ser adotado, creio que é tempo de analisar a realidade para ver se este conceito tem sido efetivo ou cumpriu seus objetivos” (RICHERZHAGEN, Carmen. O futuro da CDB frente aos Tratados de Livre Comércio. In: MATHIAS, Fernando; NOVION, Henry de (Orgs.). **As encruzilhadas das modernidades**: debates sobre biodiversidade, tecnociência e cultura. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006, p. 265).

12 Artigo 2 da Convenção da Biodiversidade, disponível em <[http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/\\_arquivos/cdbport.pdf](http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/cdbport.pdf)>. Acesso em 31-1-2007.

13 Art. 7º, I, da Medida Provisória n. 2.186-16/2001, disponível em <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/mpv/2186-16.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm)>. Acesso em 31-1-2007.

14 O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (1996, p. 18-19) chama a atenção para a necessidade de nos preocuparmos com o mito da biodiversidade. Para ele, esse mito se reflete na ideia de que “temos uma visão guiada tanto pelo que se sabe quanto pelo que não se sabe: o mito da, digamos assim, ‘ciência infusa’ ou ‘ciência secreta’ indígena. Em suma, estamos sempre procurando um lugar que tenha alguma transcendência ainda não violada, surgindo daí a ideia de que os índios são detentores de segredos da floresta que não conhecemos, e de que os laboratórios farmacêuticos internacionais os estão assediando, como naquele anúncio que acabou de ser veiculado pela Philco, onde há um grupo de cientistas torturando um E.T. para extrair dele o segredo de um videocassete. Este anúncio, que até foi objeto de protestos contra o uso da tortura como forma de humor, contém um pouco esta ideia de que as multinacionais vão torturar os indígenas, ou suborná-los, comprá-los etc., para retirar deles os segredos da floresta. Não há dúvidas que existem muitas coisas que eles sabem e que nós desconhecemos. Mas, a minha impressão é que normalmente se superestima pela falta de conhecimento. As pessoas têm uma ideia de que existe uma quantidade de conhecimentos potencialmente muito lucrativos, sobretudo em relação às plantas. Na verdade, qual é o mito? É encontrar a planta da cura do câncer. Este é o foco simbólico principal, que é também irônico, porque a planta mais importante hoje na questão do câncer é o teixo, de origem europeia. O teixo, de onde se extrai o taxol, cresce no norte da Europa e na costa oeste americana, em lugares de muito pouca biodiversidade. E é claro que, se uma planta do norte da Europa tem um potencial anticancerígeno importante, é de se esperar que plantas da

Amazônia, não conhecidas, também o tenham. Mas, é somente de se esperar... Não é certo”.

E segue alertando para o perigo da exacerbação do mito da ciência indígena: “Entendo, como vários dentre nós, que a insistência acerca do mito da ciência secreta dos índios – no sentido não pejorativo do termo – é um poderoso instrumento político-ideológico na luta pelos direitos indígenas. Mas é preciso que tenhamos muita clareza para distinguir tática de retórica, de autoilusão e de situação objetiva, sem mistificações, para que, sobretudo, nosso tiro não saia pela culatra, isto é, que não termine por estimular, como já aconteceu em escala mais primitiva, ideias do tipo: ‘Bom, se os índios estão devastando, estão derrubando a floresta, então vamos acabar com eles.’ Ou: ‘Se os índios não têm conhecimentos etnobiológicos relevantes, então são descartáveis.’ Ou ainda: ‘Se eles ocupam uma área que já está devastada, podem ser assimilados pela população branca, porque, afinal de contas, não contribuem em nada para a civilização ocidental’. No fundo, é a ideia do valor intrínseco, que se contrapõe à do valor instrumental da sociodiversidade. É preciso ter muito cuidado, porque a assimilação da questão da biodiversidade e da propriedade intelectual com o seu potencial comercial corre o risco, sempre latente, de resultar na comercialização da sociodiversidade e, portanto, na eventual descartabilidade de várias populações, tidas, sob este ponto de vista, como pouco lucrativas” (CASTRO, 1996, p. 18-19).

15 Prospecto de divulgação das atividades do Departamento do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, distribuído durante a Conferência das Partes da Convenção de Biodiversidade (COP 8), ocorrida em Curitiba, em 2006.

16 Em notícia publicada no *website* do Instituto Socioambiental, o biólogo Henry de Novion fala do relatório da auditoria do Tribunal de Contas da União sobre biopirataria, realizada em 2006, que apontou falhas no cumprimento da MP em relação à exigência do certificado de procedência legal para patentes biotecnológicas: “Segundo o TCU, o INPI não está aplicando o artigo 31 da MP n. 2.186-16/01, que exige a comprovação da legalidade do acesso ao material genético ou conhecimento tradicional utilizado no processo ou produto sobre o qual se requer a concessão de patente, impedindo que o Brasil cumpra um dos objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB): a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Além disso, segundo o relatório, o não cumprimento por parte do INPI ameaça as negociações internacionais conduzidas pelo Ministério das Relações Exteriores junto à Organização Mundial do Comércio para adequar o Acordo TRIPS (Tratado sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) aos dispositivos da CDB. O Brasil é um dos maiores defensores do certificado de procedência legal para patentes biotecnológicas no cenário internacional, mas não implementa o dispositivo internamente.

A causa para o descumprimento reside em uma divergência de interpretação legal entre o INPI e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). O INPI, em ofício encaminhado ao TCU, alega que o não cumprimento do art. 31 da Medida Provisória deve-se ao fato de considerá-lo dispositivo legal de natureza programática, ou seja, que não tem eficácia imediata e que dependeria de regulamentação do poder executivo. O MMA, por sua vez, afirma que a concessão do direito de propriedade industrial ficou condicionada à observância da MP, ou seja, a concessão de patentes passou a estar atrelada à comprovação do cumprimento dos dispositivos estabelecidos pela MP, independentemente de regulamentação. Visando dirimir a discordância, o TCU determinou que a Advocacia Geral da União (AGU) emita parecer pacificando o entendimento a respeito da aplicação da norma. O relatório também recomenda ao MMA e ao INPI que discutam as medidas necessárias para dar cumprimento ao art. 31 da MP” (NOVION, Henry. Tribunal de Contas da União revela omissão do INPI no cumprimento da legislação de acesso a recursos genéticos. **Notícias socioambientais**. São Paulo: Instituto Socioambiental, 6-9-2006, disponível em <[www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2318](http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2318)>. Acesso em 2-2-2007).

**17** O CGEN, a quem compete coordenar a implementação das políticas para a gestão do patrimônio genético no país, tem uma composição restrita a representantes do governo, ficando a participação dos setores da sociedade civil interessados – inclusive os próprios detentores de conhecimento – limitados às discussões nas suas câmaras técnicas, o que é objeto de inúmeras críticas dirigidas à MP.

**18** Além de diversos órgãos governamentais e Ministérios, participaram do processo, dentre outros, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Associação Brasileira de Antropologia (ABA), Ministério Público Federal, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG).

**19** Interessante notar que os defensores da propriedade intelectual procuram argumentar em sentido totalmente contrário da advogada americana Lori Andrews. Para Robert M. Sherwood, a propriedade intelectual é um motor de desenvolvimento. Ele afirma que “somente quando o papel da proteção à propriedade intelectual nos países em desenvolvimento for examinado com cuidado é que esta visão mais recente e abrangente da mesma emergirá. Poderia ser chamada de teoria do ‘benefício público’, ou do ‘estímulo ao desenvolvimento econômico’ ou de ‘taxa de retorno social’, ou até mesmo de teoria ‘do muito que está para vir’. Basicamente, ela reconhece que a proteção à atividade intelectual é um instrumento do desenvolvimento econômico. E este mesmo desenvolvimento é a finalidade da implantação de um sistema efetivo de

proteção à propriedade intelectual” (SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Trad. de Heloisa de Arruda Vilela. São Paulo: EDUSP, 1992, p. 47).

20 Na visão do Instituto Brasileiro de Direito do Comércio Internacional, da Tecnologia da Informação e Desenvolvimento (CIITED), biopirataria é o ato de “transferir recurso genético (animal ou vegetal) e/ou conhecimento tradicional associado à biodiversidade, sem a expressa autorização do Estado de onde fora extraído o recurso da comunidade tradicional que desenvolveu e manteve determinado conhecimento ao longo dos tempos”. O CIITED inclui ainda a não repartição justa e equitativa – entre Estados, corporações e comunidades tradicionais – dos recursos advindos da exploração comercial ou não, dos recursos e conhecimentos transferidos, como uma complementação da biopirataria (MESQUITA, 2003, p. 18).

Vandana Shiva (2004, p. 272) nos dá um outro tipo de definição: “A biopirataria é o processo de patentear a biodiversidade, frações dela e produtos que dela derivam, com base em conhecimentos indígenas”.

E ainda uma terceira definição nos mostra a abertura do leque de interesses e visões que perpassam este tema: “Biopirataria é a ação com fins de extração, roubo e privatização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, sem o consentimento, participação e controle por parte do país de origem e das comunidades locais. Os países e/ou comunidades locais não se beneficiam dos ganhos obtidos com a utilização comercial desses recursos genéticos” (WILKINSON, John; CASTELLI, Pierina German (Coords.). **A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil**: biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de Janeiro: ACTIONAID Brasil, 2000, p. 17).

21 Para a professora de Direito Clarissa Bueno Wandscheer (2007, p. 75), os instrumentos legais existentes no ordenamento jurídico brasileiro “ainda não são suficientes para a proteção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados a ela, em território brasileiro; uma vez que o país não possui instrumentos de fiscalização eficazes para evitar a biopirataria e também não possui nenhum tipo penal próprio para garantir uma condenação penal do infrator”.

22 A notícia da concessão de patente ao americano Loren Miller sobre uma variedade da planta amazônica *ayahuasca* assustou os detentores de conhecimento tradicional no final dos anos 90. O “cipó da alma”, como é chamado pelos índios, é usado desde sempre na medicina indígena e em rituais xamânicos de vários povos indígenas da Amazônia. Em 1999, organizações não governamentais e organizações indígenas requereram o cancelamento da patente junto ao órgão norte-americano responsável pelo seu registro, que a manteve em

vigor até 2003, quando teve o seu prazo de validade expirado e não pode mais ser renovada.

**23** “A 10 de maio de 2000, no aniversário do lançamento do primeiro movimento para a independência da Índia, foi atingido um marco importante no actual movimento de libertação do biocolonialismo e da biopirataria. O Instituto Europeu de Patentes (European Patent Office) excluiu a Patente n. 0436257 B1, propriedade conjunta do Governo dos EUA e da multinacional W.R. Grace, por se fundamentar na pirataria de conhecimento já existente e carecer de novidade e inventividade.” A patente havia sido concedida sobre produtos e processos derivados do nim (*neem*), árvore indiana, entre eles um método de preparação de um óleo com propriedades fungicidas. O uso do extrato de nim na medicina e na agricultura, como purificador do ar, repelente de insetos e pragas, é uma prática secular na Índia, mencionada nos livros mais antigos e presente em todas as casas indianas “quase diariamente”. “A Vitória do *neem* é uma vitória marcante que irá suspender o fluxo da valiosa biodiversidade do Terceiro Mundo para o Norte rico. É uma vitória das pessoas contra o poder, dos comuns contra os monopólios, da liberdade contra a escravidão. É significativo que a *neem* – *Azad Darakt* –, a ‘árvore da vida’, seja o símbolo desta importante vitória popular” (SHIVA, 2004, p. 278-280).

**24** Segundo a pesquisadora Laura Emperaire (2006, p. 137), “em dezoito anos, entre 1979 e 1997, o número de patentes depositadas por universidades dos EUA foi multiplicado por 10, passando de 264 a 2.436. Articulações com o setor privado são também cada vez mais incentivadas”.

**25** “Os movimentos pela biodiversidade são tão diversos como as culturas e os campos de acção dos quais emergiram. Contudo, para além da diversidade e do pluralismo, surgiram duas correntes principais. Uma corrente está empenhada em desafiar a mercadorização da vida, inerente ao TRIPS e à OMC, e a erosão da diversidade cultural e biológica própria da biopirataria. Nesta corrente do movimento pela biodiversidade, resistir à biopirataria é resistir à colonização definitiva da própria vida – do futuro da evolução assim como do futuro das tradições não ocidentais de conhecimento e de relacionamento com a natureza. É um combate para proteger a liberdade de evolução das diversas espécies. É uma luta para proteger a liberdade de evolução das diferentes culturas. É uma luta para conservar a diversidade cultural e biológica. O movimento pela biodiversidade é, portanto, um combate relacionado com diferentes mundividências. A segunda corrente é mais tecnocrática e pretende uma correcção no interior da lógica comercial e legal da mercadorização da vida e dos monopólios sobre o conhecimento. As palavra-chave para esta corrente são ‘bioprospecção’ e ‘partilha de benefícios’: ou seja, a ideia de que aqueles que reclamam patentes sobre os conhecimentos indígenas, devem partilhar os

benefícios dos lucros dos seus monopólios comerciais com os inovadores originários. A bioprospecção está a ser promovida como o modelo para o relacionamento entre as empresas que comercializam o conhecimento indígena e as comunidades indígenas que inovaram e desenvolveram colectivamente esse conhecimento. Contudo, a bioprospecção é meramente uma forma sofisticada de biopirataria” (SHIVA, Vandana. Biodiversidade, direitos de propriedade intelectual e globalização. *In*: SANTOS, Boaventura Souza (Org.). **Semear outras soluções**: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Porto: Ed. Afrontamento, 2004, p. 277).

# 8 CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE: UMA VISÃO GERAL

*Marcelo Gomes Sodré*

*Professor do programa de educação continuada e especialização em Direito GVlaw, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Procurador do Estado de São Paulo.*

## **8.1** Introdução

A distribuições de competências entre os entes federados é um dos maiores problemas políticos e jurídicos que o Brasil enfrenta nas últimas décadas. Ao fugir de um modelo absolutamente centralizador, mas sem adotar um verdadeiro federalismo, a tradição constitucional brasileira busca um meio-termo aparentemente impossível de ser realizado. Daí o título do trabalho que se apresenta: “*Conflitos ...*”. O pressuposto do título é que a repartição do poder político no Brasil é, por si só, bastante problemática. Ao criar uma federação que distribui responsabilidades e direitos entre União, Estados e Municípios, a Constituição Federal na verdade distribui incertezas. O Professor José Afonso da Silva (1999, p. 621) chega a afirmar que o Município, apesar de integrar a Federação, não é uma parte essencial dela. Ou seja, não existe sequer consenso em relação a quem efetivamente faz parte da Federação. Só esta discussão já demonstra o caminho pantanoso que percorremos. E a definição do papel de cada um dos entes federados é muito mais complexa. Mas nem tudo é incerteza: em alguns temas, a Constituição Federal é explícita e não gera dúvidas. Cabe à União, por exemplo, “manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais” (art. 21). Em outros temas a Constituição Federal gera constantes dúvidas: por exemplo: “Compete aos Municípios legislar sobre

assuntos de interesse local” (art. 30, I). O conceito de *interesse local* é campo para debates doutrinários e jurisprudenciais eternos. O tema da competência em matéria ambiental estaria entre os mais conflituosos ou é possível alguma tranquilidade no seu tratamento?

Abordando diretamente a questão, é possível afirmar que estamos diante de um dos problemas mais intrincados da distribuição de competências da Federação brasileira. E por uma razão simples: a proteção do meio ambiente é matéria de interesse e responsabilidade de todos na Federação. Não existe tema mais geral e global do que este. E, por outro lado, não existe tema mais particular e local do que este. Qual é o Presidente, Governador ou Prefeito que já não se viu diante de situações com potencial dano ambiental a exigir sua atuação direta? E a quem compete agir? O que fazer? Sabemos que quando todos os entes federados são responsáveis, abre-se um fértil campo para que ninguém assuma a responsabilidade e imediatamente a jogue no colo do outro. Mas como distribuir a competência de atuar quando os problemas ambientais são globais e cabe uma parcela de responsabilidade a cada uma das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação brasileira? A montagem do chamado SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) não é atribuição de fácil solução. Será que a Constituição Federal brasileira deu conta de tarefa tão árdua? Antes de adentrar no mérito desta questão específica, criemos as condições necessárias para enfrentá-la por meio da resposta a duas perguntas introdutórias: Por que proteger o meio ambiente? Qual o papel do Direito na proteção do meio ambiente?

Nunca se discutiu tanto os problemas ambientais como agora. Jornais, programas de televisão, revistas especializadas têm como tema o aquecimento global do planeta, o desmatamento da Amazônia etc. O que poderia parecer um avanço é um mero sintoma, pois nunca o planeta foi tão dilapidado, usurpado, destruído. E a doença prossegue a passos largos: o descuido com a residência onde moramos. *Eikos*, da palavra ecologia, significa em grego *casa*. Quanto mais se fala na mídia em ecologia, mais a casa de todos está em risco. Quais são os principais problemas ambientais da atualidade? A lista é longa: aquecimento global, buraco na camada de ozônio, chuvas ácidas, desertificação, poluição do ar e dos rios, áreas contaminadas por resíduos tóxicos, falta de acesso a água potável, desmatamento, perda da biodiversidade, resíduos domésticos em quantidade excessiva e sem o devido tratamento etc.

Da década de 80 do século passado até os dias de hoje, foram elaborados diversos estudos, de início bastante contestados, a respeito da gravidade da situação que se anunciava. Em 1982 foi apresentado um estudo, denominado **Nosso futuro comum**<sup>1</sup>, conhecido como “Relatório Brundtland”, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento das Nações Unidas. Tal relatório questionou o modelo de desenvolvimento

adotado pelos países industrializados e copiado pelos países em desenvolvimento, demonstrando a absoluta incompatibilidade entre os padrões de produção e consumo vigentes nos primeiros e o uso racional dos recursos naturais e a capacidade de suporte dos ecossistemas. Foi este documento que procurou conceituar o modelo de desenvolvimento sustentável como o aquele que “atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”. Em 1995 foi lançado novo estudo denominado **Nossa comunidade global** (1996, p. 22), que afirmou com todas as letras:

O rápido crescimento global demográfico está estreitamente ligado à questão da segurança ambiental pelo impacto que as pessoas exercem sobre os recursos vitais do planeta. Acumulam-se os indícios de deterioração ecológica causada pela atividade humana: solos que perdem a fertilidade ou são destruídos pela erosão, pastagens com excesso de rebanhos, desertificação, redução de pesqueiros, espécies em extinção, desmatamento, poluição do ar e da água. A esses problemas somam-se outros mais recentes, relacionados com a mudança climática e o esgarçamento da camada de ozônio. Tudo isso ameaça tornar a Terra menos habitável e a vida mais perigosa.

