



**3º LUGAR - DEFESA DA CONCORRÊNCIA**

**AUTOR: LUCIANO BENETTI TIMM**

**PORTO ALEGRE-RS**

**CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSFERÊNCIA DE  
TECNOLOGIA NO BRASIL: INTERSECÇÃO DA PROPRIEDADE  
INTELECTUAL COM O DIREITO ANTITRUSTE**

## **RESUMO**

O escopo do presente trabalho constitui-se em descrever a transição da regulação direta dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil, influenciada pelo debate da Nova Ordem Econômica Internacional (representada pelo Ato Normativo nº 15, de 1975), para a legislação antitruste (Lei nº 8.884/94), levando em consideração, mas não adotando irrestritamente, o debate americano na área. A fim de alcançar tal propósito, parte-se da análise do contexto econômico brasileiro. A regulação da transferência de tecnologia será compreendida como sendo o resultado de um processo econômico direcionado à liberalização e à privatização. Nesse sentido, a Lei da Propriedade Industrial foi modificada em 1996, de modo a atrair grande fluxo de investimento estrangeiro, na tentativa de solucionar o problema brasileiro de falta de reservas internas. Nesse contexto, não havia mais espaço para a severa regulação, das operações de transferência de tecnologia, editada pelo INPI. A partir de então, ao INPI coube, tão-somente, o procedimento formal de registro, deixando de controlar substancialmente tais operações. Entende-se que a lacuna na proteção do mercado nacional foi preenchida com o fortalecimento da posição do CADE e com a modernização da legislação antitruste, tomando-se por base os modelos americano e europeu. O resultado advindo foi a edição da nova Lei da Concorrência, a Lei nº 8.884/94. De modo geral, a legislação da concorrência é o principal sustentáculo desse novo modelo econômico-jurídico, abarcando, também, o exame das operações internacionais de transferência de tecnologia, visando à defesa dos consumidores e à proteção da estrutura competitiva do mercado. A justificativa jurídica para a aplicação, a esse tipo de contrato, da legislação antitruste encontra guarida no Código Civil Brasileiro e na

noção de ordem pública. Ainda, os artigos 20, 21 e 54, da Lei nº 8.884/94, legitimam o poder do CADE para controlar os efeitos anti-concorrenciais no mercado de transferência de tecnologia. Em consequência disso, as partes contratantes que entabularem um contrato desse tipo devem respeitar o disposto na lei concorrencial, vez que integrante da *ordem pública*. As cláusulas que desrespeitarem tal disposição poderão ser consideradas nulas pelo agente antitruste brasileiro. Por fim, a contribuição do presente trabalho reside em sugerir como deve ser a atuação do CADE e a aplicação do Direito Antitruste no tocante aos contratos de transferência de tecnologia, tendo em vista o novo paradigma regulatório brasileiro.

## INTRODUÇÃO

O escopo desse trabalho constitui-se em descrever a transição da regulação direta dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) – influenciada pelo debate da Nova Ordem Econômica Internacional (representada pelo Ato Normativo nº 15, de 1975) – para a legislação antitruste (Lei nº 8.884/94), cuja aplicação cabe, fundamentalmente, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) – mas também ao Poder Judiciário.

A explicação para a mudança no modelo regulatório da transferência internacional de tecnologia no Brasil deve ser calcada na transformação da realidade político-econômica do país. Como se verá, o destino da regulação da transferência de tecnologia depende da política econômica adotada pelo governo, e que está, no momento, direcionada à liberalização, abandonando a regulação paternalista<sup>1</sup>. Somente com o entendimento do aludido processo econômico-político, o deslocamento regulatório INPI-CADE poderá ser bem compreendido. A incompreensão dessa transição do país rumo a uma economia globalizada de mercado pode levar à conclusão precipitada de que a liberação do controle da transferência frente ao INPI significa ausência de regulação em geral, o que é equivocado.

---

<sup>1</sup> Por “paternalismo” quer-se dizer a proteção do Estado a uma das partes na relação contratual, o que pode acontecer por diversos motivos (no caso da tecnologia seria pela maior debilidade de uma das partes na relação contratual, ou seja, hiposuficiência). Ver nesse sentido KRONMAN, Anthony. Contract law and distributive justice. *In Yale Law Journal*, vol. 89, 1980, p. 472 (89 Yale L. J. 472); also Paternalism and the law of contracts. *In Yale Law Journal*, vol. 92, 1983, p. 1983. Para uma visão mais crítica, KENNEDY, Duncan. Distributive and Paternalist motives in contract and tort law. *In Maryland Law Review*, vol 41., 1982, p. 563.

Foi essa mudança que provocou a recepção ou “transplante” da legislação norte-americana em duas leis fundamentais no Brasil relativamente à tecnologia, quais sejam, a Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 8.884/94) e a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Mais precisamente, a primeira é fortemente influenciada pelo *Sherman Act* (Lei antitruste dos E.U.A.) – e tem como escopo a proteção contra o abuso do poder econômico e restrições à concorrência –, ao passo que a última foi aprovada com o objetivo de adaptar o antigo Código de Propriedade Industrial às previsões do Acordo TRIPs, o qual foi esboçado pelos representantes americanos, na Rodada Uruguai, do GATT<sup>2</sup> - e que tem por propósito garantir uma exclusividade na exploração econômica de uma invenção.

A obra trata, assim, da particular sistematização e compatibilização de duas leis relativamente recentes na experiência jurídica brasileira e que, ideologicamente, estão em conflito: de um lado, garantir a concorrência no direito antitruste; e, de outro, garantir um “monopólio”<sup>3</sup>, no caso da legislação patentária. Portanto, mais do

---

<sup>2</sup> Para uma discussão aprofundada sobre o Acordo TRIPs ver, **SELL**, S. "*Power and ideas*" 1998 State University of New York Press.