E agora, em data recente, dia 2 de fevereiro de 2006, acaba de ser lançado a público estudo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, órgão do sistema das Nações Unidas que congrega mais de 600 especialistas de 40 países, que, com grande grau de consenso entre cientistas e governos, concluiu no sentido de que existe uma certeza em torno de 90% de que as mudanças climáticas que afetam a vida do planeta de forma tão dramática são causadas pela ação humana.

O diagnóstico é fácil: o modelo de vida da humanidade está gerando uma profunda doença no planeta Terra. Mas a passagem do diagnóstico para o tratamento não tem sido fácil. Não é tema deste capítulo aprofundar os principais problemas ambientais e apurar as responsabilidades de cada um dos atores sociais, mas apenas apontar a necessidade de que ações sejam tomadas com urgência no sentido de reverter o quadro que se apresenta. É neste sentido que contextualizamos o tema das competências: o Poder Público, como um dos atores centrais na proteção ambiental, deve agir no sentido de reverter a situação catastrófica que se anuncia. Mas como se repartem as responsabilidades dentro do Poder Público? A quem cabe o quê? Esta é a grande questão de mérito que está por trás das discussões técnicas a respeito da competência.

Além da vontade política, a proteção do meio ambiente exige uma visão interdisciplinar. Todos os ramos da ciência têm um papel a cumprir: as Ciências Econômicas, com a discussão sobre a sustentabilidade material das relações; as Ciências Biológicas, com o estudo dos processos criadores e destruidores da vida; a Geografia, com a visão dos processos naturais e os riscos das intervenções humanas nestes processos etc. A Ciência do Direito também tem uma função importante a cumprir: catalisar e dar forma à criação dos princípios que devem reger as relações do homem com o meio ambiente e criar os instrumentos legais para a implementação destes princípios.

Durante muitos e muitos anos – por que não dizer séculos – o Direito nunca se preocupou com os temas ambientais. Foi somente a partir de meados de 1970 que os estudiosos do Direito começaram efetivamente a se dar conta da necessidade de repensar as relações do homem com seu meio ambiente. A discussão que se iniciou no mundo jurídico foi se era possível o Direito – conhecimento historicamente voltado ao conservadorismo das tradições e com uma visão atomizada das pessoas – se transformar a ponto de ser um instrumento válido para equacionar os problemas novos que surgiam. Sobretudo problemas internacionais e coletivos.

A respeito da necessidade de revisão do Direito Internacional, o capítulo 39 da Agenda 21, documento resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, assim se manifestou:

39.2. O objetivo geral da revisão e desenvolvimento do direito ambiental internacional deve ser avaliar e promover a eficácia desse direito e promover a integração das políticas sobre meio ambiente e desenvolvimento por meio de acordos ou instrumentos internacionais eficazes em que se considerem tanto os princípios universais quanto as necessidades e interesses particulares e diferenciados de todos os países.

Em relação à importância de repensar os princípios tradicionais do Direito, não mais adequados aos novos problemas que surgiam, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, resultante da conferência citada acima, apontava a necessidade de mudanças importantes no mundo jurídico. O estabelecimento do princípio da precaução<sup>2</sup>, por exemplo, exige uma nova postura do cientista e do aplicador do Direito. Como o Direito poderia se renovar para encarar tais desafios? Mais ainda: os novos problemas ambientais que surgiam eram principalmente coletivos e os instrumentos legais à

disposição dos operadores do Direito eram adequados apenas para lidar com problemas individuais. Todo o Direito começa a passar por um processo de mudança. A Professora Ada Pellegrini Grinover (2000, p.18) aponta estas novidades:

(...) a teoria das liberdades públicas forjou uma nova ‘geração’ de direitos fundamentais. Aos direitos clássicos de primeira geração, representados pelas tradicionais liberdades negativas, próprias do Estado liberal, como o correspondente dever de abstenção por parte do Poder Público; aos direitos de segunda geração, de caráter econômico-social, compostos por liberdades positivas, com o correlato dever do Estado a uma obrigação de ‘dare’, ‘facere’ ou ‘praestare’, acrescentou-se o reconhecimento dos direitos de terceira geração, representados pelos direitos de solidariedade, decorrentes dos interesses sociais. E assim foi que o que parecia inicialmente como mero interesse elevou-se à dimensão de verdadeiro direito, conduzindo à reestruturação de conceitos jurídicos, que se amoldassem à nova realidade.

E o Direito Ambiental nasce neste contexto de mudanças. Todo parto é traumático. No caso, claramente duas linhas de paternidade lutam para garantir a filiação: (a) o Direito Administrativo, que vê no Direito Ambiental um aprimoramento dos instrumentos do poder de polícia administrativa, a partir do conceito de função administrativa ambiental; (b) os novos Direitos Difusos, que veem no Direito Ambiental uma novidade a partir da ideia de proteger bens de uso comum de todos (bens difusos), abandonando a ideia da divisão dos direitos em apenas públicos e privados. De acordo com a perspectiva teórica adotada, as soluções apresentadas se distinguem e o Direito poderá ser um instrumento mais efetivo, ou não, para a proteção do meio ambiente. Vejamos um exemplo. Para o Direito Administrativo a licença é um ato administrativo vinculado, ou seja, presentes os pressupostos legais, cabe ao Poder Público expedir-la. Para os Direitos Difusos, a licença ambiental contém um grau maior de discricionariedade, dentro de um quadro geral de princípios constitucionais que devem ser aplicados no dia a dia. Isto porque pode a Administração entender não ser conveniente a instalação de algum tipo de empreendimento tendo em vista o impacto que causaria. Não se trata mais de uma análise formal e direta dos requisitos a serem atendidos, mas de uma calibragem material dos riscos que a Administração Pública aceita que o meio ambiente sofra, sempre tentando concretizar os princípios constitucionais. E estes riscos devem ser calculados por uma visão interdisciplinar. Estas duas visões do Direito Ambiental são

inconciliáveis?

Existe um ponto em comum a ser buscado. Enquanto o Direito Ambiental trata de temas novos como, entre outros, a responsabilidade objetiva, a proteção de áreas especialmente protegidas, a proteção de bens difusos, o zoneamento ambiental, ele pode fundar-se em novidades em relação ao direito tradicional; mas quando o Direito Ambiental trata do exercício do poder de polícia administrativa (licenciamento e imposição de sanções), ele precisa ficar adstrito ao princípio constitucional da estrita legalidade, ou seja, ele não pode inovar sob pena da ação do Estado extrapolar os limites legais. Em resumo: quando tratarmos à frente do tema dos conflitos de competência será necessário adequar uma visão inovadora do Direito Difuso Ambiental com uma visão que respeite os princípios tradicionais do Direito. Esta é uma tensão permanente para quem deseja trabalhar com o Direito Ambiental e será uma das dificuldades a enfrentar na explanação das dúvidas que cercam as chamadas competências em matéria ambiental.

## **8.2 O Sistema Nacional de Meio Ambiente e as competências**

### **8.2.1 A ideia de um sistema nacional**

O que é *sistema* do ponto de vista do exercício das políticas públicas? E o que significa dizer que um sistema é *nacional*? Tais expressões – *sistema* e *nacional* – são tão usadas e comuns que, muitas vezes, acreditamos estar expressando as mesmas ideias quando, na verdade, estamos diante de conceitos diversos. Vale a pena gastar alguns parágrafos para uniformizar nossa linguagem.

*Sistema* é um termo dos mais complexos nas diversas áreas da ciência. Como este não é o tema do trabalho, vamos adotar uma definição de *sistema* a partir da ideia do exercício de políticas públicas (sem maiores discussões teóricas): *sistema* é um conjunto de instituições políticas ou sociais, estruturado de forma organizada, no qual as diversas partes se relacionam entre si, a partir de princípios ou ideias comuns, encaradas quer do ponto de vista teórico, quer do de sua aplicação prática, visando um resultado. O conceito de *sistema*, por este ângulo, pode ser decomposto nos seguintes elementos: (a) conjunto de instituições políticas ou sociais; (b) a partir de princípios ou ideias comuns (do ponto de vista teórico ou de sua aplicação prática); (c) visando um resultado; e (d) estruturado de forma organizada, no qual as partes se relacionam entre si. Se algum destes elementos faltar, a ideia mesmo de *sistema* restará comprometida.

O conceito de *nacional*, por mais óbvio que seja, merece ser sumariamente lembrado. Para os fins aqui desejados – conflitos de competência – a abrangência do conceito de *nacional* deve ser a maior possível. Fazemos estas digressões em memória ao fato de que muitas vezes, por ignorância ou má-fé, são igualados os conceitos de federal e nacional. Isto é inconcebível: as políticas federais são apenas parte das políticas públicas (as do Governo Federal, apenas) e as políticas nacionais são o “todo”, o conjunto (que inclui todos os entes políticos federativos e as entidades civis). Vale repetir: os conceitos de federal e nacional são distintos. Este último é muito mais amplo. Estamos frisando esta ideia, pois muitas vezes o Governo Federal age como se fosse o próprio *Sistema Nacional*, quando apenas é parte dele: existem os outros entes políticos da Federação e a própria sociedade civil. A junção dos conceitos *sistema* e *nacional* leva à conclusão de que todas as instituições políticas ou sociais que exercem algum papel para a consecução dos fins almejados (sejam eles quais forem), dentro de um campo pré-fixado (um país), devem compor um todo organizado. A ideia central é de que um *Sistema Nacional* deve abarcar todas as entidades que atuam em um determinado tema em todas as esferas da Federação do Estado Nacional.

Passemos a analisar o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) à luz dos conceitos anteriormente emitidos. A formação do SISNAMA é anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. A Lei federal n. 6.938, desde 1981, já tinha como foco central a instituição de uma política, de diretrizes e de um *Sistema Nacional de Meio Ambiente*. Referida lei foi posteriormente alterada pelas Leis ns. 7.804, de 1989, e 8.028, de 1990. O art. 4º desta lei apresenta os objetivos da “Política”, o art. 5º apresenta as “Diretrizes”, enquanto o art. 6º apresenta o próprio *Sistema*. Tratemos diretamente do art. 6º:

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado:

I – órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;

II – órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de

sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

III – órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;

IV – órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;

V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

§ 1º Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§ 4º De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio técnico e científico às atividades do IBAMA.

Salta aos olhos a preocupação de criar, efetivamente, um *Sistema Nacional*: instituiu-se um órgão consultivo e deliberativo (CONAMA), com representantes dos mais diversos segmentos da sociedade, bem como um órgão central responsável por implementar a Política Nacional (atual Ministério do Meio Ambiente), sem se esquecer, ainda, de definir o papel dos diversos órgãos

executivos setoriais (IBAMA), seccionais (Secretarias Estaduais de Meio Ambiente) e locais (Secretarias Municipais de Meio Ambiente), de forma a garantir a participação de todos os atores públicos dentro deste sistema efetivamente nacional. E, por fim, o art. 9º desta lei federal apresenta os instrumentos da política, ou seja, define quais são as maneiras pelas quais tais órgãos buscarão atender aos objetivos traçados. Este tema dos instrumentos será tratado à frente com o devido detalhamento.

Todos estes artigos da Lei n. 6.938, de 31-8-1981, e regulamentos posteriores, são bem articulados, demonstrando a vontade política de criação de um *Sistema Nacional* efetivo.

Agora é possível responder aos requisitos anteriormente traçados na caracterização de um *sistema de proteção ambiental*. O SISNAMA é um (a) conjunto de instituições políticas, formado pelos entes federados União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no caso, os órgãos públicos responsáveis pela proteção do meio ambiente, (b) a partir de princípios ou ideias comuns – no caso, a partir da constatação de que o meio ambiente corre grave risco de ser profundamente degradado, (c) visando um resultado – no caso, com o objetivo da manutenção e melhoria das condições ambientais de vida no planeta Terra. A grande dificuldade de implantação deste *sistema* diz respeito, na verdade, ao último dos requisitos exigidos: (d) estruturado de forma organizada. E é aqui que entra o tema da distribuição das competências.

Um último comentário: a Constituição Federal de 1988 não se refere expressamente a um Sistema Nacional de Meio Ambiente, sendo, então, necessário construir a ideia deste sistema a partir dos princípios gerais dispostos na própria Constituição e na legislação infraconstitucional.

## 8.2.2 O tema das competências na Constituição Federal

União, Estados, Distrito Federal e Municípios fazem parte da Federação brasileira e são entidades públicas autônomas (art. 18 da CF), ou seja, podem autodeterminar suas ações, desde que respeitada a distribuição de competências conforme previsto na Constituição Federal. Mas o Poder Público age por meio de ações bastante diferentes: por um lado, edita leis, visando criar as regras de convivência da sociedade; por outro, produz uma série de tipos de atos visando implementar a execução destas leis. É neste sentido que José Afonso da Silva (1999, p. 479) ensina:

*Competência* é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir

decisões. *Competências* são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções.

Isso permite falar em espécies de competências, visto que as matérias que compõem seu conteúdo podem ser agrupadas em classes, segundo sua natureza, sua vinculação cumulativa a mais de uma entidade e seu vínculo à função do governo. Sob esses vários critérios, podemos classificar as competências, primeiramente em dois grandes grupos com suas subclasses: I – *competência material*, que pode ser: a) exclusiva (art. 21); e b) comum, cumulativa ou paralela (art. 23); II – *competência legislativa*, que pode ser: a) exclusiva (art. 25, §§ 1º e 2º); b) privativa (art. 22); c) concorrente (art. 24); d) suplementar (art. 24, § 2º).

### 8.2.2.1 A competência material

Quem é o órgão público responsável por promover as ações com objetivo de serem cumpridos os mandamentos constitucionais e legais? Esta é a questão central a ser analisada. Trata-se, na verdade, de definir qual ente federado tem o direito/dever de atuar nos temas especificados. A chamada competência diz respeito à implementação das leis. Com precisão, os Professores Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior (2005, p. 258) afirmam que a Constituição Federal estabelece “hipóteses de competência material, ou administrativa, em que, na verdade, o que se atribui ao Poder Público é o poder-dever de realizações de índole político-administrativa, e não capacidade legiferante”.

A respeito deste tema, a Constituição Federal é bastante clara, pois lista em seu art. 21 as competências exclusivas da União e em seu art. 23 as competências comuns da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Em relação à listagem do art. 21 não resta muita dúvida, pois a lista é taxativa e precisa. Temas como explorar os serviços nucleares, conceder anistia, emitir moeda, explorar os serviços de telecomunicações, entre outros, são de responsabilidade direta da União. A questão complica em relação à lista do art. 23 da CF, pois competências materiais comuns exigem um nível de organização de molde a racionalizar as ações públicas. Por exemplo, o inciso I deste artigo estabelece que é competência comum cuidar da saúde da população. Pergunta-se: o que cabe a cada um dos entes da Federação? É nesta hipótese que a legislação infraconstitucional, a partir dos princípios estabelecidos na própria Constituição Federal, deve buscar a criação de um Sistema Único de Saúde, fixando regras de convivência entre os entes federados.

Não é difícil perceber que estamos em um campo fértil para conflitos de competência. É por isso mesmo que com o objetivo de fixar as normas para a cooperação entre os entes federados na hipótese dos temas listados no art. 23 da CF, que seu parágrafo único prevê a promulgação de leis complementares:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Vale notar que referido parágrafo teve esta redação fixada pela recente Emenda Constitucional n. 53, de 2006, posto que na redação anterior o texto se reportava a uma “lei complementar”. Ou seja, a recente emenda quis deixar claro que não se trata de uma única lei complementar a criar uma regra geral de cooperação, mas a diversas leis complementares que organizarão os diversos sistemas nacionais de integração das políticas de implementação das competências comuns. Melhor dizendo: havendo conflito de atuação entre os entes federados, poderá o Congresso Nacional dirimir tais conflitos por meio da edição de uma lei complementar organizadora do respectivo sistema nacional. Como se vê, o legislador constitucional já percebeu que ocorreriam diversos conflitos entre os entes federados na execução da legislação. Um destes conflitos, sem dúvida, se dá no tocante à implementação da legislação de proteção do meio ambiente. Vale notar que ainda não foi editada qualquer lei complementar, baseada neste parágrafo, com a finalidade de fixar a cooperação entre os entes federados, existindo dois projetos em discussão no Congresso Nacional: o Projeto de Lei Complementar n. 12, de 2003, e o recente Projeto de Lei Complementar n. 388, de 2007, proposto pelo Governo federal no âmbito do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A leitura deste último Projeto de Lei Complementar demonstra que se trata, em parte, de uma consolidação da legislação infraconstitucional que já existe na atualidade, pondo fim à discussão se o CONAMA poderia legislar sobre tal tema. Entendemos que a aprovação deste Projeto de Lei Complementar é importante à medida que atende ao mandamento constitucional e uniformiza o entendimento de todos a respeito de tema tão complexo, dispensando o esforço de sistematização feito pela doutrina, no qual o presente artigo está inserido. No entanto, o Projeto de Lei

Complementar traz modificações importantes, algumas polêmicas, quanto ao tema das competências no exercício do poder de polícia, o que é apresentado e discutido em item próprio deste capítulo.

### 8.2.2.2 A competência legislativa

Em termos de Direito Comparado são diversas as formas de repartir as competências legislativas e este é sempre um tema central nas Constituições nacionais. No caso do Brasil, a solução adotada é bastante complexa. As palavras do Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2005, p. 53) bem sintetizam o tema:

A autonomia pressupõe uma divisão de competências. O poder de dispor obrigatoriamente (a competência) é partilhado entre a União (o Poder Central) e os Estados (o poder regional). Excepcionalmente com poderes locais – Municípios.

Essa partilha dá-se por duas técnicas principais: uma, a da *reserva* de matérias à União ou aos Estados, daí *competências reservadas ou exclusivas* da União ou dos Estados. Neste caso, somente quem recebeu a competência pode dispor sobre a matéria, com exclusão de qualquer outro. Daí, por exemplo, o poder constituído da União não poder invadir a esfera de competência dos Estados, sob pena de inconstitucionalidade. Esta técnica é chamada de *repartição horizontal*, porque separa competências como se separasse setores no horizonte governamental.

Por vezes, a mesma matéria é deixada ao alcance de um (União) ou de outro (Estados – Distrito Federal). Fala-se então em *competência concorrente*. De acordo com a Constituição em vigor (art. 24, § 1<sup>º</sup>), nesse campo cabe à União apenas estabelecer as normas gerais. Consequentemente cabe aos Estados (ou ao Distrito Federal) complementar essas normas gerais, adaptando-se às peculiaridades locais (art. 24, § 2<sup>º</sup>). Se, todavia, inexistirem as normas gerais editadas pela União, pode o Estado, exercendo a chamada *competência supletiva*, estabelecer as próprias normas gerais (art. 24, § 3<sup>º</sup>), as quais perderão eficácia quando vier a ser editada a lei federal de normas gerais (art. 24, § 4<sup>º</sup>).

Essa técnica de repartição de competências é chamada de *vertical* porque separa em níveis diferentes o poder de dispor sobre

determinada matéria. Isto, na verdade, favorece a coordenação no tratamento de uma questão por parte de diversos entes federativos.

Tais regras estão expostas no art. 24 da CF:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

§ 1<sup>a</sup> No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2<sup>a</sup> A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3<sup>a</sup> Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4<sup>a</sup> A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Além do que restou afirmado, vale lembrar o art. 30, I, da CF, que estabelece competir aos Municípios “legislar sobre assunto de interesse local”. Pode-se perceber facilmente que a imprecisão do conceito “interesse local” gera inúmeros problemas diante dos casos concretos, o que restará comprovado quando tratarmos dos temas da proteção ambiental, pois toda vez que existir risco de comprometer o meio ambiente o interesse local estará presente.

Não resta dúvida de que o sistema das competências legislativas é complexo, o que acaba por acarretar enormes dificuldades no momento da elaboração legislativa infraconstitucional. Veremos a repercussão desta complexidade no tema do direito ambiental.

### **8.3 As competências legislativas em matéria ambiental**

A competência para legislar em matéria ambiental é comum, posto que o art. 24 da CF estabelece:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...)

Como já vimos, sendo matéria concorrente, cabe à União fazer a lei geral e aos Estados a legislação suplementar. E, ainda, podem os Estados aprovar leis gerais, na ausência da lei geral federal. No entanto, algumas questões conflituosas podem ser lembradas, em especial a seguinte: em relação a alguns temas importantes para a proteção ambiental a competência é privativa da União. Isto porque o art. 22 da CF fixa que, quando se tratar de águas e energia (inciso IV), jazidas, minas e outros recursos minerais (inciso XII) e atividades nucleares (inciso XXVI), a competência é privativa da União. Isto significa que, nestes temas, os Estados não têm a menor possibilidade de legislar? Devemos notar, ainda, que o Município não foi citado no *caput* deste art. 24, mas ele pode legislar sobre assunto de interesse local com base no art. 30, I. Isto significa que os Municípios podem legislar sobre matéria ambiental?

A interpretação do art. 24 não é tão pacífica como pode parecer de início. Dito isto, passamos a listar, de forma objetiva, as principais controvérsias que cercam a definição da competência legislativa em matéria ambiental.

### 8.3.1 As competências privativas da União e o dever de todos os entes federados de proteger o meio ambiente

Pergunta-se: como compatibilizar as competências privativas da União (art. 22 da CF) com a competência concorrente em matéria ambiental (art. 24 da CF)? Quando se trata de proteger o meio ambiente em face de um tema no qual seu conteúdo material seja de exclusividade da União (por exemplo, mineração, energia nuclear ou água), pode o Estado-membro aprovar leis a respeito do tema? Fiquemos no exemplo da mineração: existe toda uma legislação federal que regula a outorga deste tipo de atividade. A questão que se coloca é saber se pode um Estado-membro legislar sobre o licenciamento ambiental destas atividades. Podemos pensar o mesmo em relação à proteção do bem ambiental

“água”. Não podem os Estados legislar sobre estes temas? A interpretação que parece a mais acertada é que jamais os Estados podem legislar sobre matéria privativa da União, mas podem legislar sobre os reflexos ambientais que tais atividades ocasionam no seu território. Trata-se de legislar pelo efeito reflexo. Assim, o Estado, no exemplo citado, pode legislar sobre a forma de recuperação ambiental de danos causados por atividade minerária, mas não pode legislar sobre as condições para a outorga destas atividades ao particular. Por isso mesmo, não nos parece inconstitucional legislação estadual que regule os procedimentos do licenciamento destes temas privativos da União no respectivo Estado da Federação. É por esta razão que o Professor Paulo Affonso Leme Machado (2002, p. 110) afirma, ao tratar do tema *água*, que “legislar sobre o que e em que quantidade pode ser lançado na água é matéria que diz respeito primeiramente ao poder de polícia dos Estados, pois não se está legislando sobre as águas, quando se definem as normas de emissão”.

### 8.3.2 A competência municipal

O Município tem competência para legislar sobre meio ambiente? O art. 24 da CF, que estabelece a competência concorrente, não se refere aos Municípios. É isto que justifica a pergunta que acabamos de fazer. Como já demonstrado, ao Município cabe legislar sobre matéria de interesse local. Como compatibilizar estes dois princípios?

Duas posições doutrinárias saltam aos olhos do pesquisador: (a) aqueles que entendem que não havendo referência expressa à possibilidade do Município legislar sobre meio ambiente no *caput* do art. 24, de nada adianta a citação genérica da possibilidade do Município legislar sobre interesse local (art. 30, I), posto que a Constituição teria restringido a autonomia municipal, quando, apesar de presente o interesse local, existirem interesses de outros entes federados<sup>3</sup>; e (b) aqueles que entendem que é possível extrair do sistema geral de competências a possibilidade do Município legislar sobre meio ambiente. José Afonso da Silva (1999, p. 624), por exemplo, entende que os Municípios podem complementar a legislação federal e estadual. Elival da Silva Ramos (1993, p. 135) vai mais longe no tema ao afirmar:

É inconstitucional o § 2º do artigo 6º da Lei Federal 6.938, de 31.08.1981, ao subordinar a legislação municipal ecológica aos preceitos contidos nas leis estaduais existentes, posto que se trata (salvo no tocante à poluição visual) de casos de competência legislativa concorrente cumulativa, embora as legislações estadual e municipal, em conjunto, configurem competência legislativa concorrente complementar no que

tange à União, menos no que pertine à proteção do solo urbano, em que inexistente competência legislante federal.

Apesar da tal polêmica ainda não ter uma definição jurisprudencial pacífica<sup>4</sup>, parece-me possível agregar um argumento a justificar que o Município pode efetivamente legislar sobre meio ambiente: estabelece o art. 30, VIII, da CF que compete ao Município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Assim, desde que a legislação municipal se reporte ao tema do uso e ocupação do solo do próprio Município, tema de seu mais estrito interesse local, a lei ambiental aprovada não fere os princípios constitucionais. Por óbvio que a competência legislativa municipal ambiental deve ser exercida de forma fundamentada, não podendo jamais ser menos restritiva do ponto de vista ambiental do que a legislação estadual ou federal sobre o mesmo tema.

### 8.3.3 A competência concorrentemente para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente

O que significa legislar sobre responsabilidade? Trata-se de legislar sobre responsabilidade civil, administrativa ou penal? O problema que se coloca é que nos termos da própria Constituição Federal (art. 22, XXX) é competência privativa da União legislar sobre Direito Civil e Direito Penal. Como adequar estes dois princípios? Caberia aos Estados legislar apenas sobre responsabilidade administrativa<sup>5</sup>? Ou também poderia legislar sobre responsabilidade civil? Pode existir um Direito Penal Ambiental Estadual?

A este respeito escreveu o Professor José Afonso da Silva (2004, p. 300):

A Constituição inscreveu uma disposição de difícil interpretação quando, no art. 24, VIII, declara competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente (...)

A interpretação não pode esvaziar o preceito. Algum sentido há que sobressair do texto em função de sua inserção no conjunto de regras sobre a competência legislativa concorrente. Uma das consequências dessa inserção pode ser mesmo a de abrir uma exceção à competência exclusiva da União para legislar sobre responsabilidade civil e criminal, de sorte que, tratando-se de dano ao meio ambiente, os Estados e o

Distrito Federal também foram facultados a fazê-lo. Mas a natureza da competência concorrente condiciona duplamente essa facilidade.

No âmbito dessa competência, a União estabelece normas gerais e os Estados, normas suplementares. Isso quer dizer que em matéria de responsabilidade por dano ao meio ambiente a União tem competência para estabelecer as normas gerais, deixando aos Estados e Distrito Federal as providências suplementares. A lei federal não incidirá em inconstitucionalidade se, nesse assunto, determinar aos Estados que, por lei própria, definam a responsabilidade do causador do dano ecológico nas situações a eles peculiares, como também não se reputará inconstitucional a lei estadual que, na inexistência de lei federal, suprir a carência, com base nos parágrafos do art. 24 da Constituição...”.

Ou seja, na opinião do Professor José Afonso da Silva, na ausência de lei federal podem os Estados-membros legislar sobre responsabilidade civil ambiental com base no art. 24, VIII, da CF. Assim, inexistindo lei federal específica, pode a lei estadual fixar o rol de responsáveis pelos danos ambientais. Vejamos um exemplo concreto. Não existe uma lei federal específica fixando a responsabilidade pelas áreas contaminadas e a pergunta que fica é: podem os Estados legislar sobre o tema e aprovar uma lei fixando o rol de responsáveis para fins civis<sup>6</sup>? Neste aspecto é importante lembrar que a partir de uma visão do direito ambiental mais ampla, dentro dos aspectos gerais dos direitos difusos, é possível pensar em leis de responsabilidade civis estaduais. O que impediria tal possibilidade?

Questão mais complexa diz respeito ao Direito Penal Ambiental. É praticamente pacífico em toda a doutrina que não existe um direito penal estadual, posto que tal possibilidade não encontra guarida no sistema atual do Direito Penal e nem em sua tradição<sup>7</sup>.

#### 8.3.4 A competência para legislar sobre produção e comercialização de substâncias perigosas

Estabelece a Constituição Federal, em seu art. 225, V, que é dever do Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. Diz, ainda, a Constituição, em seu art. 24, que é matéria concorrente legislar sobre produção e consumo (inciso V), controle da poluição (inciso VI) e saúde (inciso XII). A pergunta que se faz é: se a União legislar sobre matéria específica no controle de substâncias perigosas, resta algum

espaço jurídico para os Estados legislarem?

Pelo que já foi afirmado até este momento a respeito das competências na Constituição Federal é possível dizer que: (a) na hipótese de ausência de lei federal regulando determinado produto perigoso, não resta dúvida de que os Estados podem legislar sobre o tema; (b) havendo legislação federal mais restritiva a respeito de produto perigoso, os Estados não poderão aprovar legislação mais liberalizante. A dúvida que fica é: existindo legislação federal geral regulando o uso de determinado produto, tendo em vista o risco que ele pode causar nas pessoas, pode um Estado federado aprovar lei ampliando tal restrição, ou mesmo proibindo tal produto de circulação no seu território? Como bem pergunta o Professor Paulo Affonso Leme Machado<sup>8</sup> ao tratar do tema de lei estadual do Estado de Mato Grosso do Sul que proibiu o uso do produto amianto no Estado:

Quando a Constituição diz que os Estados poderão legislar de forma suplementar sobre produção e consumo, estaria ou não abrindo portas para que essas unidades federadas pudessem avaliar produtos que vão ser vendidos em seus territórios? Até que ponto vai a liberdade comercial em relação à defesa da saúde e do meio ambiente?

Tal comentário ocorreu em razão de decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.396, com liminar de 26-9-2001 e julgada definitivamente em 8-5-2003, e que merece ser transcrita em parte:

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.210/01, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E XII; 25, § 1º, 170, *CAPUT*, II E IV; 1º, 18 E 5º, *CAPUT*, II E LIV. INEXISTÊNCIA. AFRONTA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS REFERENTES À PRODUÇÃO E CONSUMO, À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, V, VI E XII E §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não cabe a esta Corte dar a última palavra a respeito das propriedades técnico-científicas do elemento em questão e dos riscos de sua utilização para a saúde da população. Os estudos nesta seara prosseguem e suas conclusões

deverão nortear as ações das autoridades sanitárias. Competência do Supremo Tribunal Federal circunscrita à verificação da ocorrência de contraste inadmissível entre a lei em exame e o parâmetro constitucional. Sendo possível a este Supremo Tribunal, pelos fatos narrados na inicial, verificar a ocorrência de agressão a outros dispositivos constitucionais que não os indicados na inicial, verifica-se que ao determinar a proibição de fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de amianto ou de produtos à base de amianto, destinados à construção civil, o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de competência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre produção e consumo (art. 24, V); proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). A Lei n. 9.055/95 dispôs extensamente sobre todos os aspectos que dizem respeito à produção e aproveitamento industrial, transporte e comercialização do amianto crisotila. **A legislação impugnada foge, e muito, do que corresponde à legislação suplementar, da qual se espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não que venha a dispor em diametral objeção a esta. Compreensão que o Supremo Tribunal tem manifestado quando se defronta com hipóteses de competência legislativa concorrente.** Precedentes: ADI 903/MG-MC e ADI 1.980/PR-MC, ambas de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º e §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei n. 2.210/01, do Estado do Mato Grosso do Sul (destaque nosso).

Ou seja, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que os Estados podem apenas preencher as lacunas da lei federal, mas jamais legislar em oposição a tal lei. No caso, a inconstitucionalidade estaria no fato da legislação federal regulamentar a forma de produção, comercialização e uso do produto amianto no Brasil, enquanto a legislação estadual, por sua vez, proibiu a produção, comercialização e uso do produto amianto no Estado. Isto não seria uma legislação complementar.

#### **8.4 As competências materiais em matéria ambiental**

#### 8.4.1 A execução geral das políticas públicas

A execução das políticas públicas em matéria de proteção de meio ambiente é comum a todos os entes federados, inclusive os Municípios. Isto porque o art. 23, VI e VII, da Carta Maior preconiza:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

(...)

Isto significa, indubitavelmente, que a Constituição Federal responsabilizou todos os entes federados em relação ao dever de proteger o meio ambiente. Tal está plenamente de acordo com o *caput* do art. 225 da CF, quando diz que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, **impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações**” (destaque nosso). Mas como devem agir os entes federados? O art. 9º da Lei federal n. 6.938/81 apresenta os instrumentos que podem ser usados pelo Poder Público visando atender ao objetivo estampado no art. 225 da CF. Vejamos os principais instrumentos:

Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

(...)

II – o zoneamento ambiental;

III – a avaliação de impactos ambientais;

IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

(...)

VI – a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;

(...)

IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.

Este artigo foi plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, posto que esta Lei Maior, em seu art. 225, fixou os diversos instrumentos a serem utilizados na proteção ambiental, podendo ser destacados tais dispositivos que estão condizentes com a citada lei de 1981:

Art. 225. (...)

§ 1<sup>a</sup> Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

(...)

§ 3<sup>a</sup> As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4<sup>a</sup> A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

(...)

Estes incisos citados podem ser aglutinados em três grandes temas para fins de analisar eventuais conflitos de competência que podem surgir no momento de sua utilização: (a) a definição de áreas especialmente protegidas (art. 225, §§ 1º, III, e 4º, da CF, e art. 9º, II e VI, da Lei n. 6.938/81); (b) o licenciamento ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF e art. 9º, III e IV, da Lei n. 6.938/81); e (c) as sanções administrativas (art. 225, § 3º, da CF e art. 9º, IX, da Lei n. 6.938/81). Vejamos os conflitos de competência material nestes três temas.

#### 8.4.2 A criação de áreas especialmente protegidas

Em razão da necessidade da proteção da diversidade biológica<sup>9</sup> e dos ecossistemas, a legislação brasileira criou uma série de institutos para proteger áreas predeterminadas por conta de sua relevância ambiental. Podemos didaticamente dividir estes institutos em: (a) ecossistemas com proteção especial, no caso, Floresta Amazônica<sup>10</sup>, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira (art. 225, § 4º, da CF); (b) Unidades de Conservação<sup>11</sup> (art. 225, § 1º, III); (c) APP – Área de Preservação Permanente<sup>12</sup>; (d) Reserva Legal<sup>13</sup>; e (e) zoneamento ecológico-econômico<sup>14</sup> (art. 9º, II, da Lei n. 6.938/81 e Decreto n. 4.297/2002). Não é objetivo deste trabalho traçar as diferenças destes diversos tipos de áreas protegidas, o importante é verificar que são vários os institutos utilizados para a proteção e imediatamente surge a pergunta: quem é o ente federado competente para instituir estas áreas especialmente protegidas? E se houver conflito entre os diversos graus de proteção destas áreas criadas por entes federados diversos, qual a legislação que vigora? Vejamos um exemplo: o litoral norte paulista está protegido por diversas leis: é uma área na Serra do Mar, na Zona Costeira, com parte de seu território no Parque Estadual da Serra do Mar (Unidade de Conservação Estadual), área esta zoneada por lei estadual, com diversas APPs-Áreas de Preservação Permanente criadas pelo Código Florestal, podendo ainda ter Unidade de Conservação Federal ou Municipal. Como articular esta sobreposição de proteção? A legislação federal se sobrepõe?