<sup>3</sup> É discutível se realmente a propriedade intelectual confere monopólio, no sentido técnico, ou apenas exclusividade de direitos. Essa discussão não importa para o argumento central do trabalho por sua diminuta relevância prática, já que a Lei 8.884/94 não regula apenas monopólios, mas o poder econômico que pode tranquilamente ocorrer em mercados não monopolizados. Assumimos que monopólio é caracterizado quando "a) apenas uma empresa, dominando inteiramente a oferta do setor considerado; (...) b) inexistência no mercado de produtos capazes de substituir aquele que é produzido pela empresa monopolista; (...) c) inexistência de competidores imediatos, sobretudo devido às barreiras existentes para o ingresso de outras empresas no setor; (...) d) considerável poder de influência sobre os preços e sobre o regime de abastecimento do mercado, em decorrência do qual o monopolista, responsável pela totalidade do fornecimento, pode controlar os níveis da produção e oferta; (...) e) devido à plena dominação do mercado, os monopólios dificilmente recorrem à publicidade, como incentivadora da procura". Cf. ROSSETTI, José Pascoal. "Introdução à Análise Econômica". 15ª ed. SP, Atlas, 1991, p. 290-292. Já o poder de mercado "deve ser entendido como um poder de agir. No aspecto ativo esse poder confere à empresa dominante a capacidade de influir sobre as outras empresas do mercado; no aspecto passivo, a empresa dominante não se deixa influenciar pelo comportamento das demais participantes do mercado. Dominar é, pois, poder adotar um comportamento independente das concorrentes, tornando-se apta para controlar o preço, a produção ou a distribuição de bens ou serviços de uma parte significativa do mercado, excluindo,

que compreender a mudança regulatória inerente a um sistema de mercado, o propósito do trabalho é uma sugestão de como resolver o autêntico conflito envolvendo a intersecção entre direito da concorrência e a propriedade intelectual, estabelecido pela recepção no Brasil de dois modelos norte-americanos principiologicamente conflitantes de regulação. Esse substancial conflito foi, também, reconhecido explicitamente pelo Acordo TRIPs, o que torna o desígnio ainda mais apropriado. De fato, o artigo 40 do Acordo TRIPs, assevera que *“algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia”*. Ainda, o artigo 40.2 dispõe que *“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”*.

Entretanto, pelo fato de essa questão ser excessivamente ampla, o foco do trabalho recairá naquilo que parece ser um dos pontos estratégicos para o desenvolvimento econômico do Brasil: os acordos internacionais de transferência de tecnologia<sup>4</sup>. Essa é uma questão particularmente significativa para os brasileiros, porquanto o novo modelo regulatório desafia a tradição histórica da rigorosa

---

assim, a concorrência. Cf. FORGIONI, Paula A. “Os Fundamentos do Antitruste”, 2ª ed., SP, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 318.

<sup>4</sup> Desenvolveremos mais aprofundadamente esse conceito. Por hora, assumimos que são formas de transferência de tecnologia: *joint ventures*, Licenciamento de Tecnologia, Franquia, Contratos de Prestação de Serviços Técnicos, *Turn-Key Contracts* e Sub-contratação internacional. Os modelos básicos de transferência de tecnologia são os contratos verticais e os horizontais. Estes referem-se à transação entre agentes econômicos atuantes no mesmo nível da cadeia de produção/distribuição, enquanto aqueles, verticais, se dão entre agentes econômicos atuantes em diferentes níveis da cadeia produtiva/distributiva. Conforme CLARKE, A. ***Course of Legal Aspects of International Technology Transfer***, Warwick University, Academic year 98/99, II Term. Também BARTON, DELLENBACH & KURUK, ***“Toward a theory of technology licensing”*** in Stanford J. Int'l L. 195.

regulação direta pelos órgãos responsáveis no que tange a esses contratos. Além disso, o país ainda é importador de tecnologia e, então, o acesso à inovação depende muito de suas transferências.

Naturalmente, tal desafio de compatibilização não foi estabelecido pela nova legislação *per se*, a qual é resultado de nova realidade política e econômica (*law on the books*). A tarefa é doutrinária em primeiro lugar, mas também das agências envolvidas e, eventualmente, do próprio Poder Judiciário (*law in action*), a quem cabe a aplicação da lei nos casos concretos.

Nesse diapasão, a idéia central é pavimentar o caminho para que seja alcançado, no Brasil, e por outros meios, resultado semelhante ao obtido no *American Department of Justice's Guidelines*<sup>5</sup>, de 1995, em relação à concorrência, à propriedade intelectual e, primordialmente, aos contratos de transferência de tecnologia<sup>6</sup> (i.e. o direito de propriedade intelectual é um tipo de propriedade como qualquer outro, devendo, por isso, submeter-se às regras antitruste).

Essas questões serão abordadas dentro dos pressupostos metodológicos postos no Capítulo I. No Capítulo II será feita breve descrição da conexão existente entre propriedade intelectual, concorrência e, especialmente, transferência de tecnologia com a história econômica do Brasil. No Capítulo III haverá uma definição de contratos de transferência de tecnologia. Em seguida, o escopo da pesquisa será descrever a transição do controle pelo modelo de regulação direta dos contratos de

---

<sup>5</sup> Diretrizes Antitruste para o Licenciamento de Propriedade Intelectual, emitidas pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão Federal de Comércio (Federal Trade Commission – FTC), em 1995.

<sup>6</sup> Contratos de transferência de tecnologia referem-se aqui às transferências verticais previstas na legislação, isto é, licença de patentes e marcas, know-how, fornecimento de tecnologia e franquia.

transferência de tecnologia, inspirado nos princípios da NOEI, para o regime de concorrência no Brasil (Capítulo IV). Entretanto, ao admitir-se a aplicação das regras antitruste aos contratos de transferência de tecnologia, deve-se justificar, ainda mais tratando-se de um tópico que não está livre de debates, principalmente nos Estados Unidos (Capítulo V), que é a matriz teórica e prática desses modelos regulatórios. Após resultar justificada e aceita a aplicação do direito concorrencial aos contratos de transferência de tecnologia e descrita a transição para o novo modelo de regulação, deve-se, da mesma forma, sistematizar, em termos gerais, a nova regulação com o ordenamento jurídico, propondo a maneira mais adequada de operação da nova regulação, de forma a preservar o sistema jurídico brasileiro e, ao mesmo tempo, incorporar as novidades advenientes da experiência americana (Capítulo VI).

## **I – PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS**

Parece ser verdadeiro o que diz Unger sobre o “ônus do passado”, no que se refere à teoria social. Segundo o autor, *“todo grande homem impõe à posteridade um severo encargo. Sempre que uma época atinge notável progresso em política, filosofia ou arte, a geração que se lhe segue, e que dela se beneficia, pode ter a sensação desalentadora de que nada realmente importante resta a fazer. É como se todas as oportunidades mais brilhantes já houvessem sido exploradas ou exauridas...”*<sup>7</sup> Ao aplicar-se essa idéia à seara do Direito, ter-se-ia que modelos jurídicos podem ser transportados de uma mais brilhante e desenvolvida sociedade e adotados por sociedades menos desenvolvidas, sendo considerados a melhor

---

<sup>7</sup> UNGER, R. M. *“Law in modern society”* 1976 The Free Press Editors New York.



solução jurídica, sem que haja qualquer tipo de adaptação. Entretanto, essa não é a única razão pela qual “transplantes jurídicos”<sup>8</sup>, i.e., adoção de leis de outros países, ocorreram ao longo da história. Em que pese alguns doutrinadores acreditem que o referido transplante legal, ou “circulação de modelos jurídicos”<sup>9</sup>, seja uma questão de poder político, espiritual ou cultural, mais adequado é assumir que, normalmente, outros fatores são levados em consideração nessa operação.

Com efeito, de modo geral, regras jurídicas são copiadas porque são consideradas eficientes, adequadas e comprovadas, constituindo-se, conseqüentemente, em um modelo a ser seguido, na intenção de obter os mesmos resultados alcançados pelo país que as originou. Por essa razão, por exemplo, o Direito romano foi recepcionado na Idade Média, tendo em vista que era indubitavelmente mais detalhista e preciso do que as regras do Direito germânico. Um segundo fator a ser considerado para determinar se um transplante jurídico deve ser feito ou proibido, é o patriotismo. Esse é o caso, por exemplo, do Direito escocês, porquanto houve resistência à influência do Direito inglês por parte de alguns doutrinadores na década de 1970. Um terceiro fator que pode, ainda, contribuir para a recepção de um sistema jurídico é o idioma e a acessibilidade aos textos de leis (e.g., o fato de o *Corpus Iuris Civilis* ter sido escrito em Latim pode ter ajudado a sua adoção). Por fim, mas não menos importante, “transplantes jurídicos” podem resultar do passado histórico, tal como a imposição de um sistema legal, pela

---

<sup>8</sup> “legal transplant” é a expressão empregada por WATSON, citado abaixo.

<sup>9</sup> “circulação dos modelos jurídicos” é a expressão corriqueira no Brasil para designar o mesmo fenômeno, conforme FRADERA, citada abaixo.

metrópole, às colônias – o que ocorreu, por exemplo, com a Austrália em relação à Inglaterra<sup>10</sup>.

As razões listadas acima são suficientes para explicar o transplante dos Códigos Civis francês e alemão, ocorrido na América Latina durante o século XIX<sup>11</sup>. Àquela época, esses Códigos eram reputados como o sistema de regras de uma sociedade mais avançada e revolucionária, sendo o resultado de anos de preparação e estudos acurados do direito romano e do direito consuetudinário. O fato de o idioma do Código de Napoleão ser o francês, e, assim, mais acessível aos latino-americanos, pode, também, explicar a maior expansão dessa codificação em comparação ao Código alemão, o qual exerceu, por outro lado, um importante papel na codificação brasileira<sup>12</sup>. Ademais, a elite latino-americana costumava estudar na Europa e considerava o direito europeu um exemplo de excelência cultural.

Por um longo período, o Direito Continental Europeu continuou a ser o parâmetro, em termos de direito privado, para os juristas latino-americanos, inclusive no Brasil (a responsabilidade civil em caso de, por exemplo, acidente de trabalho ou de trem). Todavia, paralelamente a isso, o Brasil experimentou a influência americana em Direito Constitucional, desde o fim do século XIX, devido à Revolução Republicana de 1889, a qual instituiu o Federalismo, inspirado no modelo americano (além de, por óbvio, o sistema republicano de representação). As bases para o

---

<sup>10</sup> Para uma discussão mais aprofundada, ver **WATSON, A. "Society and change"** 1977 Scottish Academic Press, Edimburgh, p. 98.

<sup>11</sup> Para a discussão específica acerca do transplante jurídico ocorrido na América Latina no último século, ver **FRADERA, V. M. "A circulação de modelos jurídicos europeus na América Latina: um entrave à integração econômica no cone sul?"**. In 736 Revista dos Tribunais 20. Da mesma autora **"La circulation des modeles juridiques francais en Amerique Latine,"** 1993 Memoire, Paris, or **WALD, A. "La circulation du modele juridique francais au Bresil"**, in 1993 Rapport presente aux Journees franco-italiennes de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise.

<sup>12</sup> **FREITAS, T. "Consolidação das leis civis"** . 1896 Garnier. Rio de Janeiro.

transplante de algumas regras constitucionais americanas são as mesmas descritas acima. Os juristas brasileiros depararam-se com normas de uma sociedade revolucionária, com desejável organização de poder, arranjos institucionais e políticos, etc.

A ocorrência de tal fenômeno não é novidade. De fato, como diz Watson, “*transplantar de uma outra jurisdição tem sido a principal maneira pela qual o Direito se desenvolve*”<sup>13</sup>, especialmente quando um novo campo social está para ser regulamentado. O que realmente é novo no transplante jurídico brasileiro é que por quase um século tem sido prolífico no processo de combinação de fontes jurídicas, adotando regras legais de ambas as famílias jurídicas, quais sejam, a Romano-germânica e a família da Common Law<sup>14</sup>. Além disso, recentemente, até mesmo o direito privado brasileiro (e.g., alienação fiduciária em garantia, arrendamento mercantil, franquias, faturização), ou novos ramos jurídicos, têm sido transplantados dos Estados Unidos. Aliás, a nova Lei de Propriedade Industrial (cuja matriz remonta ao Tratado sobre Propriedade Intelectual, da Organização Mundial do Comércio, OMC) e a Lei Antitruste são fundamentalmente inspiradas na legislação americana (sem falar em farta legislação importada dos Estados Unidos para o Brasil, como a societária, a securitária, a do mercado de ações, a bancária, entre outras). Este fato apresenta algumas dificuldades em termos de sistematização, vez que as novas regras devem integrar-se ao sistema brasileiro, o qual, originalmente, deriva de fontes jurídicas distintas.