A regra geral interpretativa sempre deve ser no sentido de que vale a norma mais protetiva em relação ao meio ambiente, ressalvadas as competências constitucionais, por óbvio. Ou seja, se houver uma Unidade de Conservação Federal, uma Estadual e uma Municipal na mesma área, para fins de licenciamento ambiental, vale a legislação que mais protege o meio ambiente na caracterização do nível de preservação. Outro exemplo: o zoneamento ecológico econômico federal de uma determinada área não se sobrepõe à proteção criada com a instituição de uma Unidade de Conservação Estadual ou Municipal, se estas forem mais restritivas.

### 8.4.3 O licenciamento ambiental

Quanto ao poder de polícia de licenciamento, vale destacar que, como regra, este é de atribuição do órgão estadual integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Dispõe o art. 10 da Lei federal n. 6.938, de 31-8-1981:

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, **dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em caráter supletivo**, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

(...)

§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA o licenciamento previsto no *caput* deste artigo, no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional (destaque nosso).

Portanto, e excepcionalmente, nos casos em que houver significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, a competência para o licenciamento desloca-se para o órgão federal integrante daquele Sistema, qual seja, o IBAMA, conforme o § 4º do art. 10 da mencionada Lei federal n. 6.938/81. Por sua vez, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) editou a Resolução n. 237, de 19-12-1997, para fins de definir o que sejam esses significativos impactos ambientais de âmbito regional e nacional. Nesse sentido, dispõe o art. 4º da Resolução n. 237/97:

Art. 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental a que se refere o art. 10 da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União;

II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;

III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassarem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;

IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN;

V – bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.

§ 1º O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

§ 2º O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências.

Desta forma, cabe concluir que nos termos do art. 10, § 4º, da citada Lei federal n. 6.938/81 e do art. 4º da Resolução CONAMA n. 237/97, compete à União o licenciamento de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional. Além disso, a citada resolução dispõe, ainda, de outras hipóteses em que a competência seria federal (ver os incisos do próprio art. 4º). Por conta disto, existem autores que entendem que algumas vezes “referida resolução afasta-se do critério constitucional da preponderância do interesse vinculado à influência direta do impacto ambiental, entrando em rota de colisão com a autonomia dos entes federados” (FINK, 2004, p. 55). Deve-se dizer, porém, que apesar deste pertinente comentário, a jurisprudência aceita no geral os dispositivos dispostos na Resolução CONAMA n. 237/97.

Como reflexão do exposto como regra geral, impõe-se a regra de que o licenciamento das demais atividades e empreendimentos é de competência dos demais entes federados, conforme sejam os impactos estaduais ou locais. Isto porque a referida Resolução n. 237/97<sup>15</sup> é taxativa ao fixar:

Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:

I – localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;

II – localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no art. 2<sup>o</sup> da Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;

III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios;

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal por instrumento legal ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

Art. 6<sup>o</sup> Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

Portanto, dada a clareza dos dispositivos transcritos, não resta dúvida sobre o campo de atuação dos Estados e dos Municípios no que respeita ao licenciamento ambiental.

Por fim, assentando o tema, o art. 20 da mesma Resolução CONAMA n. 237/97 delineou a importância e relevância dos procedimentos visando ao exercício das competências dos entes federados para o licenciamento ambiental, ao estabelecer:

Art. 20. Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados.

Pretendeu a norma, desse modo, fixar determinadas condições ao exercício das competências para o licenciamento ambiental pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. As principais condições são: ter um Conselho de Políticas Públicas e profissionais técnicos habilitados para atuar nesta área.

Um aspecto merece o devido destaque: o licenciamento ambiental é único, ou seja, ele é processado por um único procedimento administrativo com trâmite em apenas um dos entes federados, como visto na legislação citada. Mas esta regra não impede que os outros entes da Federação tenham de se manifestar no referido procedimento. Vamos dar um exemplo: o licenciamento do Rodoanel Mário Covas. Após longa discussão judicial ficou assentado que referido licenciamento se processaria no âmbito estadual, posto o impacto ambiental ultrapassar um Município, mas não ser regional. No entanto, como o empreendimento passaria perto de área indígena e de área de interesse nacional (Cinturão Verde da Cidade de São Paulo – Reserva da Biosfera), caberia à União se manifestar neste procedimento. Mais do que isto: com base nos arts. 5º, parágrafo único, e 10, § 1º, da Resolução CONAMA n. 237/97, os Municípios também devem se manifestar neste tipo de empreendimento. Assim, o licenciamento é de âmbito estadual, mas com participação dos Estados e Municípios. Da mesma forma ocorre com os licenciamentos de âmbito estadual que exijam intervenção em APP (Área de Preservação Permanente): por força do art. 4º do Código Florestal, o órgão ambiental federal se manifesta previamente na hipótese de intervenção em APP no caso de intervenção para empreendimento de utilidade pública, por exemplo, construção de uma estrada. Uma questão complexa exige análise mais detalhada: tais manifestações vinculam a decisão do órgão estadual responsável pelo licenciamento?

Esboçamos resposta no seguinte sentido: (a) a manifestação da União é vinculativa à medida que, nos termos do art. 3º do Código Florestal, a supressão de vegetação de preservação permanente “só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal”; (b) a manifestação municipal com base no parágrafo único do art. 5º da Resolução CONAMA n. 237/97<sup>16</sup> não vincula a decisão estadual, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada, isto porque esta manifestação é um exame técnico passível de ser contrariado; (c) a manifestação municipal com base no § 1º do art. 10 da Resolução CONAMA n. 237/97<sup>17</sup> vincula a decisão estadual, uma vez que compete ao Município, com base no art. 30, VIII, da CF, “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

#### 8.4.4 O exercício do poder de polícia sancionatório administrativo ambiental

Uma vez praticada uma infração administrativa, a quem cabe a aplicação da respectiva sanção? A legislação não tem qualquer dispositivo específico sobre o tema, cabendo extrair tal regra de uma análise do sistema. Uma vez que a aplicação de sanção administrativa depende de lei prévia que estabeleça a conduta indesejável, a definição da sanção a ser aplicada e a autoridade com poderes para aplicá-la, é possível dizer que cada um dos entes federados aplica as sanções que suas legislações fixarem. Não podemos esquecer que, nos termos do art. 24, VIII, da CF, é competência concorrente legislar sobre “responsabilidade por dano ao meio ambiente”. Ou seja, não existe uma restrição de competência, definindo a quem compete aplicar as sanções. Em tese, cada um dos entes federados poderá legislar sobre o tema e aplicar as sanções que forem fixadas por sua legislação específica.

A questão central que surge, para não haver contradições que inviabilizem a ideia de um sistema, é se pode ser aplicada mais de uma sanção pelos entes federados para uma mesma conduta do infrator. Nesta hipótese, não restaria caracterizado o *bis in idem*? A legislação ambiental prevê como se resolve este tipo de conflito de competência: o Decreto federal n. 99.274, de 6-6-1990, discorrendo sobre a possibilidade de aplicação de sanções administrativas por mais de um órgão do sistema, estabelece em seu art. 41: “*A imposição de penalidades pecuniárias, por infrações à legislação ambiental, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, excluirá a exigência de multas federais, na mesma hipótese de incidência*”. Mais recentemente, a Lei dos Crimes Ambientais – Lei federal n. 9.605/98 –, em seu art. 70, define quais são as autoridades ambientais que podem lavrar autos de infração, bem como, em seu art. 76, reafirma o princípio do citado art. 41:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitâneas dos Portos, do Ministério da Marinha.

(...)

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o

contraditório, observadas as disposições desta Lei.

(...)

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

Por estes artigos, verifica-se que a competência para a aplicação de sanções administrativas é concorrente e foi descentralizada para os Estados e Municípios, mas podendo a União também atuar, atenuando-se assim a possibilidade de conflitos na aplicação das normas.

## **8.5 O Projeto de Lei Complementar n. 388, de 2007<sup>18</sup>**

Por conta das polêmicas que envolvem o tema até agora apresentado, bem como inúmeras críticas do setor empresarial quanto à morosidade e conflitos no exercício de polícia ambiental, o Governo federal entendeu oportuno enviar ao Congresso Nacional um Projeto de Lei Complementar regulamentando o parágrafo único do art. 23 da CF na matéria comum ambiental. Na justificativa de encaminhamento do Projeto, o Presidente da República afirma que

o texto do Projeto de Lei Complementar busca definir de forma cooperada e racional as atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o exercício da gestão ambiental. Tal regulamentação trará inúmeros benefícios à nação tendo em vista harmonizar as relações entre os órgãos integrantes do SISNAMA.

Note-se que o Projeto de Lei Complementar diz respeito unicamente ao tema das competências ambientais materiais, ou seja, em nada regula o tema das competências legislativas. Passamos a transcrever os principais artigos em relação ao exercício do poder de polícia (fiscalização e licenciamento):

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 388/2007

Art. 1<sup>ª</sup> Esta Lei Complementar fixa, nos termos do parágrafo

único do art. 23 da Constituição, normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, previstas no art. 23, incisos III, VI e VII, da Constituição Federal.

(...)

Art. 3º As ações administrativas decorrentes da competência comum de que trata esta Lei Complementar deverão observar o critério da predominância do interesse nacional, regional e local na proteção ambiental.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não afasta a atuação subsidiária dos demais entes federativos, de acordo com o disposto nesta Lei Complementar.

(...)

Art. 6º Para os fins do art. 5º, são ações administrativas da União, dentre outras:

(...)

XIII – exercer o controle e a fiscalização das atividades e empreendimentos cuja competência para licenciar, ambientalmente, for cometida à União;

XIV – exercer o controle e a fiscalização das atividades e empreendimentos cuja competência para autorizar, ambientalmente, for cometida à União;

XV – promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos, a saber:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental direto de âmbito nacional ou regional;

b) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;

c) localizados na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de conservação da União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APAs, onde deverá ser observado o critério do impacto ambiental direto das atividades ou empreendimentos;

d) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar,

transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; e

e) empreendimentos e atividades militares que servem a defesa nacional, na forma da lei.

Art. 7<sup>º</sup> Para os fins do art. 5<sup>º</sup>, são ações administrativas dos Estados e do Distrito Federal, dentre outras:

(...)

XII – exercer o controle e a fiscalização das atividades e empreendimentos cuja competência para licenciar, ambientalmente, for cometida aos Estados ou ao Distrito Federal;

XIII – exercer o controle e a fiscalização das atividades e empreendimentos cuja competência para autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados ou ao Distrito Federal;

XIV – promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos, a saber:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental direto de âmbito estadual; e

b) localizados em unidades de conservação do Estado ou do Distrito Federal, exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APAs, onde deverá ser observado o critério do impacto ambiental direto das atividades ou empreendimentos;

(...)

Art. 8<sup>º</sup> Para os fins do art. 5<sup>º</sup>, são ações administrativas dos Municípios, dentre outras:

(...)

XII – exercer o controle e a fiscalização das atividades e empreendimentos cuja competência para licenciar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIII – exercer o controle e a fiscalização ambiental das atividades e empreendimentos cuja competência para autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV – promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos, a saber:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental direto de

âmbito local; e

b) localizados em unidades de conservação do Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APAs, onde deverá ser observado o critério do impacto ambiental direto das atividades ou empreendimentos;

(...)

Art. 9º A construção, instalação, operação e ampliação de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévias licenças do ente federativo responsável por promover o licenciamento ambiental, nos termos desta Lei Complementar.

§ 1º Os demais entes federativos interessados poderão se manifestar, de maneira não vinculante, no procedimento de licenciamento ambiental.

§ 2º A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais será autorizada pelo ente federativo licenciador.

Art. 10. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – impacto ambiental direto de âmbito nacional ou regional: aquele que afete diretamente, no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados Federados ou cujos impactos ambientais significativos diretos ultrapassem os limites territoriais do País;

II – impacto ambiental direto de âmbito estadual: aquele que afete diretamente, no todo ou em parte, o território de dois ou mais Municípios; e

III – impacto ambiental direto de âmbito local: aquele que afete direta, no todo ou em parte, o território de um município sem ultrapassar o seu limite territorial.

(...)

Art. 13. Nos casos de iminência ou ocorrência de dano ambiental o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá agir para evitar ou cessá-lo.

Parágrafo único. O ente que atuou para evitar ou cessar o dano ambiental comunicará imediatamente o ente federativo responsável, para as providências devidas.

(...)

Devemos considerar inicialmente que no tema do licenciamento ambiental o Projeto de Lei Complementar não inova no que se refere à distribuição das competências, ou seja, continua-se a distribuir as competências pelo critério da extensão do impacto ambiental que a obra ou empreendimento irá causar, cabendo à União os casos de impacto nacional ou regional (art. 6º, XV, *a*), aos Estados os casos de impacto estadual (art. 7º, XIV, *a*) e aos Municípios os casos de impacto local (art. 8º, XIV, *a*). No entanto, mesmo no tema do licenciamento foram propostas mudanças importantes:

- não haveria mais a necessidade da existência de Conselhos de Políticas Públicas e de garantia de corpo técnico especializado no caso dos licenciamentos ambientais. Ou seja, os Estados e os Municípios poderiam exercer o licenciamento ambiental sem garantir que estes procedimentos possam ser analisados, ou supervisionados, por Conselhos Estaduais ou Municipais de Meio Ambiente com participação da sociedade civil. Este ponto nos parece um grande retrocesso em relação à legislação que vigora atualmente;
- o procedimento de licenciamento continuaria a ser único no âmbito de um dos entes da Federação (conforme critérios descritos acima), com possibilidade de manifestação dos demais entes federados. Ocorre, porém, que tal manifestação jamais teria efeito vinculativo (art. 9º, § 1º). Como vimos no decorrer deste texto, na legislação atual, os Municípios se manifestam, nos licenciamentos de âmbito federal ou estadual, a respeito dos aspectos técnicos da obra ou empreendimento, bem como sobre o atendimento da legislação municipal de uso de ocupação do solo. A primeira manifestação não tem poder de vincular, mas a segunda tem este efeito na atualidade. Se aprovado este Projeto, com certeza ocorrerá um grande debate a respeito deste dispositivo ser constitucional em razão do direito do Município de legislar sobre uso e ocupação do solo (art. 30, VIII, da CF) e de ter sua legislação respeitada nos processos de licenciamento instaurados em outros entes da Federação.

No tocante à fiscalização em proteção do meio ambiente, o Projeto de Lei Complementar também inova, posto que estabelece nos arts. 6º, XIII e XIV, 7º, XII e XIII, e 8º, XII e XIII, que o órgão que tem competência para fiscalizar é unicamente aquele responsável pelo licenciamento. A responsabilidade pelo exercício da fiscalização não seria mais comum, ou seja, somente a União fiscalizaria as obras e empreendimentos que causam impacto nacional ou

regional, e assim por diante. Só excepcionalmente, e em caso de iminência ou ocorrência de dano ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato agiria para evitá-lo ou cessá-lo, comunicando imediatamente o ente federativo responsável, para as providências devidas. O texto da lei não prevê como seria a relação entre as fiscalizações dos entes federados nesta hipótese, o que demonstra que podem ocorrer diversas dúvidas na implantação deste sistema.

Como se verifica, são profundas as mudanças no tema do exercício do poder de polícia em matéria ambiental que estão em discussão no Congresso Nacional neste momento.

## 8.6 Conclusão

Afirmamos, no início deste capítulo, que a distribuição de competências é o tema mais complexo na formação da Federação brasileira. Em especial, quando se trata da distribuição do dever público de proteger o meio ambiente, bem de uso comum de todos, nos termos do *caput* do art. 225 da CF. A ideia central deste pequeno texto doutrinário foi apenas apresentar, de forma sistemática e didática, as principais controvérsias que cercam o tema. Nem sempre o objetivo foi responder às dúvidas apresentadas. Muitas vezes a pergunta é mais importante do que a resposta. Até porque para cada pergunta são possíveis várias respostas.

A ideia que me parece central, e que espero tenha ficado devidamente exposta, é que a formação de um *Sistema Nacional de Meio Ambiente* é imprescindível para o enfrentamento que se passa no Brasil neste momento. Cada vez a área ambiental é mais responsabilizada pelos entraves ao crescimento da economia brasileira e o aumento da riqueza nacional. Esta acusação é claramente falsa. Inclusive porque a ideia de desenvolvimento deveria incluir, na fase de planejamento, a preservação e o uso racional dos recursos naturais. Acredito, porém, que esta acusação será considerada como verdadeira se não formos capazes de formar um Sistema Nacional Ambiental coerente e que responda com agilidade às pressões pelo desenvolvimento. Se prevalecerem as contradições e os conflitos dentro do sistema, o meio ambiente é que sofrerá as consequências. O tema está em pauta: como vimos, o Congresso Nacional promove discussão a respeito da aprovação de uma lei complementar com a finalidade de organizar a cooperação entre os entes federados visando organizar o SISNAMA.

Instituir um *Sistema Nacional de Meio Ambiente* coerente e eficaz é condição para a construção de um desenvolvimento sustentável no Brasil. Talvez a maior tarefa deste novo ramo dos direitos difusos, o Direito Ambiental. E,

como espero tenha ficado demonstrado, tal tarefa é viável do ponto de vista técnico, com pequenos ajustes na legislação atual. Falta a demonstração da vontade política por parte de todos.

## REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. **Competências na Constituição de 1988**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
- ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. **Curso de direito constitucional**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
- BRUNDTLAND, Gro Harlem. **Nosso futuro comum**, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.
- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Curso de direito constitucional**. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
- \_\_\_\_\_. **Comentários à Constituição brasileira de 1988**. São Paulo: Saraiva, 1990. v. 1.
- FINK, Daniel Roberto et al. **Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.
- FREITAS, Vladimir Passos de. **A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos. *In: A marcha do processo*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
- LEME MACHADO, Paulo Affonso. **Direito ambiental brasileiro**. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.
- \_\_\_\_\_. **Amianto, saúde e federalismo**. Disponível em: <[www.ibap.org/direitoambiental/artigos/palm02.doc](http://www.ibap.org/direitoambiental/artigos/palm02.doc)>.
- RAMOS, Elival da Silva. A autonomia municipal e os problemas ecológicos. **Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo**, vol. 111, dez. 1993.
- RODRIGUES, Marcelo Abelha. **Instituições de direito ambiental: parte geral**. São Paulo: Max Limonad, 2002. v. 1.
- SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

\_\_\_\_\_. **Direito ambiental constitucional**. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

SODRÉ, Marcelo Gomes. **A formação do sistema nacional de defesa do consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

**Nossa comunidade global**: relatório da Comissão sobre Governança Global. 1. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.