---

<sup>13</sup> **WATSON**, op. cit., at page 98. (tradução literal de “*borrowing from a different jurisdiction has been the principal way in which law has developed*”).

<sup>14</sup> **DAVID**, R “*Os grandes sistemas de direito contemporâneo*” (tradução do francês). 1995 Martins Fontes, São Paulo.

Isso porque apesar das modificações ocorridas no sistema legal brasileiro, este continua, ainda, a ser parte da família jurídica Romano-germânica, isto é, a família exurgida na Idade Média, com a redescoberta dos textos justinianeus, desenvolvida nas universidades européias e tendo por base o *Corpus Iuris Civilis*, sendo que o principal papel dos juristas é a busca por ordem e coerência das normas integrantes do sistema<sup>15</sup>. Em assim sendo, cabe ressaltar que a sistematização é, ainda, um importante debate no Direito brasileiro. Na verdade, a idéia básica nessa família do Direito é criar um sistema de regras entendido aqui como a imposição de lógica, clareza, ordem e coerência entre as mesmas. Acredita-se que esse método eliminará as contradições, tornando o processo de tomada de decisão previsível e assegurando justiça nas decisões, porquanto todos serão tratados igualmente<sup>16</sup>. Esse tem sido, historicamente, o objetivo perseguido pela grande maioria dos estudiosos dessa família jurídica<sup>17</sup>.

Por essa razão, parece claro, nesse contexto, que o desafio dos juristas brasileiros é manter um sistema de normas independentemente de sua multiplicidade de fontes e origens, isto é, ordenar o aparente caos legislativo adveniente do Congresso. O ponto fulcral dessa idéia é que o papel dos juristas continua a ser o de conferir nitidez e clareza ao Direito, de modo que o sistema resulte preservado<sup>18</sup>. Dessa forma, por um lado, uma vez aprovada a legislação pelo

---

<sup>15</sup> Classificação estabelecida por DAVID, "Os grandes sistemas..." citado acima.

<sup>16</sup> Ver por exemplo CANARIS, C. W. "**Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito**" (tradução do alemão) Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. Também LARENZ, K. "**Metodologia do Direito**" (tradução do alemão). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

<sup>17</sup> WIEACKER, F. "**História do direito privado moderno**" (tradução do alemão). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 47. MARTINS-COSTA, J. "**Sistema e cláusula geral**" tese de doutoramento Universidade de São Paulo, 1996. WATSON, A. "**The evolution of law**" 1985 Johns Hopkins University Press.

<sup>18</sup> O CADE, o principal órgão do Direito da Concorrência no Brasil – detalhado infra – não parece estar totalmente de acordo com o seu papel de manter a tradição jurídica brasileira. Aliás, tem sido acusado de interpretar a nova legislação brasileira antitruste baseando-se nas decisões das cortes e

Congresso, desimportando a sua fonte (seja originária da *Common Law* ou do Sistema Romano-germânico), deve ser integrada ao já existente ordenamento jurídico<sup>19</sup>. Por outro lado, doutrinadores e magistrados brasileiros quando “transplantam” a legislação deveriam ter em conta, também, a leitura que os doutrinadores e magistrados estrangeiros fazem de seu próprio sistema jurídico, o qual foi transplantado, a fim de tirar o máximo proveito da experiência alienígena. Caso contrário, a simples reprodução do direito estrangeiro nada significa (é a diferença do *law on the books* e do *law in action*).<sup>20</sup>

## II – O CONTEXTO ECONÔMICO-POLÍTICO BRASILEIRO DA REGULAÇÃO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

---

nas opiniões dos estudiosos dos Estados Unidos e da União Européia, independentemente do sistema jurídico brasileiro. Um bom exemplo dessa atitude é encontrado no Processo Administrativo nº 148/94, sendo representante o *Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo – Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo*; e representada *Indústrias Alimentícias Gerais (KIBON)* – publicada na página do CADE [www.mj.gov.br/cade](http://www.mj.gov.br/cade). Nesse caso, o CADE avaliou se a política de preço da representada, fabricante de sorvete, para com os seus revendedores seria considerada uma prática de fixação de preço e, então, uma violação à ordem econômica. O que resultou decidido nesse caso não se faz importante nesse momento. Contudo, é relevante notar aqui a grande quantidade de citações dos precedentes americanos, tais como *Colgate & Co. vs. Teh U.S.* (1919) e *Monsanto Co. vs. Spray-Rite Service Corp* (1984), presentes na decisão. Além disso, estudiosos americanos e europeus foram, da mesma forma, citados na decisão e louvados. A legislação da União Européia sobre franquias foi, também, mencionada e simplesmente adotada. Para uma defesa brilhante da tradição jurídica brasileira, ver **FORGIONI**, P.A. “**Os fundamentos do Antitruste**”. 1998, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 400. A autora comenta que o fácil acesso aos precedentes americanos, especialmente pela *internet*, trás forte influência de decisões alienígenas às razões das decisões do CADE, pelas quais o direito alienígena é louvado e simplesmente aplicado aos casos brasileiros, onde o ambiente econômico é completamente diferente.

<sup>19</sup> **BOBBIO**, N. “*Teoria do Ordenamento Jurídico*” (tradução do italiano) 1990 Editora da Universidade de Brasília.

<sup>20</sup> **TIMM**, Luciano Benetti; **COOTER**, Robert D; **SCHAEFER**, B. O problema da desconfiança recíproca. *The Latin American and Caribbean Journal of Legal Studies*, v. 1. 2006, Berkeley Electronic Press, <http://services.bepress.com/lacjls/vol1/iss1/>. Acess in November, the 15<sup>th</sup>. of 2007.