1 BRUNDTLAND, Gro Harlem. **Nosso futuro comum**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.

2 “PRINCÍPIO 15 – De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.”

3 A este respeito ver comentários em FREITAS, Vladimir Passos de. **A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 61.

4 Estão em discussão no Judiciário de São Paulo pelo menos três casos concretos que merecem ser citados como exemplo real desta polêmica: as Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra leis municipais que proibiram a queimada da cana-de-açúcar nas áreas rurais dos municípios de Ribeirão Preto (124.976.0/5-00), Americana (125.132.0/4-00) e Limeira (129.132.0/3-00). A ADIN proposta pelo Sindicato da Indústria da Fabricação de Alcool do Estado de São Paulo contra a Lei Municipal de Limeira de n. 3.963/05 acaba de ser julgada improcedente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou seja, o Tribunal paulista decidiu pela constitucionalidade da competência municipal em legislar sobre este tema ambiental.

5 A este respeito: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição brasileira de 1988**. São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 193.

6 Foi enviado recentemente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei n. 368, de 2005, que fixa as responsabilidades civis pelas áreas contaminadas.

7 Ver, por exemplo, LEME MACHADO, Paulo Affonso. **Direito ambiental**

**brasileiro.** São Paulo: Malheiros, 2002, p. 366.

8 Disponível em <[www.ibap.org/direitoambiental/artigos/palm02.doc](http://www.ibap.org/direitoambiental/artigos/palm02.doc)>.

9 Lei n. 9.985/2000:

Art. 2<sup>a</sup> Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

III – diversidade biológica: a variedade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies; entre espécies e de ecossistemas.

10 Lei federal n. 11.428/2006.

11 Lei n. 9.985/2000:

Art. 2<sup>a</sup> Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

12 Lei n. 4.771/65 (Código Florestal):

Art. 1<sup>a</sup> (...)

§ 2<sup>a</sup> Para efeitos deste Código, entende-se por:

II – área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

13 Lei n. 4.771/65 (Código Florestal):

Art. 1<sup>a</sup> (...)

§ 2<sup>a</sup> Para efeitos deste Código, entende-se por:

III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

14 Lei n. 9.985/2000:

Art. 2<sup>a</sup> Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

XVI – zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de

conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.

15 O Professor Paulo Affonso Leme Machado defende que diversos artigos da Resolução n. 237/97 são inconstitucionais, mas este entendimento não tem sido o da jurisprudência. A este respeito ver: LEME MACHADO, Paulo Affonso.

**Direito ambiental brasileiro.** São Paulo: Malheiros, 2002, p. 89.

16 Art. 5<sup>a</sup> (...)

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

17 Art. 10 (...)

§ 1<sup>a</sup> No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

18 Texto em discussão no Congresso Nacional no momento de finalização deste texto.

*Manoel J. Pereira dos Santos*

*Coordenador e professor do programa de educação continuada e especialização em Direito GVlaw, mestre em Direito Comparado pela University of New York Law School, mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, Presidente da Associação Brasileira de Direito Autoral, advogado e titular do escritório Santos e Furriela Advogados.*

### 9.1 Introdução

Embora esta problemática esteja quase sempre relacionada com a tutela de programas ou rotinas (“microcódigo”) residentes em *chips* ou *microchips* (o chamado *firmware*), existe uma diferença conceitual entre as instruções, o circuito integrado e o produto semiconductor ou *chip* (RISTUCCIA; ZENO-ZENCOVICH, 1993, p. 55; NIMMER, 1985, p. 1-37; OLIVIERI, 1990, p. 59-60). Cabe, assim, distinguir entre a proteção do *software* contido em *chips* ou *microchips* e a proteção da topografia dos circuitos integrados, tema sobre o qual nos deteremos neste capítulo.

Existem o produto semiconductor ou *chip*, que contém o circuito integrado, e o desenho (*layout design*) ou “trama”, que é incorporado em uma “máscara” (*mask*), chamada “topografia” por sua característica tridimensional (FRANCESCHELLI, 1988, p. 232; RISTUCCIA; ZENO-ZENCOVICH, 1993, p. 55; UNCTAD/ICTSD, 2005, p. 506). Essa estrutura dá suporte ao programa<sup>1</sup>. A topografia pode ser copiada mediante a fotografia de cada camada (*layer*) do circuito integrado e a preparação de máscaras para a produção de *chips* com base nessas fotografias.

As primeiras decisões sobre esta matéria buscavam equacionar ambos os problemas, ou seja, a proteção do *firmware* e a proteção da topografia dos

circuitos integrados, com base nas normas do Direito Autoral ou do Direito Patentário. Aos poucos, porém, ficou evidente que a solução para os programas teria de ser diferente daquela aplicável à estrutura ou máscara dos circuitos integrados. Com efeito, sobressaía uma estreita afinidade entre a topografia dos circuitos integrados e os modelos de utilidade. Ao mesmo tempo, alguns países entendiam que o diagrama dos circuitos integrados poderia ser protegido como obra intelectual, embora a proteção autoral não se estenda ao processo de fabricação do produto final (NIMMER, 1985, p. 1-38).

Ocorre que a estrutura do circuito integrado não apresenta genericamente o grau de novidade suficiente para que possa ser protegida como invenção (modelo de utilidade), além de não se enquadrar *tout court* como obra intelectual por ser uma criação industrial de finalidade meramente utilitária (OLIVIERI, 1990, p. 55). Por essa razão, impôs-se a definição de um regime *sui generis* de proteção que aproveitasse elementos do direito autoral (o critério de originalidade) e a sistemática do direito patentário (registro como condição para proteção).

## 9.2 A proteção internacional

Em 26 de maio de 1989 foi concluído em Washington um tratado para a proteção de circuitos integrados, denominado “Tratado sobre a Proteção da Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados” (*Treaty on the Protection of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*), conhecido como Tratado de Washington, elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a partir de 1985 e assinado por apenas oito países, entre os quais o Brasil (CHAVES, 1987, p. 296; MASSAGUER, 1990, p. 7 e 9), contra o voto dos Estados Unidos e do Japão<sup>2</sup>. Esse tratado na verdade nunca entrou em vigor. A proteção tem por objeto a topografia ou configuração do circuito integrado, com base no critério tanto da originalidade quanto do esforço intelectual, pelo prazo mínimo de 8 anos, deixando a critério dos países conceder os direitos exclusivos previstos sob a forma de um regime *sui generis* ou com base nos institutos da propriedade imaterial existentes.

Não obstante, os arts. 35 a 38 e 65 do Acordo TRIPS determinaram que os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) deveriam colocar em vigor, até 1<sup>a</sup> de janeiro de 2000, um sistema de proteção para as topografias com base nas normas dos arts. 2 a 7, 12 e 16(3) do Tratado de Washington, exceto a que trata das licenças compulsórias ou não voluntárias (art. 6(3) do Tratado de Washington), independentemente da adesão e ratificação

desse Tratado<sup>3</sup>.

Assim sendo, além daquelas disposições constantes no próprio Acordo TRIPS, relativas à abrangência da proteção, aos atos que não exigem a autorização do titular do direito e à duração da proteção, incorporam-se por remissão as disposições do Tratado de Washington relativas ao objeto e âmbito da proteção, ao critério da originalidade, à liberdade de implementação do regime protetivo, ao princípio da assimilação ou do tratamento nacional, bem como as regras do *reverse engineering* e esgotamento ou exaustão dos direitos.

Idêntico dispositivo existe no Capítulo XVII (Seção 1710) do NAFTA, com o prazo final de 1<sup>a</sup> de janeiro de 1998, mas a Seção 1710(5) do NAFTA expressamente proíbe a concessão de licenças compulsórias. Os arts. 86 a 112 da Decisão 486 do Grupo Andino, promulgada em 2000, também estabelecem um regime *sui generis* de proteção para os circuitos integrados.

De maneira geral, o grande resultado do Acordo TRIPS é, tal como ocorreu com relação aos demais institutos da propriedade imaterial, estabelecer padrões mínimos de proteção, neste caso com base no Tratado de Washington, incorporando a essas disposições regras adicionais que ampliam sua abrangência, como se vê pelo art. 36, que inclui o produto final incorporando o circuito integrado, pelo art. 37, que prevê a indenização do infrator de boa-fé, e pelo art. 38, que amplia o prazo de proteção do Tratado (art. 8) para 10 anos.

### 9.3 A proteção nos Estados Unidos

Desde o início não estava claro no direito norte-americano se a reprodução de uma placa ROM mediante a fotografia das camadas (*layers*) do *chip* original configurava uma reprodução ilícita prevista na Lei Autoral, conforme implicitamente reconhecido pelo *CONTU Report*<sup>4</sup>, porque o desenho ou *layout* do *chip* não é objeto de proteção autoral na medida em que sua forma é meramente utilitária e não artística (BATES, 1981, p. 491).

O Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos planejava realizar audiências públicas para discutir a possibilidade de reconhecer a proteção autoral para as topografias (*masks*) de circuitos integrados (BATES, 1981, p. 491), mas a ideia foi abandonada quando foi proposto no Congresso norte-americano um Projeto de Lei para a proteção das topografias (*masks*) pelo direito autoral<sup>5</sup>. Essa iniciativa, contudo, não obteve apoio total da indústria e, por essa razão, não vingou.

O *Semiconductor Chip Protection Act* (SCPA) dos EUA<sup>6</sup>, de 1984, criou

uma nova forma de propriedade imaterial distinta do que existia anteriormente e foi a primeira lei especial a tratar desta matéria no mundo. O SCPA instituiu um regime *sui generis* de proteção, pelo período de 10 anos, aplicável a produtos semicondutores (*semiconductor chip products*)<sup>7</sup> e a topografias, chamadas **mask works**<sup>8</sup>, que são definidos nas Seções 901(a) (1) e (2) do SPCA. O SCPA somente protege a configuração e o desenho (**layout**) do **chip** (HARRIS, 1985-1986, p. 203), que atendam ao requisito de novidade e de originalidade [Seção 902(b)] (HARRIS, 1985-1986, p. 202; FRANCESCHELLI, 1988, p. 239).

São excluídas da proteção, além daquelas que não são originais, as topografias (*mask works*) que são (a) comuns à indústria de *chips* e (b) variações ou combinações dessas. A engenharia reversa é permitida, pois o SCPA autoriza a cópia do *chip* para fins de ensino, análise ou determinação dos conceitos e técnicos incorporados à topografia (*mask work*). Isso demonstra que a proteção não se aplica à ideia ou conceito, mas sim à forma de expressão, distinção essa que não é considerada fácil (HARRIS, 1985-1986, p. 205). Importante mencionar que a proteção ao produto estrangeiro era concedida com base no princípio da reciprocidade (Seção 914).

Segundo a doutrina, esperava-se que a proteção de topografias (*mask works*) viesse a ser estendida a microprocessadores programados, já que essa foi uma preocupação quando da elaboração da nova lei, embora não tenha sido essa a motivação para o caso *NEC v. Intel* (HARRIS, 1985-1986, p. 205).

Aparentemente, a importância desse regime protetivo foi bem menor do que se esperava, fato este refletido na pouca jurisprudência existente nos Estados Unidos<sup>9</sup>.

#### 9.4 A proteção na Europa

A Inglaterra sustentava que a Lei Autoral protegia a topografia como obra intelectual, tese essa sustentada também pela Holanda (FRANCESCHELLI, 1988, p. 241 e nota 19). A Suíça inicialmente optou por protegê-la dentro da disciplina da concorrência desleal, com base no art. 5 da Lei de 1<sup>a</sup> de março de 1988 (FRANCESCHELLI, 1988, p. 243 e nota 23), tendo mais tarde promulgado o *Federal Act on the Protection of the Topographies of Integrated Circuits* de 9 de outubro de 1992, que estabelece uma proteção *sui generis* por 10 anos.

A fim de poder usufruir do mecanismo de reciprocidade previsto na legislação norte-americana (Seções 902 e 914 do SPCA), o Conselho da Comunidade Europeia aprovou em 16 de dezembro de 1986 a *Diretiva*

87/54/CEE relativa à proteção jurídica das topografias de produtos semicondutores, que foi complementada pela Decisão 93/16/CEE, de 21-12-1992, que estendeu a proteção nela conferida a pessoas físicas ou jurídicas dos Estados Unidos. Posteriormente, a Decisão 94/824/CEE, de 22-12-1994, veio a estender a abrangência da norma comunitária a todas as pessoas físicas de um país membro da OMC e às pessoas jurídicas que tenham um estabelecimento para a criação de topografias em um país membro dessa Organização.

A Diretiva apresenta muitas semelhanças estruturais e substanciais com a legislação norte-americana. Dividida em quatro capítulos, dedica o primeiro à definição de produto semicondutor e de topografia, o segundo às regras do regime protetivo, prevendo o prazo de 10 anos, e o terceiro à harmonia com os sistemas concorrentes (direito de patentes e de modelo de utilidade ou direito de autor<sup>10</sup>). O último capítulo trata das disposições finais, entre as quais a data de aplicação, que era 7 de novembro de 1987.

O passo seguinte foi o ajustamento das legislações europeias ao modelo norte-americano e à Diretiva mediante a transposição desta ao direito interno. A norma comunitária não definiu em qual contexto normativo deveriam os Estados-membros implementar o regime protetivo nela estabelecido.

O primeiro país foi a Suécia, em 1<sup>a</sup> de abril de 1987, com uma lei baseada na legislação dos Estados Unidos, mais tarde substituída pelo *Act on the Protection of Circuitry Designs in Semiconductor-Chip Products* de 1992, em vigor desde 1<sup>a</sup> de janeiro de 1994. A seguir, foi promulgada a Lei de 22 de outubro de 1987 da Alemanha, também inspirada no exemplo norte-americano<sup>11</sup>.

Depois da Alemanha, coube à França promulgar a *Loi n. 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies des produits <semiconducteurs>*, baseada tanto no modelo estadunidense quanto na Diretiva comunitária. Os direitos sobre a topografia são classificados como direitos conexos da propriedade industrial, constituindo um regime *sui generis*. Esta lei, contudo, deixou alguns pontos em aberto a serem regulamentados através de decreto (GAUDRAT, 1990, p. 103). Isto foi feito através do Decreto n. 89-816, de 2-11-1989, que trata basicamente do depósito das topografias<sup>12</sup>. O depósito é feito no INPI e exige, entre outras informações, uma representação gráfica da topografia, que pode ser acompanhada de espécimes do produto incorporando a topografia [art. 2<sup>a</sup> (b)]. O exame dos registros é possível a qualquer pessoa, mas a realização de cópia depende de autorização do titular (art. 4<sup>a</sup>).

A Itália promulgou as suas *norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori* em 21 de fevereiro de 1989, por meio da Lei n. 70, visando com isso não só transpor o direito comunitário para a Itália, mas ajustá-lo a seu ordenamento jurídico vigente na ocasião, como, aliás, dispunha a própria

Diretiva. Isto porque havia na Itália tendência para assimilar o *firmware* às criações industriais reguladas pela legislação patentária, em especial no que se refere aos “modelos” (OLIVIERI, 1990, p. 57).

Objeto da proteção legal não é o circuito integrado ou o produto semiconductor em si, mas sim a sua forma, ou seja, a configuração tridimensional do produto. Fica, pois, excluído da proteção o procedimento para a realização do produto semiconductor, qualquer que seja sua tecnologia (OLIVIERI, 1990, p. 57). Além disso, a “reprodução dos desenhos ou outras representações artísticas da topografia mediante cópia em duas dimensões” também não é proibida pela norma (assim como pela Diretiva), pois podem entrar no campo do Direito de Autor [art. 10, § 2(b) da Diretiva]. Por fim, o circuito impresso não se enquadra nos elementos técnicos da definição de produto semiconductor (OLIVIERI, 1990, p. 60).

Uma característica importante deste sistema protetivo é o registro de caráter constitutivo no Escritório Central de Patentes [art. 5<sup>a</sup>, 1<sup>a</sup>(b), conforme previsto no art. 4<sup>a</sup>, §§ 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, da Diretiva e art. 7<sup>a</sup> (2) do Tratado de Washington], com a particularidade de que o art. 9<sup>a</sup> prevê um exame prévio dos requisitos de admissibilidade, em analogia ao sistema de modelo de utilidade. Alguns entendem que esse exame prévio é uma condição que viola a norma do art. 4<sup>a</sup>, § 5<sup>a</sup>, da Diretiva, segundo o qual a proteção independe de outras formalidades (OLIVIERI, 1990, p. 66), embora G. Olivieri avenge a possibilidade de o exame ser meramente formal (documental) e não de fundo.

O conteúdo da Diretiva foi transposto para o ordenamento jurídico português por meio da Lei n. 16, de 30-6-1989, que criou um mecanismo de proteção antes existente em Portugal.

Holanda<sup>13</sup>, Inglaterra<sup>14</sup>, Espanha<sup>15</sup>, Áustria<sup>16</sup>, Noruega<sup>17</sup>, Bélgica<sup>18</sup>, Grécia<sup>19</sup>, Hungria<sup>20</sup> e Polónia<sup>21</sup> também implementaram a Diretiva no seu direito interno. Mais tarde, a Croácia empreendeu uma reforma de legislação autoral para torná-la compatível com os padrões mínimos estabelecidos pelo Acordo TRIPS. Nessa ocasião foi promulgada a *Law on Protection of Semiconductors Integrated Circuits*, de 23 de julho de 1999. Esta lei aplica alguns elementos da proteção autoral, como o requisito de originalidade, com a diferença, porém, que a topografia não pode ter sido utilizada na indústria anteriormente à sua criação. É, pois, uma combinação do critério de novidade subjetiva com o de novidade objetiva<sup>22</sup>.

## 9.5 A proteção no Japão

Em 1985 o Japão promulgou *The Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit* (Lei n. 43, de 31-3-1985), que entrou em vigor em 1<sup>a</sup> de janeiro de 1986 e reproduzia substancialmente o sistema norte-americano, representando a segunda lei específica instituída no mundo para regular essa matéria.

Em virtude do regime instituído pela lei (a) o registro era condição para a proteção (art. 10); (b) a tutela legal vigorava pelo prazo de 10 anos contados da data do registro (art. 10, 2); (c) a proteção se estendia a qualquer produto, sem aplicação do critério de reciprocidade (art. 3, 2); e (d) o empregador era considerado o criador da topografia desenvolvida pelo empregado (art. 5).

Esta lei permitia a cessão e o licenciamento dos direitos decorrentes do registro, estabelecendo que a cessão dos circuitos integrados não implica a transferência dos direitos sobre a configuração ou topografia dos mesmos (art. 13.3) (CORREA; BATTO; ZALDUENDO; ESPECHE, 1987, p. 318). A engenharia reversa para fins de análise e avaliação (art. 12.2) era considerada lícita. Essa lei foi revisada em 12 de novembro de 1993, permanecendo em vigor atualmente.

## 9.6 A proteção nos demais países

A partir de 1984 mais de 30 países promulgaram leis com o objetivo de proteger a topografia de circuitos integrados.

Na Austrália foi promulgada em 1989 uma legislação específica sobre a matéria, denominada *Circuits Layouts Act 1989*, que equivale ao denominado “*Chip Protection Act*” de outros países (LAHORE, 1992, p. 432). Esta legislação, embora tenha criado um regime *sui generis*, é baseada nos conceitos de Direito de Autor, de forma que aplica algumas regras semelhantes. Um caso prático se deu em *Nintendo v. Centronics*<sup>23</sup>, envolvendo circuitos integrados contidos em videojogos e o princípio da infração inocente (*innocent infringement*). O tribunal examinou a semelhança tanto sob o aspecto da aparência ou manifestação física dos circuitos quanto sob o aspecto de sua funcionalidade. A doutrina critica a aplicação do critério de semelhança física porque isso não seria relevante em um circuito integrado (LAHORE, 1992, p. 432).

A Nintendo alegou que a Centronics comercializava máquinas de videogame incorporando circuitos feitos de acordo com um *layout* da Nintendo e que, portanto, infringia os arts. 17 e 19 do *Circuit Layouts Act*, segundo o qual apenas o proprietário do *layout* protegido pode explorá-lo comercialmente.

Segundo o art. 19(3) da lei o contrafator deve saber, ou ter condições razoáveis de saber, da existência do *layout* protegido e de que sua atividade constitui uma exploração comercial desse elemento. Segundo a versão original do art. 20, não há infração se o adquirente provar que, quando da aquisição, ignorava ou não era razoavelmente obrigado a saber que o *layout* era protegido, cessando, contudo, esta defesa a partir do momento em que sobreviesse a ciência desse fato. Esse dispositivo foi posteriormente modificado, de forma a prever que a defesa seria baseada na prova de que o adquirente ignorava a infração na época da aquisição, cessando a defesa (ZIPPER, 1994, p. 12) quando tal fato passasse a ser do conhecimento do adquirente.

A Centronics alegou que os videogames haviam sido adquiridos antes da lei, embora sua comercialização tivesse ocorrido após a sua entrada em vigor. A Corte de Apelação considerou que havia infração porque a Centronics teve posteriormente ciência de que os circuitos do videogame eram protegidos, embora somente quando do ajuizamento da ação houvesse a comprovação de que havia a infração. O efeito dessa decisão é reduzir os casos em que a violação será estabelecida. Com efeito, o tribunal deixou claro que, pela nova redação do art. 20, não bastava a ciência de que o *layout* era protegido, mas também ciência da infração, de forma que a Centronics teria sido absolvida pela lei nova, caso fosse aplicável ao caso concreto. Portanto, o “infrator inocente” não é só aquele que ignora que o *layout* é protegido, mas também aquele que pode comprovar ignorar a existência da infração.

O Canadá promulgou o *Integrated Circuit Topography Act* em 1990, inspirado na lei dos EUA, conferindo ao criador o direito exclusivo de reproduzir a topografia, fabricar um circuito integrado que incorpora uma topografia e importar ou explorar comercialmente a topografia protegida ou um circuito integrado que incorpora a topografia. A proteção é conferida a partir do registro com base no requisito da originalidade pelo prazo de 10 anos.

Em 1992 a Coreia promulgou o *Semiconductor Layout-Design Act*, que foi alterado posteriormente em 1998, estabelecendo um regime *sui generis* com base no registro obrigatório, o critério de originalidade e o prazo de proteção de 10 anos.

O México promulgou em 24 de dezembro de 1997, portanto dentro do prazo fixado pelo NAFTA, um Decreto regulamentando essa matéria para circuitos integrados comercializados a partir de 1<sup>o</sup> de janeiro de 1998. Em vez de criar um novo regime protetivo, o Decreto altera a Lei da Propriedade Industrial (LPI), introduzindo um novo capítulo, com dez disposições: os arts. 178bis a 178bis 9 e o art. 213, XXIII e XXIV. Essas disposições são inspiradas nas normas do Tratado de Washington e refletem o atual desenvolvimento da matéria, conforme consolidado no Acordo TRIPS e no NAFTA, embora o Decreto

contenha também novas regras, como aquelas relativas ao registro.

Horacio Rangel-Ortiz ressalta que o legislador deixou de incluir o registro de *layouts* de circuitos integrados como uma das instituições de propriedade industrial, conforme originariamente previstos no art. 2, V, da LPI. Isto pode significar tanto um descuido como a intenção de sinalizar que o registro estava inserido na legislação de propriedade industrial apenas por conveniência administrativa (RANGEL-ORTIZ, 1998, p. 40). O Decreto estabelece que o registro é condição para a proteção, devendo ser feito no Instituto de Propriedade Industrial do México. Seguindo a orientação do Acordo TRIPS e do NAFTA, o registro é concedido por um único prazo de 10 anos<sup>24</sup>. São condições para o registro a originalidade e a novidade: são protegidos os *layouts* que resultam do esforço intelectual do criador e que não são comuns entre os fabricantes e desenvolvedores de topografias (art. 178bis 1, IV da LPI).

Como o Decreto dispõe que não podem ser registrados os *layouts* que foram explorados no México ou no exterior por um período superior a 2 anos antes do registro, pode-se dizer que o critério de novidade foi também acolhido pelo legislador (RANGEL-ORTIZ, 1998, p. 40). O Decreto prevê apenas o exame formal do pedido de registro (art. 178bis 7 e art. 50 da LPI) e não contempla a revisão administrativa, como ocorre com os pleitos de patente (RANGEL-ORTIZ, 1998, p. 41).

A lei prevê uma proteção para os comerciantes de boa-fé, que podem esgotar os produtos em estoque após serem cientificados da contrafação, embora pagando uma remuneração razoável ao titular do registro (art. 178bis 5, V, da LPI), como, aliás, preveem o art. 6(4) do Tratado de Washington, o art. 1710(4) do NAFTA e o art. 37(1) do TRIPS. Também se prevê um sistema de exaustão internacional de direitos (art. 178bis 5 da LPI), segundo o qual quando o produto semicondutor é colocado no mercado, no México ou no exterior, seja pelo titular, seja por alguém devidamente autorizado, nenhuma medida contra esse produto pode ser tomada pelo titular. Interessante ressaltar que a lei mexicana exige que o produto seja comercializado com um aviso de reserva de direitos (M ou T dentro de um círculo, seguido pelo nome do titular) para que a proteção seja exercida (art. 178bis 9 da LPI). Essa exigência não se encontra nem nos acordos internacionais (NAFTA ou TRIPS) nem no SCPA dos Estados Unidos (RANGEL-ORTIZ, 1998, p. 41).

Cingapura promulgou o *Layout-Designs of Integrated Circuits Act*, de 26 de janeiro de 1999, também em cumprimento ao mandamento do Acordo TRIPS (TAN, 1999, p. 25). De acordo com essa lei, os projetos de estrutura de um circuito integrado recebem proteção automática desde que sejam independentemente criados (ou seja, podem ser idênticos a outro, desde que não constituam cópia) e originais, no sentido de que sejam “o resultado do próprio

esforço intelectual do criador e não constituam lugar-comum entre criadores de projetos de estrutura ou fabricantes de circuitos na época de sua criação” (Seção 5 (4) do *Act*) (tradução nossa)<sup>25</sup>.

São protegidos os titulares que sejam nacionais ou domiciliados de Cingapura ou de um país membro da OMC, ou cujo *layout-design* tenha sido pela primeira vez comercializado em Cingapura ou em um país membro da OMC. O prazo de proteção é de 15 anos a partir do ano da criação. Interessante notar que esta lei expressamente altera a Lei de Direitos Autorais para excluir essas criações da proteção autoral, uma vez que esta havia sido estendida para incluí-las (TAN, 1999, p. 25-26). Mas a tutela legal não se aplica às ideias, processos, sistemas, métodos de operação, conceitos, princípios ou descobertas nem a *layouts-designs* criados antes de 15 de fevereiro de 1999.

Atendendo à regra do art. 37 do Acordo TRIPS, a lei de Cingapura também prevê a defesa do comerciante de boa-fé, ou seja, aquele que desconhecia ou não poderia saber que havia contrafação, tendo assim a possibilidade de continuar a comercializar o produto mediante pagamento de uma remuneração justa para o titular. Dispositivo relevante dessa lei é o que trata da licença compulsória. O art. 23 permite ao Governo utilizar um *layout-design* protegido para fins públicos de natureza não comercial, em circunstâncias especiais, desde que seja em Cingapura e não haja comercialização do produto para o público. Além disso, o art. 27 permite a concessão de uma licença compulsória, sujeita a pagamento de remuneração, para o fim de remediar uma prática anticoncorrencial.

Israel promulgou uma lei específica em 1999 (*Protection of Integrated Circuits Law*), baseada no regime *sui generis*, depois que uma corte admitiu a proteção de circuitos eletrônicos impressos como planos ou diagramas de acordo com a Seção 35 da Lei de Direitos Autorais<sup>26</sup>. Em 2001, a China aprovou uma regulamentação especial.

## 9.7 A questão no Brasil

O Brasil cuidou desta matéria inicialmente durante a década de 1990 (BARBOSA, 2004, p. 776). Primeiro, através do Projeto de Lei n. 76/92 do Senador José Eduardo Andrade Vieira, que resultou da proposta elaborada pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria MCT n. 365/90. Essa proposição, que adotava os princípios do Tratado de Washington, contemplava um regime *sui generis* baseado no registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade

Intelectual) de topografias resultantes do esforço intelectual do criador. Mais tarde, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 1.787/96, que permaneceu longo tempo em avaliação pelas comissões da Câmara dos Deputados.

Recentemente, quando o tema parecia esquecido, o Executivo editou a Medida Provisória n. 352, de 22-1-2007, que, dispendo sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores, introduziu a disciplina de proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. Essa Medida Provisória foi convertida na Lei n. 11.484, de 31-5-2007. Portanto, como ressalva Denis Borges Barbosa (2007, p. 21), o novo instituto surge dentro do contexto de uma “política geral de desenvolvimento do setor de circuitos integrados”, ainda que se possa questionar até que ponto este tipo de incentivo é realmente relevante nesse segmento de mercado<sup>27</sup>.

## **9.8 Regime protetivo da Lei n. 11.484, de 31-5-2007**

A Lei n. 11.484/2007 cuida da matéria no Capítulo III, sob o título “Topografia de Circuitos Integrados”, extensamente dividido em dez seções, que tratam das definições, da titularidade do direito, das topografias protegidas, do pedido de registro, dos direitos reconhecidos, da extinção, nulidade, cessões e alterações do registro, das licenças e usos não autorizados, do crime de violação de direito do titular de topografia de circuito integrado<sup>28</sup> e das disposições gerais.

### **9.8.1 Objeto da tutela legal**

Inicialmente, cabe analisar como são definidos o circuito integrado e a sua topografia. Para o legislador de 2007, circuito integrado “significa um produto, em forma final ou intermediária, com elementos, dos quais pelo menos um seja ativo, e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica” (art. 26, I), reproduzindo o que o Tratado de Washington dispôs no artigo 2(i)<sup>29</sup>. O principal efeito deste preceito é a regra segundo a qual os chamados componentes “discretos” não são protegidos (UNCTAD/ICTSD, 2005, p. 511).

A topografia de circuitos integrados é a seguir caracterizada (art. 26, II) como sendo

uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

Esta definição segue também o princípio contido no artigo 2(ii) do Tratado de Washington<sup>30</sup> de que a proteção objetiva uma forma tridimensional, embora não haja expressa limitação quanto ao suporte em que a topografia deva estar incorporada. Com efeito, ao contrário do que dispõe o art. 1(a)<sup>31</sup> da Diretiva 87/54/CEE, não se incorpora ao texto legal a noção de “produto semiconductor”.

O requisito legal de proteção é a originalidade (art. 29) tal como preconizado pelo artigo 3.1 (c) do Tratado de Washington, ou seja, “no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores”, com a ressalva, porém, de que a criação “não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação”. Essa condição encontra-se presente também no art. 2.2 da Diretiva n. 87/54/CEE e em algumas legislações, especialmente as europeias, que implementaram a norma comunitária (MENDES, 1999, p. 101).

Na verdade, considera-se que a adoção do conceito de originalidade é a principal razão pela qual se estabeleceu um regime protetivo *sui generis* que combina elementos do direito patentário com características da disciplina autoral. Com efeito, embora a topografia suscetível de tutela legal não possa ser comum ou banal no meio técnico nem simplesmente resultado de uma criação independente em oposição à mera cópia de outra topografia preexistente, o requisito de originalidade implica um grau menor de criatividade, porquanto a exigência de novidade, estabelecida para as criações técnicas patenteáveis, foi descartada pelo legislador e pelos regimes protetivos similares.

Na medida em que a topografia resulte da combinação de elementos e interconexões comuns ou que incorpore, com a devida autorização, topografias protegidas de terceiros, a combinação será protegida se o conjunto atender ao requisito de originalidade (§ 1º do art. 29). Esta regra, que também está prevista no artigo 3.2 (b) do Tratado de Washington e no art. 2.2 da Diretiva n. 87/54/CEE, é uma aplicação do conceito, presente no art. 7º, XIII, da Lei de Direitos Autorais, de que a criatividade pode resultar da seleção, organização ou disposição de elementos preexistentes, ainda que estes, isoladamente, não sejam

suscetíveis de proteção. É o que ocorre com as compilações de dados e de outros materiais integrantes do domínio público.

Finalmente, o legislador especifica que a proteção não se estende aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da mesma (§ 2º do art. 29). É interessante notar que, embora o legislador não tenha considerado necessário especificá-lo com relação a programas de computador, eventualmente porque o art. 8º da Lei de Direitos Autorais seja expresso nesse sentido, considerou adequado fazê-lo no tocante às topografias.

Essa regra está contida tanto no art. 8º da Diretiva n. 87/54/CEE<sup>32</sup> quanto no art. 1.2 da Diretiva n. 91/250/CEE relativa à proteção jurídica de programas de computador<sup>33</sup>. O Tratado de Washington e o Acordo TRIPS são omissos a respeito, embora neste esteja inserida disposição genérica nesse sentido aplicável a direitos de autor<sup>34</sup>.

O aspecto relevante deste preceito é que a topografia, por ser uma configuração tridimensional, é protegida como criação de forma, “nisso se aproximando do objeto do Direito Autoral”, segundo a precisa observação de Denis Borges Barbosa (2007, p. 31), o que justifica seu tratamento legal semelhante àquele conferido ao desenho industrial, e não às invenções ou modelos de utilidade, sabido que aquele, quando configura obra de arte aplicada, pode usufruir igualmente de proteção autoral.

## 9.8.2 Beneficiário da tutela legal

A titularidade do direito é conferida ao *criador da topografia do circuito integrado*, adotando assim o conceito do direito de autor e do direito de patentes de que a proteção legal é, em tese, um direito do autor dessa criação técnica uma vez atendidas as condições legais<sup>35</sup>. Além disso, o legislador segue a sistemática da Lei da Propriedade Industrial (art. 88), estabelecendo que a titularidade originária pertence ao empregador ou contratante quando as topografias são desenvolvidas pelo empregado ou prestador de serviço durante a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços em que a atividade criativa decorra da própria natureza dos encargos, ou quando houver a utilização de recursos, informações ou materiais do empregador ou contratante.

Embora o Tratado de Washington e o Acordo TRIPS sejam omissos relativamente ao critério de atribuição da titularidade originária<sup>36</sup>, o art. 3.2 da Diretiva n. 87/54/CEE expressamente permite que o direito de exclusividade seja atribuído à “entidade patronal” e ao encomendante, salvo disposição contratual em contrário.

É interessante notar, porém, que o legislador não implementou todas as regras previstas na Lei da Propriedade Industrial, preferindo acolher a fórmula simplificada contida no art. 4<sup>o</sup> da Lei do *Software* (Lei n. 9.609/98) e deixando de regular a titularidade da topografia desenvolvida sem relação com a natureza do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, porém com uso dos recursos materiais e tecnológicos do empregador ou contratante.

O diploma legal é silente a respeito dessa questão tal como ocorre na Lei do *Software*. Por essa razão a questão que se suscita é saber se seria aplicável por analogia a regra do art. 91 da Lei da Propriedade Industrial, segundo a qual nesses casos a titularidade da criação será comum, em partes iguais. Embora se possa argumentar que a regra geral prevista no art. 27 da Lei n. 11.484/2007 deveria reger qualquer situação não excepcionada, o fato é que, tendo sido acolhido o regime especial da criação assalariada ou sob encomenda previsto na Lei da Propriedade Industrial, deveria o mesmo ser aplicado por inteiro e não de maneira híbrida. A solução, porém, é sujeita a controvérsia.