Existe consenso de que a inovação tecnológica é o caminho do desenvolvimento econômico.<sup>21</sup> O propósito de desenvolvimento industrial e descoberta de novas tecnologias, como meios para alcançar independência econômica em relação ao chamado “primeiro mundo”, tem sido constante e controverso no Brasil<sup>22</sup>. Constante porque desde o governo de Getúlio Vargas, em 1930, a política econômica tem sido direcionada à industrialização, afastando-se do modelo de exportação de matérias-primas<sup>23</sup>. Por outro lado, tal intento tem sido controverso porque perseguido por vários e diferentes modelos políticos, alguns deles incongruentes entre si<sup>24</sup>. Em assim sendo, por um longo período, o governo brasileiro foi responsável por impulsionar, por meio de investimentos, o crescimento econômico. Isso ocorreu, primeiramente, durante o período Vargas e, mais tarde, nos anos de 1960 e 1970, com a adoção da política de substituição de importações<sup>25</sup>. Contudo, no primeiro período grandes incentivos foram dados às

---

<sup>21</sup> TIMM, Luciano Benetti; COOTER, Robert D; SCHAEFER, B. O problema da desconfiança recíproca. *The Latin American and Caribbean Journal of Legal Studies*, v. 1. 2006, Berkeley Electronic Press, <http://services.bepress.com/lacjls/vol1/iss1/>. Acesso em 15 de novembro de 2007.

<sup>22</sup> HAUG comenta que “As interligadas concepções de transferência de tecnologia e desenvolvimento não são novidade para muitos países do terceiro mundo. Desenvolvimento tem sido posto como prioridade principal para nações do terceiro mundo... havia um consenso geral de que uma séria greta tecnológica existia” (tradução livre de “*The twin concepts of technology transfer and development are nothing new to many third world nations. Development has always been a top priority for third world nations ... there was a general agreement that a serious technological gap existed.*”). in “**The international transfer of technology: lessons that east Europe can learn from the failed third world experience**” in Harvard Journal of Law and Technology, 1992, at page 217.

<sup>23</sup> In **The economist**, “**A survey of Brazil**”, March 27<sup>th</sup> 1999.

<sup>24</sup> Por exemplo, Getúlio Vargas assumiu o poder dando um golpe de estado, em 1930, objetivando terminar com a hegemonia da política do café-com-leite, representada pelos Estados de São Paulo e Minas Gerais, da qual saíam sucessiva e alternadamente os presidentes da nova República do Brasil, fundada em 1891, também com golpe militar de Estado. A política desses presidentes foi de favorecer o modelo de exportação agrícola, em razão do interesse econômico da elite agrícola dos aludidos Estados (especialmente produtores de café). A industrialização e urbanização do Brasil foi a maneira encontrada por Getúlio Vargas para dar cabo aos interesses econômicos da elite paulista. Após um governo democrático entre 1955-1960, um novo golpe de estado estava prestes a acontecer no Brasil, agora contra as medidas socialistas do novo Presidente João Goulart (divisão de terras, educação pública). O governo militar adveniente foi responsável pela implementação da Política de Substituição de Importação no Brasil, de orientação nacionalista e de direita.

<sup>25</sup> Carrasco assevera que “... antes dos anos 1930, os países latino-americanos adotavam políticas de livre-comércio voltadas para fora. Eles exportavam primordialmente matérias-primas agrícolas e minerais, nas quais obtinham uma vantagem comparativa, e importavam principalmente produtos manufaturados da Europa. A severa queda nos ganhos com exportação durante a grande depressão

empresas estatais, principalmente de petróleo e aço, ao passo que mais recentemente, os investimentos foram destinados diretamente às empresas multinacionais.

A idéia central da política de substituição de importações era a de promover a independência em relação à economia mundial, encorajando a produção industrial nacional, baseada em tecnologia local, para suprir a demanda doméstica sem depender das importações. Protegia-se a indústria nacional contra os competidores alienígenas em razão de sua posição de principiante. O governo recorreu, também, a empréstimos estrangeiros para investir e enfrentar o problema da falta de reservas do País (política de endividar-se para crescer – *borrow to growth*). Ao mesmo tempo em que o governo liderava os investimentos em infra-estrutura, a tecnologia necessária para satisfazer a demanda pelos produtos substituídos estava sendo transferida, basicamente, por meio dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) ou pelas licenças de patentes concedidas pelas multinacionais, sediadas nos países desenvolvidos, às suas subsidiárias integrais no Brasil<sup>26</sup>.

---

de 1930, porém, acentuou a vulnerabilidade das exportações desses países (e, via de conseqüência, o seu desenvolvimento econômico) para os ciclos de comércio globais, estimulados pelos países industrializados. Os países latino-americanos voltaram, assim, as suas economias para a produção interna via políticas de substituição de importação e buscavam trocar manufaturas importadas por bens produzidos domesticamente. O Estado usou seu regime regulatório financeiro para realizar a função protecionista temporária, necessária para transformar os países latino-americanos em Estados industrializados. High tariffs and nontariff barriers such as import quotas and licensing requirements provided protection from the external sphere. Políticas de substituição de importação continuaram a proteger incipientes indústrias na América Latina após a II Guerra Mundial". **CARRASCO, H. "Law, hierarchy and vulnerable groups in Latin America: towards a model of development in a neoliberal world"** in Stanford Journal of International Law, 1994, p. 228.