A proteção legal é assegurada aos nacionais e estrangeiros domiciliados no País, assim como às pessoas domiciliadas em país que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil direitos iguais ou equivalentes (art. 24). Trata-se, portanto, da aplicação do critério de *reciprocidade*, que se encontra também no parágrafo único do art. 2<sup>o</sup> da atual Lei de Direito Autoral<sup>37</sup> e no inciso II do art. 3<sup>o</sup> da Lei da Propriedade Industrial<sup>38</sup>. O Tratado de Washington, à semelhança do que ocorre com as convenções de propriedade intelectual, adotou o princípio do *tratamento nacional*, conforme estabelece o art. 5<sup>o</sup>, com as qualificações nele constantes.

O possível conflito entre a cláusula de reciprocidade e o princípio convencional da assimilação do estrangeiro ao nacional já foi evocado na doutrina brasileira<sup>39</sup>, embora escassamente. Com efeito, pode-se sustentar que essa condição se opõe ao princípio do tratamento nacional, porque o resultado daquela cláusula é a co-existência de regimes diferentes dependendo da nacionalidade da parte interessada. O que as convenções internacionais objetivam, inclusive o Acordo TRIPS, que também consagra o princípio do tratamento nacional (art. 3<sup>o</sup>), é justamente a uniformização do regime protetivo através da fixação de padrões mínimos, evitando práticas discriminatórias<sup>40</sup>.

A aplicação do princípio de reciprocidade suscita algumas questões importantes. A primeira refere-se ao fundamento para ligar uma topografia a determinado país. A Lei n. 11.484/2007 elegeu o país de domicílio do estrangeiro que requer a tutela legal (critério pessoal), não o país da origem da criação (critério real).

A segunda questão diz respeito ao critério a ser utilizado para se

determinar se a legislação do país de domicílio do estrangeiro concede aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil *direitos iguais ou equivalentes*. O fato de o legislador se referir ao conteúdo da proteção revela que não basta a simples *reciprocidade formal*, ou seja, não é suficiente que o país de domicílio do estrangeiro proteja titulares domiciliados no Brasil. É necessário que essa proteção seja *igual ou equivalente* àquela que é aqui concedida. Cuida-se, pois, da *reciprocidade material*.

Esse tipo de exigência impõe uma comparação entre dois regimes jurídicos. Não se trata, porém, de comparar cada norma das duas legislações, mas sim verificar se o conjunto da proteção conferida pela lei estrangeira é equivalente ao conjunto da proteção conferida pela lei brasileira, sem que seja preciso estabelecer uma valoração<sup>41</sup>.

### 9.8.3 Requisito formal da tutela legal – o registro

Além da originalidade, que configura requisito material para que determinada criação técnica seja suscetível de tutela legal, a Lei n. 11.484/2007 estabelece como requisito formal o registro. O art. 7.2 do Tratado de Washington contempla a faculdade de ser exigido o registro como condição de proteção, requisito este acolhido pelo Acordo TRIPS. Por seu turno, o art. 4.1 da Diretiva n. 87/54/CEE prevê duas alternativas, aparentemente distintas, como faculdades do Estado-membro: o registro e o depósito.

A diferença entre as duas medidas residiria no fato de que o registro implica a apresentação de um pedido ou requerimento que, após examinado pelo órgão competente para verificação de atendimento às condições legais, determinará a concessão do registro, com o reconhecimento dos direitos exclusivos. O mero depósito, por outro lado, representa apenas a entrega “junto de uma autoridade pública, de material que identifique ou exemplifique a topografia ou qualquer combinação desta, bem como uma declaração da data da primeira exploração comercial da topografia, quando esta anteceda a data do pedido de registro”, como prevê a norma aplicável da diretiva comunitária<sup>42</sup>.

A Lei n. 11.484/2007 determina expressamente, no art. 30, que a proteção depende de registro, que será efetuado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e estabelece, no art. 31, um procedimento sumário para que, nas condições regulamentadas pelo órgão indicado, seja concedido o registro.

Releva salientar que o art. 33 prevê o exame formal do pedido<sup>43</sup>, o que pressupõe dever o INPI verificar apenas se os aspectos formais foram atendidos, quais sejam, os requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei n. 11.484/2007. Com efeito, não havendo exigências ou sendo as mesma cumpridas integralmente, o

INPI concederá o registro (art. 34) sem proceder ao exame de mérito quanto aos requisitos materiais de proteção<sup>44</sup>.

Como decorrência do fato de que a tutela legal depende do registro, estabelece o parágrafo único do art. 38 que, extinto o registro, o objeto da proteção cai no domínio público. Além da extinção por término do prazo de vigência ou pela renúncia do titular, o registro pode também deixar de surtir efeito em virtude de nulidade, quando concedido em desacordo com as condições legais. O art. 39 regula as causas de nulidade e a possibilidade de adjudicação do registro, quando concedido a quem não é o criador.

Além disso, o § 3º do art. 29 dispõe que a proteção legal *independe da fixação da topografia*. Estaria este regime *sui generis* seguindo o mesmo critério da Lei de Direito Autoral, já que a topografia é uma criação de forma?

Como se sabe, o art. 7º da Lei n. 9.610/98 dispõe que são “obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte”. A essa condição básica alguns chamam de “materialização” (CHAVES, 1987, p. 193; GAUTIER, 2001, p. 52) e outros, com mais propriedade, de “exteriorização” (ASCENSÃO, 1997, p. 30). Às vezes confunde-se este requisito com o da fixação em determinado suporte material, denominado *corp mechanicum*.

A obra intelectual é uma “realidade incorpórea”<sup>45</sup> e sua tutela legal como regra independe de qualquer fixação, tanto isso é verdade que a obra oral é igualmente protegida (ASCENSÃO, 1997, p. 31). Da mesma forma, fala-se hoje da “desmaterialização da criação intelectual”, aludindo-se ao fato de que com a tecnologia digital, especialmente a Internet, a obra pode ser explorada sem necessidade de sua incorporação a um suporte material (ROMANO, 2001, p. 10 e 149), o que não impede sua fixação (ou armazenamento) temporária no meio digital.

Não é por outra razão que a Lei de Direito Autoral exige devam as obras protegidas estar “expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte”, no sentido de que a tutela legal incide sobre uma forma de expressão que foi concretizada e manifestada por qualquer meio que seja perceptível pelos sentidos humanos, entre os quais a fixação em suporte.

A proteção autoral, contudo, decorre da criação da obra (art. 18 da Lei n. 9.610/98), enquanto a proteção da topografia depende do registro, conforme examinado anteriormente. Como conciliar a desnecessidade de “fixação da topografia” com a obrigatoriedade de registro, o que pressupõe a apresentação de “desenhos ou fotografias da topografia” (art. 31, III)?

Entendemos que, sendo objeto da tutela legal a configuração tridimensional do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura, ou seja, desde que materializada sob qualquer forma, o que o

dispositivo legal estabelece é a desnecessidade da incorporação da topografia a um produto semiconductor para que a mesma seja suscetível de proteção. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 3.1(b) do Tratado de Washington, segundo o qual “[t]he right of the holder of the right in respect of an integrated circuit applies whether or not the integrated circuit is incorporated in an article”.

Finalmente, o art. 7.1 do Tratado de Washington<sup>46</sup> permitia que os signatários optassem por conceder a proteção apenas com a comercialização, ainda que o registro fosse obrigatório, como ocorre com os Estados Unidos e o Japão (UNCTAD/ICTSD, 2005, p. 517). O art. 36 da Lei n. 11.484/2007 deixa claro que a opção nacional foi pelo registro como o único requisito formal de proteção.

#### 9.8.4 Conteúdo da tutela legal

Dispõe o art. 36 da Lei n. 11.484/2007 que o registro da topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a terceiros, sem consentimento do titular, (a) reproduzir a topografia, inclusive mediante incorporação a um circuito integrado, (b) importar, vender ou distribuir para fins comerciais uma topografia ou um circuito integrado no qual a topografia esteja incorporada e (c) importar, vender ou distribuir para fins comerciais um produto que incorpore um circuito integrado contendo a topografia.

Esta anunciação das faculdades exclusivas reconhecidas ao titular do registro de uma topografia corresponde ao disposto no art. 6.1 do Tratado de Washington, no art. 36 do Acordo TRIPS e no art. 5.1 da Diretiva n. 87/54/CEE. Portanto, ao titular da topografia são reconhecidos expressamente os três tipos de direitos atribuídos ao titular do direito autoral: o direito de reprodução, o direito de distribuição ou de comercialização e o direito de importação.

A redação do nosso dispositivo legal é, contudo, mais abrangente, porquanto o núcleo da proteção consiste na *exclusividade de exploração econômica* (“direito exclusivo de explorá-la”), ao contrário das normas constantes do Tratado de Washington e do Acordo TRIPS, que optaram por relacionar faculdades específicas, como se tal enunciação fosse taxativa e não ilustrativa<sup>47</sup>. Já a Diretiva n. 87/54/CEE define “exploração comercial” como “a venda, aluguer, locação financeira ou qualquer outro método de distribuição comercial ou qualquer oferta para esse fim” [(art. 1.1 (c))].

Devido a seu conteúdo essencialmente patrimonial, ainda que a Lei n. 11.484/2007 atribua a titularidade do direito ao “criador da topografia”, reconhecendo assim um direito de autoria, os direitos de exclusividade são disponíveis, podendo, portanto, ser objeto de cessão ou oneração, conforme

estabelece o art. 41, bem como de licença para exploração comercial, nos termos do art. 44 do diploma legal. Para quaisquer dos casos são estabelecidas regras específicas em função dos efeitos perante terceiros.

O art. 37 da Lei n. 11.484/2007 define os atos que não configuram ofensa aos direitos exclusivos do titular da topografia, representados por (a) atos com “finalidade de análise, avaliação, ensino e pesquisa”, (b) atos de criação ou exploração de uma topografia que resulte da “análise, avaliação e pesquisa da topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à protegida”, (c) atos de importação, venda ou distribuição de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, quando “colocados em circulação pelo titular do registro da topografia de circuito integrado ou com seu consentimento” e (d) atos praticados por quem desconhecia ou “não tinha base razoável para saber que o produto ou circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida ilícitamente”.

Esse dispositivo incorpora e amplia as hipóteses estabelecidas no art. 6.2, 4 e 5 do Tratado de Washington e no art. 37.1 do Acordo TRIPS, que também estavam contempladas no art. 5.2, 3, 4, 5 e 6 da Diretiva n. 87/54/CEE. As exceções à exclusividade do titular da topografia podem ser classificadas em três categorias distintas.

As duas primeiras hipóteses versam sobre a análise, avaliação e pesquisa da topografia protegida, seja para fins não econômicos, seja para fins econômicos<sup>48</sup>, uma exceção obrigatória nos termos do Tratado de Washington (art. 6.2 do Tratado de Washington), mantida pelo Acordo TRIPS. Trata-se aqui da chamada engenharia reversa ou *reverse engineering*, que consiste na realização de atos destinadas a obter, a partir de um produto acabado, o processo de desenvolvimento e fabricação dele, isto é, a descoberta dos conhecimentos técnicos aplicados pelo criador da topografia originária<sup>49</sup>.

Evidentemente, a situação mais complexa reside no estudo da topografia com fins econômicos. Geralmente, a engenharia reversa atende a três objetivos principais (EDELMAN, 1993, p. 290): (a) interoperabilidade, ou seja, o desenvolvimento de interfaces lógicas para que dois produtos sejam compatíveis; (b) o desenvolvimento de produtos similares e concorrentes; e (c) a manutenção ou suporte técnico, ou seja, a correção de erros, o desenvolvimento de adaptações e a introdução de modificações no produto originário.

O dispositivo, à semelhança do que se estabeleceu nas normas de referência<sup>50</sup>, admite o desenvolvimento de uma topografia concorrente desde que não seja cópia servil (“desde que não seja substancialmente idêntica à protegida”) de outra. Em outras palavras, admite-se a criação de uma topografia baseada nos conceitos, técnicas ou elementos incorporados em topografia preexistente, contanto que a topografia derivada constitua criação nova em

virtude da aplicação do critério de originalidade.

A terceira das hipóteses contempladas no art. 37 da Lei n. 11.484/2007 cuida da aplicação da regra de exaustão de direitos, instituto regulado expressamente na Lei da Propriedade Industrial, no que se refere tanto ao direito patentário (art. 43, IV, da LPI) quanto ao direito marcário (art. 132, III, da LPI). O conceito básico é o de que, tendo o titular exercido sua exclusividade de exploração econômica com a colocação do bem no mercado, seja diretamente, seja por meio de licenciado (ou seja, “com seu consentimento”), esgota-se qualquer direito de auferir nova vantagem sobre a circulação desse bem.

Como ressalta Denis Borges Barbosa (2007, p. 43), “a exaustão no caso de topografias se dá tanto na esfera internacional quanto na nacional”. A aplicação desta regra era opcional no regime do Tratado de Washington<sup>51</sup>, de acordo, aliás, com o princípio da exaustão de direitos contido no artigo 6 do Acordo TRIPS.

Finalmente, a quarta hipótese prevista no art. 37 da Lei n. 11.484/2007 trata da situação denominada *innocent infringement*, que o art. 37 do Acordo TRIPS determina não poder ser considerada como um ilícito, enquanto o art. 6.4 do Tratado de Washington apenas permitia, deixando a cada Estado a escolha da alternativa. A regra segundo a qual não constitui infração a violação dos direitos de exclusividade quando praticados por quem não sabia nem tinha razão para ter conhecimento da violação configura uma situação particular em função do regime protetivo.

Com efeito, a exclusividade legal gera para o titular direitos oponíveis *erga omnes*, que lhe permitem fazer cessar a ofensa qualquer que seja a motivação. Isto porque a lesão ao direito exclusivo caracteriza a violação *in re ipsa*, independentemente do caráter objetivo (boa-fé) ou subjetivo (dolo ou culpa) da ação lesiva. Havendo a violação, o titular tem em tese o direito de fazer cessar a infração mesmo que haja boa-fé da parte contrária, ensejando a responsabilidade civil (ou seja, a obrigação de indenizar) quando há dolo ou culpa (ASCENSÃO, 1997, p. 537).

Aqui também, seguindo a orientação das normas de referência<sup>52</sup>, o dispositivo legal não só exonera o agente de qualquer responsabilidade civil, como valida o ato infringente, porquanto priva o titular de qualquer ação contra o terceiro de boa-fé, exceto no que se refere ao pagamento de uma remuneração (equivalentes a *royalties* devidos no contexto de uma licença voluntária) caso produtos em estoque ou previamente encomendados venham a ser comercializados após o terceiro ter sido notificado da infração<sup>53</sup>. O que parece ser uma penalidade é na verdade uma concessão porque o terceiro de boa-fé poderia ser simplesmente obrigado a fazer cessar a infração, como ocorre com

todo terceiro de boa-fé que involuntariamente venha a lesar direito de terceiro.

O § 2º do art. 37 da Lei n. 11.484/2007<sup>54</sup> ainda estabelece que “o titular do registro de topografia de circuito integrado não poderá exercer os seus direitos em relação a uma topografia original idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro”. Esta hipótese estava contemplada no art. 6(2)(c) do Tratado de Washington, mas não no art. 37 do Acordo TRIPS nem no art. 5º da Diretiva 87/54/CEE.

Qual o sentido desse dispositivo? Estaria o regime *sui generis* de proteção das topografias de circuitos integrados apenas seguindo o mesmo critério da Lei de Direito Autoral de que a criação independente não deve constituir uma violação objetiva do direito de exclusividade do autor da obra criada em primeiro lugar? Há quem entenda que a hipótese aplica-se à engenharia reversa desde que haja criação independente (UNCTAD/ICTSD, 2005, p. 515). Na doutrina autoral, a criação é chamada independente quando o criador da segunda obra nem teve acesso nem foi influenciado pela obra preexistente.

Para que esse princípio fosse ajustado à engenharia reversa, seria necessário que se adotasse o chamado *clean room procedure* (procedimento de sala limpa<sup>55</sup>), método desenvolvido no sistema de *common law* com base em dois preceitos do Direito de Autor: o de que a proteção recai sobre a forma de expressão e não sobre as ideias, e o de que não há contrafação sem prova de acesso (RAMOS; BERLIN, 1999, p. 20). O *clean room procedure* é justamente um método destinado a assegurar que determinada criação seja desenvolvida de forma independente (ELKINS, 1990-1991, p. 455).

### 9.8.5 Duração da tutela legal

O prazo de proteção previsto no art. 8 do Tratado de Washington era de no mínimo 8 anos, que o art. 38 do Acordo TRIPS estabelece em 10 anos contados do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração comercial, podendo os membros da OMC contemplar o prazo de 15 anos contados da criação da topografia.

Consistente com essa regra, o art. 35 da Lei n. 11.484/2007 dispõe que a proteção da topografia será concedida pelo período de 10 anos, contados do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro.

### 9.8.6 Uso não autorizado de topografias protegidas

Além dos casos especiais que não constituem infração aos direitos exclusivos dos titulares, que em tese constituem também usos lícitos não autorizados, os arts. 47 e seguintes da Lei n. 11.484/2007 contemplam duas

categorias de uso não autorizado sujeito à intervenção do Estado: (a) o chamado “uso público não comercial” e (b) as “licenças compulsórias”.

O “uso público não comercial” distingue-se da licença compulsória porquanto não envolve a exploração comercial da topografia, mas somente o uso pelo Poder Público, diretamente ou mediante contratação ou autorização a terceiros, desde que limitado ao objetivo necessário para o fim colimado e seja não exclusivo, intransferível, restrito ao mercado interno e iniciado no prazo de um ano. É o que dispõem os incisos III a VI do art. 49 e o art. 51, aplicáveis por força do que dispõe o art. 47 da Lei n. 11.484/2007.

O art. 51 prevê que o titular receberá uma remuneração pela licença compulsória da topografia de forma que no “uso público não comercial” devem ser pagos *royalties*.

A licença compulsória vem regulada nos art. 48 e seguintes da Lei n. 11.484/2007. A questão da aplicabilidade deste instituto ao regime das topografias foi sempre matéria controvertida que, embora limitada no Tratado de Washington, acarretou a não adesão dos Estados Unidos e levou à sua ressalva no Acordo TRIPS, por força do disposto no art. 35 (que tornou opcional a regra prevista no parágrafo 3 do artigo 6 do Tratado) (UNCTAD/ICTSD, 2005, p. 515).

Segundo a disciplina do Tratado de Washington, a licença compulsória é admissível (a) “to safeguard a national purpose deemed to be vital” [art. 6.3 (a)] e (b) “to secure free competition and to prevent abuses by the holder of the right” [art. 6.3 (b)]. O art. 48 da Lei n. 11.484/2007 contemplou apenas a segunda alternativa, prevendo sua aplicabilidade quando não houver o atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade. O procedimento e as condições para a concessão da licença compulsória são regulados com certa minudência nos arts. 49 a 53 da Lei n. 11.484/2007.

## REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

\_\_\_\_\_. **Breves comentários à nova norma legal relativa à topografia de circuitos integrados**. 2007. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/topografias.htm>>. Acesso em 21-4-2007.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BATES, Amy Pierson. Copyright protection for firmware: an international view. **Hastings International and Comparative Law Review**, Hastings, v. 4, n. 3, p. 473-508, primavera 1981.

CHAVES, Antonio. **Direitos autorais na computação de dados**: software, circuitos integrados, videogames, embalagem criativa, duração dos direitos conexos. São Paulo: LTr Ed., 1996.

\_\_\_\_\_. **Direito de autor**: princípios fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

COLOMBET, Claude. **Propriété littéraire et artistique et droits voisins**. 8. ed. Paris: Dalloz, 1997.

CORREA, Carlos. Intellectual property in the field of integrated circuits: implications for developing countries. **World Competition**, Geneva, v. 14, n. 2, 1990.

CORREA, Carlos; BATTO, Hilda N.; ZALDUENDO, Susana Czar; ESPECHE, Felix A. Nazar. **Derecho informático**. Buenos Aires: Depalma, 1987.

EDELMAN, Bernard. **Droits d'auteur, droits voisins**: droit d'auteur et marché. Paris: Dalloz, 1993.

ELKINS, David S. NEC v. INTEL: a guide to using "clean room" procedures as evidence. **The Computer Law Journal**, California, v. 10, 1990-1991.

FRANCESCHELLI, Vincenzo. La protezione giuridica del firmware e delle topografie dei prodotti a semiconduttori. **Rivista di Diritto Industriale**, Milano, ano 37, pt. prima, 1988.

GAUDRAT, Philippe. Mise en oeuvre de la protection des topographies de semi-conducteurs. **Droit de l'informatique et des télécoms**, n. 1, p. 103-105, 1990.

GAUTIER, Pierre-Yves. **Propriété littéraire et artistique**. Paris: PUF, 2001.

HARRIS, John R. Legal protection for microcode and beyond: a discussion of the applicability of the Semiconductor Chip Protection Act and the copyright laws to microcode. **The Computer/Law Journal**, Dallas, v. 6, p. 187-222, 1985-1986.

LAHORE, James. The Herchel Smith Lecture 1992: intellectual property rights and unfair copying: old concepts, new ideas. **European Intellectual Property Review**, London, v. 14, n. 12, 1992.

MASSAGUER, José. El Tratado de Washington sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados. *In*: **Derecho de la Alta Tecnología**, ano 2, n.

19/20, mar.-abr. 1990.

MENDES, Manuel Oehen. Tutela jurídica das topografias de circuitos integrados. *In: Direito da sociedade da informação*. Coimbra: Coimbra Ed., 1999. v. 1.

NIMMER, Raymond T. **The law of computer technology**. Boston: Warren, Gorham & Lamont, 1985.

OLIVIERI, Gustavo. La nuova legge sulla tutela dei “microchips”. **Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica**, ano 6, p. 53-75, 1990.

PILNY, Karl H. Legal aspects of interfaces and reverse engineering – protection in Germany, the United States and Japan. **International Review of Industrial Property and Copyright Law**, Munchen, v. 23, n. 2, 1992.

RAMOS, Carey; BERLIN, David S. Three ways to protect computer software. **The Computer Lawyer**, Maryland, v. 16, n. 1, jan. 1999.

RANGEL-ORTIZ, Horacio. New Mexican legislation on the legal protection of integrated circuit layout-designs. **Copyright World**, London, n. 79, p. 39-42, abr.1998.

RISTUCCIA, Renzo; ZENO-ZENCOVICH, Vincenzo. **Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D. Lgs. 518/92**. 2. ed. Padova: CEDAM, 1993.

ROMANO, Rosaria. **L’Opera e l’esemplare nel diritto della proprietà intellettuale**. Padova: CEDAM, 2001.

STROWEL, Alain; TRIAILLE, Jean-Paul. **Le droit d’auteur, du logiciel, du multimédia: droit belge, droit européen, droit comparé**. Bruxelles: Bruylant, 1997.

TAN, Francine. Protection of integrated circuit layout-designs in Singapore. **Copyright World**, London, n. 94, p. 25, out. 1999.

UNCTAD/ICTSD. **Resource book on TRIPS and development**. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

ZIPPER, Emma. High Court examines infringement of eligible layout rights under the Circuit Layouts Act 1989. **Copyright World**, London, n. 44, p. 10, out. 1994.

1 A importância da topografia consiste em obter resultados técnicos essenciais, tais como miniaturização, eficiência de funcionamento, baixo consumo de

energia e aquecimento mínimo (MENDES, Manuel Oehen. Tutela jurídica das topografias de circuitos integrados. *In: Direito da sociedade da informação*. Coimbra: Coimbra Ed., 1999, v. 1, p. 91).

2 Os EUA e o Japão não concordaram com algumas disposições do Tratado, especialmente aquelas relativas à licença compulsória.

3 BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 243. Há quem entenda que o efeito do Acordo TRIPS seria a incorporação do Tratado à legislação nacional (BARBOSA, **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 774), mas efetivamente o Acordo TRIPS impõe apenas aplicar certas disposições daquele Tratado que são complementadas por outras do próprio TRIPS.

4 Relatório Final de 31-7-1978 da *National Commission on the New Technology Uses of Copyrighted Works* (comissão criada pelo Congresso dos Estados em 1974), p. 200, *apud* BATES, Amy Pierson. Copyright protection for firmware: an international view. **Hastings International and Comparative Law Review**, Hastings, v. 4, n. 3, p. 491, 1981.

5 H.R. 1007, 96<sup>th</sup> Cong., 1<sup>st</sup> Sess. (1979). A proposta era alterar a definição de obras gráficas, pictóricas e de escultura (Seção 101), de forma que “tais obras gráficas, pictóricas e de escultura também incluam as máscaras fotográficas usadas para imprimir padrões ou chips de circuito integrado e incluir os padrões impressos como tais, mesmo se forem usados em conexão com a fabricação ou incorporados a um artigo útil” (tradução nossa). Do original: “...such pictorial, graphic and sculptural works shall also include the photographic masks used to imprint patterns on integrated circuit chips and include the imprinted patterns themselves even though they are used in connection with the manufacture of, or incorporated in a useful article”.

6 Public Law 98-620 – Title 17 U.S. Code, que acrescentou um tópico novo ao *Copyright Act* e que foi alterado diversas vezes.

7 “Um ‘produto chip semiconductor’ é um produto de múltiplas camadas de material metálico, isolante ou semiconductor, criado de acordo com um padrão predeterminado e destinado a executar funções de circuito eletrônico” (tradução nossa). Do original: “A ‘semiconductor chip product’ is a multi-layered product of metallic, insulating, or semiconductor material created in accordance with a predetermined pattern and intended to perform electronic circuitary functions” (HARRIS, John R. Legal protection for microcode and beyond: a discussion of the applicability of the Semiconductor Chip Protection Act and the copyright laws to microcode. **The Computer/Law Journal**, Dallas, cit., p. 203).

8 “Uma ‘obra de máscara’ é um conjunto de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas, que representa um padrão tridimensional ou topografia da superfície do *chip*” (tradução nossa). Do original: “A ‘mask work’ is a series of related images, however fixed or encoded, that represents the three-dimensional pattern or topography of the chip’s surface” (HARRIS, cit., p. 203).

9 Vide UNCTAD/ICTSD. **Resource book on TRIPS and development**. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 519. Além de *Booktree Corp. v. Advanced Micro Devices Inc.* (977 F2d. 1555, Fed. Circ. 1992), o único outro caso relevante foi *Altera v. Clear Logic* (9th. Cir. 2005), em que se discutiu o conceito de engenharia reversa.

10 Art. 10, §§ 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>(b).

11 Vide análise da lei in FRANCESCHELLI, Vincenzo. La protezione giuridica del firmware e delle topografie dei prodotti a semiconduttori. **Rivista di Diritto Industriale**, Milano, ano 37, pt. Prima, 1988, p. 245-246.

12 As disposições relativas a esta matéria foram posteriormente incorporadas ao Código da Propriedade Industrial, constituindo os Arts. L. 622-1 a L. 622-7.

13 Lei de 28-10-1987.

14 “*Semiconductor (Protection of Topography) Regulations* de 1987, mais tarde sucedido pelo *Design Right (Semiconductor Topographies) Regulations* de 1989.

15 Lei n. 11, de 3-5-1988.

16 Decreto de 12-9-1988.

17 Lei n. 27, de 15-6-1990.

18 Lei de 10-1-1990.

19 Decreto Presidencial n. 45, de 1991.

20 A partir de 1<sup>a</sup>-1-1992.

21 Lei especial que entrou em vigor em 1<sup>a</sup>-1-1995, atualmente sucedida pela Lei da Propriedade Industrial de 30-6-2000.

22 Vide resenha in **European Intellectual Property Review**, London, v. 21, n. 11, p. 189-190, nov. 1999.

23 Nintendo Company Ltd. v. Centronics Systems Pty Ltd & Others, (1991) 23 IPR 119 (Federal Court of Australia), 16-6-1994 (High Court of Australia), *apud* ZIPPER, Emma. High Court examines infringement of eligible layout rights under the Circuit Layouts Act 1989. **Copyright World**, London, n. 44, 1994, p. 10-12.

24 Art. 178bis 3 da LPI. Vide arts. 1710.6 do NAFTA e 38.1 do TRIPS.

25 Do original: “The result of its creator’s own intellectual effort and is not commonplace among creators of layout-designs and manufacturers of circuits at the time of its creation”.

26 *Kotlitzky v. Alkalai*, C.A. (T.A.) 557/79, P. M. 5742(1) 387.

27 It is unclear to which extent the sui generis regime promotes innovation in the semiconductor industry in developing countries” (UNCTAD/ICTSD, 2005, p. 518).

28 Art. 54, que não constava da Medida Provisória n. 352, de 22-1-2007.

29 “‘Integrated circuit’ means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and/or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function.”

30 “‘Layout-design (topography)’ means the three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture.”

31 “a) Entende-se por ‘produto semiconductor’ a forma final ou intermédia de qualquer produto: i) que consista num corpo de material que inclua uma camada de material semiconductor; e ii) que possua uma ou mais camadas compostas de material condutor, isolante ou semiconductor, estando as camadas dispostas de acordo com um modelo tridimensional pré-determinado; e iii) destinado a desempenhar uma função electrónica, quer exclusivamente, quer em conjunto com outras funções.”

32 “A protecção concedida às topografias dos produtos semicondutores, nos termos do artigo 2º, só deve ser aplicável à topografia propriamente dita, com exclusão de qualquer conceito, processo, sistema, técnica ou informação codificada incorporadas nessa topografia.”

33 “Para efeitos da presente directiva, a protecção abrange a expressão, sob qualquer forma, de um programa de computador. As ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento de um programa de computador, incluindo os que estão na base das respectivas interfaces, não são protegidos pelos direitos de autor ao abrigo da presente directiva.”

34 Art. 9.2: “À protecção do direito de autor abrangerá as expressões e não ideias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais”.

35 Art. 6º da Lei n. 9.279/96: “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”.

36 O art. 2(iii) do Tratado de Washington define “titular de direito” como “the natural person who, or the legal entity which, according to the applicable law, is to be regarded as the beneficiary of the protection referred to in Article 6” e a nota 9 ao art. 36 do Acordo TRIPS esclarece que o termo “titular de direito” tem o mesmo significado do Tratado de Washington.

37 “Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes.”

38 “Aplica-se também o disposto nesta Lei: I – (omissis); e II – aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.”

39 “I – A afirmação da reciprocidade só se poderá entender na medida em que não for excluída por convenção internacional. (...) II – Mas já não será possível elevar a princípio geral a reciprocidade material, à luz da Convenção de Berna, porque o princípio da assimilação ou do tratamento nacional é incompatível com a reciprocidade material” (ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 649). *Vide* também SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 39, mar.-abr. 1999, p. 17.

40 Denis Borges Barbosa sustenta que todos os países membros do TRIPS gozarão da tutela legal independentemente da reciprocidade. **Breves comentários à nova norma legal relativa à topografia de circuitos integrados**, 2007, p. 21. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/topografias.htm>>. Acesso em 21-4-2007.

41 Nesse sentido a interpretação da doutrina francesa para definir o critério de *protection suffisante et efficace* previsto na legislação autoral francesa, cf. COLOMBET, Claude. **Propriété littéraire et artistique et droits voisins**. 8. ed. Paris: Dalloz, 1997, p. 326-327.

42 *Vide* discussão de MENDES, Manuel Oehen. Tutela jurídica das topografias de circuitos integrados. *In*: **Direito da sociedade da informação**. Coimbra: Coimbra Ed., 1999, v. 1, p. 99-100. Embora a Lei n. 16/89, de Portugal, mencione “depósito”, o autor a caracteriza como tendo os efeitos de registro devido ao regime legal criado.

43 Como preveem os arts. 20 e 102 da Lei da Propriedade Industrial.

44 Como preveem os arts. 30 e 111 da Lei da Propriedade Industrial.

45 Por essa razão a obra intelectual (assim como a marca e a invenção) é

caracterizada como um bem imaterial em contraposição aos bens corpóreos. *Vide* ROMANO, Rosaria. **L'Opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale**. Padova: CEDAM, 2001, p. 1 e s.

**46** “[Faculty to Require Exploitation] Any Contracting Party shall be free not to protect a layout-design (topography) until it has been ordinarily commercially exploited, separately or as incorporated in an integrated circuit, somewhere in the world.”

**47** Manuel Oehen Mendes (1999, p. 103-104) refere-se a esta enunciação como a *vertente negativa* da exclusividade, contrapondo-a à *vertente positiva*, que é o direito do titular de explorar economicamente a topografia. Apesar da redação restritiva da alínea (a), a alínea (b) do art. 6.1 do Tratado de Washington dispõe que “any Contracting Party shall be free to consider unlawful also acts other than those specified in subparagraph (a) if performed without the authorization of the holder of the right”.

**48** O inciso I ainda prevê a prática de atos de ensino, menos relevantes para a questão ora examinada.

**49** A expressão é originária do direito norte-americano de segredo industrial (*trade secret*), sendo também designada como “análise inversa”, mas ficou conhecida na indústria de semicondutores, onde é prática comum. *Vide* STROWEL, Alain; TRIAILLE, Jean-Paul. **Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia**: droit belge, droit européen, droit comparé. Bruxelles: Bruylant, p. 183; PILNY, Karl H.. Legal aspects of interfaces and reverse engineering – protection in Germany, the United States and Japan. **International Review of Industrial Property and Copyright Law**, Munchen, v. 23, n. 2, 1992, p. 208-209; UNCTAD/ICTSD, **Resource book on TRIPS and development**. Cambridge: Cambridge University Press, p. 515.

**50** Art. 6.2 (b) do Tratado de Washington: “[w]here the third party referred to in subparagraph (a), on the basis of evaluation or analysis of the protected layout-design (topography) [the first layout-design (topography)], creates a layout-design (topography) complying with the requirement of originality referred to in Article 3(2)2 [the second layout-design (topography)] (...)”; art. 5.4 da Diretiva n. 87/54/CEE: “Os direitos exclusivos referidos no n. 1 não são extensivos aos actos relativos a uma topografia que satisfaça as exigências do n. 2 do artigo 2º e que tenha sido concebida com base numa análise e numa avaliação de outra topografia, efectuada em conformidade com o n. 3”.

**51** Art. 6.5: “[Exhaustion of Rights] Notwithstanding paragraph (1)(a)(ii), any Contracting Party may consider lawful the performance, without the authorization of the holder of the right, of any of the acts referred to in that

paragraph where the act is performed in respect of a protected layout-design (topography), or in respect of an integrated circuit in which such a layout-design (topography) is incorporated, that has been put on the market by, or with the consent of, the holder of the right”.

52 Art. 37 do Acordo TRIPS: “Os Membros disporão que, após essa pessoa ter sido suficientemente informada de que a topografia fora reproduzida de forma ilícita, ela poderá efetuar qualquer daqueles atos com relação ao estoque disponível ou previamente encomendado, desde que pague ao titular do direito uma quantia equivalente a uma remuneração razoável, equivalente à que seria paga no caso de uma licença livremente negociada daquela topografia”. Art. 5.6 da Diretiva n. 87/54/CEE: “No entanto, para os actos praticados depois de a pessoa saber ou ter razões plausíveis para supor que o produto semicondutor está protegido nos termos acima referidos, os Estados-membros assegurarão que, a pedido do titular do direito, um tribunal possa exigir o pagamento de uma remuneração adequada em cumprimento do disposto na legislação nacional”.

53 Cf. § 1<sup>a</sup> do art. 37 da Lei n. 11.484/2007. O pagamento de *royalties* é obrigatório pelo art. 37 do Acordo TRIPS, mas não pelo art. 6.4 do Tratado de Washington.

54 Esse parágrafo não constava da Medida Provisória n. 352, de 22-1-2007.

55 O termo “clean room” era utilizado para a sala destinada à fabricação de semicondutores, mantida livre de impurezas externas.