<sup>26</sup> Stevens declara que "como parte do pacote de medidas aplicado durante os anos 1970 (PSI), o Brasil abriu suas portas para o substancial investimento estrangeiro. (...) Conseqüentemente, em 1980, a economia brasileira estava largamente estribada nos investimentos das multinacionais...". **STEVENS, D. "Framing competition law within an emerging economy: the case of Brazil"**. Antitrust Bulletin 930. Tendo a mesma opinião, HAUG assevera que "transnacionais são as fontes da maioria da tecnologia mundial... porquanto conduzem, praticamente, toda a pesquisa e desenvolvimento (P&D) no mundo. As multinacionais financeiramente estáveis são, com exclusividade, capazes de levantar capital e de comercialmente suportar o risco de desenvolver P&D,

Essas políticas intervencionistas fazem parte de uma mudança de atitude no que toca ao investimento estrangeiro e aos contratos de transferência de tecnologia, o que inspirou os países em desenvolvimento a buscarem uma Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI). A NOEI, como refere Sell<sup>27</sup>, *“ofereceu intensa crítica ao liberalismo global e defendeu a atuação forte do Estado como agente do desenvolvimento industrial”*. Ainda, assevera a autora que a NOEI *“defendeu amplo acesso à moderna ciência e tecnologia em condições mais favoráveis e buscou um instrumento internacional para estabelecer regras básicas na condução das transações tecnológicas”*, vale dizer, um código internacional de conduta para os acordos de transferência de tecnologia. Enquanto os países desenvolvidos insistiam nas leis do mercado e na liberalização, i.e., direito de concorrência, os principais países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, aprovavam legislação no sentido de aplicar nova abordagem à tecnologia e ao desenvolvimento, de modo a controlar as licenças dos direitos de propriedade intelectual no mercado doméstico<sup>28</sup>. No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI - foi encarregado de aplicar a nova política intervencionista. Em 1975, o INPI aprovou o Ato Normativo nº 15, a fim

---

a fim de desenvolver seus projetos. Por fim, as multinacionais são os *experts* do mundo na aplicação de ciência e tecnologia em produção e comercialização. In HAUG, D. *“The international...”*, p. 212.

<sup>27</sup> SELL, S. *“Power and ideas”* citada supra, p. 41 (tradução livre de *“presented a sweeping critique of global liberalism and asserted a strong role for the state as an agent of industrial development”* e *“defended greater access to modern science and technology on more favorable terms and sought an international instrument to establish ground rules governing technology transactions”*, respectivamente).

<sup>28</sup> Moss afirma que *“embora a tecnologia seja, geralmente, intangível e transferida por meio de uma forma de propriedade limitada, era vista pelo governo como um bem, que como era importado deveria estar submetido aos princípios do PSI... transferência de tecnologia tendente a enfatizar menos a qualidade da tecnologia importada, ou na intensificação da eficiência e competitividade industrial, do que na obtenção de uma base tecnológica nacional sobre a qual os mexicanos poderiam exercer controle soberano”*. In MOSS, J. *“The 1990 Mexican technology transfer regulations”* Stanford Journal of International Law, 1990, p. 223. (tradução livre de *although technology is usually intangible and transferred through a form of limited ownership it was view by the government as a good, the importation which was subject to the principles of I.S.I.... technology transfer policy tended to place less emphasis on the quality of acquired technology, or on its enhancement of industrial efficiency and competitiveness, than on the attainment of a national technological base over which Mexicans could exercise sovereign control.”*).



de cumprir o seu dever legal de controlador das transferências de tecnologia, *inter alia*.

Apesar disso, a crise fiscal de 1982<sup>29</sup>, adicionada às fortes pressões dos países desenvolvidos através do órgão de cúpula do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT)<sup>30</sup> e, também, de alguma forma, ao fracasso do modelo de substituição de importações em atingir seus objetivos de desenvolvimento e produção de tecnologia<sup>31</sup>, levou à adoção de reformas neo-liberais no Brasil, nas

---

<sup>29</sup> Carrasco elucida que “... com o tempo, a estratégia de tomar emprestado resultou em excessivos gastos e alto déficit fiscal. O Empréstimo estrangeiro financiou o maior déficit comercial e postergou o dia do ajuste de contas. Com o aumento da demanda durante o boom econômico, o mesmo se deu com a inflação. Quando a crise fiscal oficialmente teve início, em agosto de 1982, os países latino-americanos devedores depararam-se com sérios problemas econômicos, os quais provinham de fatores internos e externos (alto débito fiscal, altas taxas de inflação, moeda sobrevalorizada, esmagadora dívida externa, altas taxas de juros internacionais)”. **CARRASCO, “Law...”**, p. 245. (tradução livre de “...over the time, however, the borrowing strategy resulted in excessive public expenditures and high fiscal deficits. External borrowing financed the widening trade deficits and postponed the day of reckoning. As domestic demand increased during the economic boom, so did inflation. When the debt crisis officially commenced in August of 1982, Latin American debtor countries faced a number of serious economic problems that stemmed from both internal and external factors (high fiscal deficits, high inflation rates, overvalued currencies, staggering of external debt, high international interest rates”).

<sup>30</sup> Laird assevera que “recentemente, os países da América Latina reformaram significativamente suas políticas comerciais. Muitos desses países (inclusive o Brasil) tornaram-se membros do GATT” (tradução livre de “in recent years Latin American countries significantly reformed their trade policies. Several Latin American countries (among them Brazil) became members of the GATT”). Em assim sendo, não havia mais espaço para ilimitadas restrições tarifárias e não-tarifárias de importados, uma medida típica da substituição de importações. **LAIRD, S. “Latin American trade liberalization”, in 4 Minn. J. Global Trade 196.** Por óbvio, isso resultou do interesse econômico dos países desenvolvidos, consistente em explorar o enorme mercado protegido, mas, também, é devido à mudança significativa na Política do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o qual “antes dos anos 1980, costumava referir-se ao GATT como sendo o Clube dos Ricos, designado a manter a superioridade econômica dos países desenvolvidos”, como resultado da mentalidade IPI, porém, após tal período, passou a ver a entrada no GATT como um meio para facilitar o acesso aos mercados externos, após o fracasso da política de substituição das importações. **ROCCO, A.M. “Brazil in the Uruguai round of the GATT”.** New York University Journal of International Law and Politics, 1998, Fall, p. 213. (tradução livre de “before 1980s used to consider GATT as a rich men's club designed to maintain the economic superiority of developed countries”).

<sup>31</sup> **Moss** declara que “a consequência da política de substituição de importações foi que no início dos anos 80, até mesmo após quatro décadas de vigoroso e praticamente ininterrupto crescimento econômico, a vasta maioria da tecnologia produtiva do México, estava obsoleta.” In **MOSS, “The 1990...”**, p. 223. (tradução livre de “the consequence of these policies (ISI) was that in the early 1980s, even after nearly four decades of vigorous and virtually uninterrupted industrial growth, the vast majority of Mexico's productive technology was obsolete.”). **Carrasco** sustenta que “O pesado empréstimo, especialmente o feito pelo setor público, incapacitou a América Latina de sustentar taxas de crescimento relativamente altas entre 1975-80.” **CARRASCO, “Law...”**, p. 224. (tradução livre de

áreas de comércio, indústria e tecnologia<sup>32</sup>. Esse programa de liberalização começou seriamente com o primeiro governo democraticamente eleito, após o período ditatorial, em 1990<sup>33</sup>. De fato, o Presidente Fernando Collor de Mello, aproveitando-se do ambiente antiintervencionista após tantas crises, introduziu o denominado Plano Brasil Novo, i.e., “um pacote de reformas econômicas envolvendo privatização<sup>34</sup>, desregulamentação e liberalização de comércio, juntamente com medidas estabilizantes”. Essas políticas pró-mercado foram fortalecidas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994 e reeleito em 1998<sup>35</sup>.

---

*“The heavy borrowing, especially by public sector, enabled Latin America to sustain relatively impressive growth rates between 1975-80.”)*

<sup>32</sup> **BASTOS, A. W.** "**Globalização e o novo código de propriedade industrial**" 1996 in *Revista de Direito Econômico*, Jul-Dec, 1996, p. 9.

<sup>33</sup>*“No início dos anos 80, o Brasil teve de enfrentar dois dramáticos acontecimentos: o segundo choque do petróleo, em 1980, enquanto o país ainda o importava; e a crise fiscal de 1982, quando o Brasil estava sobrecarregado com uma enorme dívida externa. A dívida resultou na perda repentina de financiamento estrangeiro... o governo continuou no dispendioso caminho de promover a importação e reduzir a importação, drenando seus recursos ainda mais. Além disso, mais moeda foi impressa emitida. Como corolário disso, o Brasil adentrou em um período de inflação galopante... entre 1980 e 1990, houve oito planos para estabilizar a inflação, 18 (dezoito) mudanças nas regras de câmbio, 54 (cinquenta e quatro) mudanças nos controles de preços e quatro moedas diferentes...”* de acordo com **STEVENS**, p. 932. (tradução livre de *“In the early 1980s, Brazil had to contend with two dramatic events: the second oil price rise in 1980, while the country was still importing oil; and the debt crisis of 1982, when Brazil was burdened with an enormous foreign debt. The debt resulted in a sudden loss of foreign funding... the government continued on its costly course of export promotion and import reduction, draining its resources further. In addition, more money was printed and issued. As a result, Brazil entered in a period of spiralling inflation... between 1980 and 1990, there were eight plans to stabilize inflation, eighteen changes in the foreign exchanges rules, fifty-four changes in price controls and four different currencies...”*). Por um bom período do século XIX, o Brasil tem sido uma das economias mundiais de mais rápido crescimento, atraindo imigrantes e empresários, e rapidamente industrializando-se. Mas esse “milagre econômico” desandou com a crise fiscal de 1982. In **The Economist**, **“A survey of Brazil”**, March 27<sup>th</sup> 1999.

<sup>34</sup> O programa de privatização foi estabelecido pela Lei nº 8.031, de 12 de abril, de 1990, com os especiais propósitos de mudar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo ao setor privado muitas das atividades administradas, há muito, pelo setor público, a fim de reduzir a dívida interna do Estado e fortalecer o mercado de capitais do Brasil. In **FREIRE & PINTO**, **“Privatization in Brazil”**, Hastings International and Comparative Law Review, Summer 1994, p. 689.

<sup>35</sup> *“O Plano Real, do Sr. Cardoso, introduzido no início de 1994, estabeleceu no Brasil um precioso interstício de estabilidade econômica. Combinado com abertura comercial, a forte e estável moeda levou ao corte de gastos e ao investimento em tecnologia nos negócios brasileiros. O governo introduziu um amplo programa de privatização, que ajudou a atrair níveis recordes de investimento estrangeiro.”* In **The Economist**, citado supra. De fato, “os números per se são impressionantes... não obstante, encontraram-se maneiras de administrar o débito exorbitante (1982)... os governos do continente (América Latina) superaram a arraigada inclinação política da burocracia ineficaz e experimentaram programas politicamente impopulares de estabilização e reestruturação econômica... a reestruturação do ambiente econômico serviu para renovar o apelo da região por investimentos estrangeiros... o **fluxo de capital na América Latina, em 1996, cresceu 52 por cento...** O Brasil, sozinho, atraiu U\$ 9,5 bilhões, em 1996, enquanto todo o Leste Europeu (incluindo a Rússia)

Na verdade, relatórios do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil apontavam que a indústria brasileira vinha perdendo competitividade desde o início dos anos 1980, devido à falta de desenvolvimento de tecnologia local<sup>36</sup>. A razão para tanto foi o próprio fundamento do modelo de substituição de importações, pelo qual as empresas estavam desenvolvendo a tecnologia necessária para suprir o mercado interno, e, também, porque os consumidores brasileiros não eram tão sofisticados quanto os estrangeiros, os produtos brasileiros não poderiam competir fora das fronteiras nacionais<sup>37</sup>. De fato, os produtores estavam ávidos por proteção e subsídios dados pelo governo para colherem enormes lucros, sem desenvolver produtos-padrão de alta tecnologia. Em outras palavras, a falta de concorrência no mercado brasileiro estava prejudicando o progresso da inovação, reconhecido pelo governo como a fonte básica de prosperidade na presente era<sup>38</sup>.

Obviamente, todas essas mudanças econômicas requereram uma nova regulação do mercado. De fato, a nova Lei de Propriedade Intelectual foi aprovada de modo a garantir o fluxo massivo de investimento estrangeiro, a ser alcançado pelo governo através do processo de desregulamentação e privatização, de forma

---

*permaneceu nos U\$ 12 bilhões em 1996...". Second Conference on "The economic and political challenges of market reform in Latin America", Southern Methodist University Tower Center, Dallas, Texas, 4 October 1997. (Tradução livre de "Mr. Cardoso's Real Plan, introduced in early 1994, brought Brazil a precious interlude of economic stability. Combined with more open trade, the strong and stable currency forced Brazilian business to cut costs and invest in new technology. The government introduced a vast privatisation program that helped to attract record levels of foreign investment." e de "the numbers themselves are impressive...yet, ways were found to deal with the debt overhand (in 1982)...governments around the continent (Latin America) surmounted the ingrained policy biases of a feckless bureaucracy and undertook politically unpopular programs for stabilization and economic restructuring...the reconstruction of the economic environment was such as to renew the appeal of the region for foreign investments...flows of capital into Latin America in 1996 increased by 52 per cent...Brazil alone attracted U\$ 9,5 billion in 1996 while all Eastern Europe (including Russia) stood at only U\$ 12 billion in 1996..."*, respectivamente).

<sup>36</sup> **Ministério da Ciência e Tecnologia. "Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - Relatório Final".** 1993 p. 13. Publicado na página do MCT: [www.mct.gov.br](http://www.mct.gov.br).

<sup>37</sup> Para uma descrição do grau de sofisticação dos consumidores americanos, ver **GALBRAITH, J. K.** "A sociedade afluyente" (tradução do inglês) 1987. Pioneira Publisher, São Paulo.

<sup>38</sup> **Ministério da Ciência e Tecnologia. "Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - Relatório Final".** 1993, p. 13. Publicado na página do MCT: [www.mct.gov.br](http://www.mct.gov.br).

que as empresas pudessem ter seus investimentos garantidos<sup>39</sup>. A bem da verdade, a proteção dos direitos de propriedade intelectual é tida como a pedra de toque de um sistema de mercado, por meio do qual incentivos para se desenvolver inovações e novas tecnologias são dados pela concessão de exclusividade de exploração da invenção ao seu inventor.

Em um cenário como esse, uma prática intervencionista à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia seria incompatível com as políticas favoráveis ao mercado em uma economia ainda dependente de investimento estrangeiro. Nesse sentido, também as leis antitruste tinham de ser modificadas, a fim de cumprir o seu papel fundamental de controle do poder de mercado e de promoção da concorrência em uma economia liberalizada<sup>40</sup>. Em um sistema econômico voltado para o mercado, a lei antitruste constitui-se no ponto nevrálgico<sup>41</sup> para garantir a eficiência do modelo e servir de supervisor da liberdade das partes, as quais operam, teoricamente, livre no mercado.<sup>42</sup>

Mas essas leis podem colidir. Nem sempre a proteção da invenção em caráter de exclusividade atende a uma economia de mercado. Aí é que o direito antitruste é chamado. O que preocupa aqui é essa colisão no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia.

---

<sup>39</sup> Ver relatório do MCT, p. 28.

<sup>40</sup> Relatório do MCT, p. 35.

<sup>41</sup> O *bill of rights* das empresas, de acordo com a Suprema Corte dos Estados Unidos.

<sup>42</sup> TIMM, Luciano Benetti. *O direito fundamental à livre iniciativa na teoria e na prática institucional brasileira*. **Revista da Ajuris**. , v.106, p.107 - 124, 2007.

### III – OS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A definição de um contrato internacional de transferência de tecnologia pode ser elaborada a partir da definição do que seja um contrato internacional e do que seja uma transferência de tecnologia.

Contrato internacional, na doutrina jurídica, é aquele contrato que contém um elemento de estraneidade, ou seja, aquele fator jusprivatista que conecta uma determinada relação negocial a mais de um ordenamento jurídico estatal (normalmente o local de domicílio das partes contratantes, ou o local de execução do contrato).<sup>43</sup> Em comércio exterior, o contrato internacional é aquele que envolve um fluxo internacional de mercadorias, ou seja, uma operação de importação ou exportação (envolvendo, portanto, atividades de despacho aduaneiro na fronteira ou no porto, ou mesmo no aeroporto de um país).<sup>44</sup>

A legislação brasileira admite esses dois critérios, ao definir os contratos que podem ser estipulados em moeda estrangeira — justamente pelo seu caráter inequivocamente internacional — no Decreto-Lei nº 857/69, em seu artigo 2º:

Art. 2º[...]

I - aos contratos e títulos referentes à importação ou exportação de mercadorias;

---

<sup>43</sup> Baptista, Luiz Olavo. *Dos Contratos Internacionais – Uma Visão Teórica e Prática*. São Paulo: Saraiva, 1994. BASSO, Maristela. *“Contratos Internacionais do Comércio”*. 3ª ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2002. STRENGER, Irineu. *“Contratos Internacionais do Comércio”*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1986.

<sup>44</sup> MURTA, Roberto de Oliveira. *“Contratos em Comércio Exterior”*. São Paulo, Aduaneiras, 1995.

- II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens de produção nacional, vendidos a crédito para o exterior;
- III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral;
- IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional;
- V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país.

Por sua vez, a transferência de tecnologia, de acordo com Barbosa, citando o Conselho das Américas de 1978, é assim descrita:

"Transferência ocorre quando um conhecimento é concedido de uma pessoa a outra. Isso pode ocorrer por meio de licenças; investimento direto; assistência técnica; contratos de gestão; consultoria; marcas; contratos de *turn-key*; (...). A tecnologia pode ser transferida com sucesso para uma variedade de usuários, por vários meios, por uma multiplicidade de atividades e variados motivos. A transferência não significa a transferência permanente da propriedade da tecnologia; ela também se refere a cessão temporária dos direitos de uso da tecnologia por um período limitado de tempo, sob certas condições ainda dentro do controle da firma detentora (...)"<sup>45</sup>

O site do INPI lista as modalidades de transferência de tecnologia<sup>46</sup>:

- Cessão ou exploração de patentes
- Cessão ou uso de marca
- Fornecimento de tecnologia
- Prestação de Serviços de Assistência Técnica
- Franquia (não classificada expressamente como transferência de tecnologia)

---

<sup>45</sup> BARBOSA, Denis. *O Comércio de Tecnologia: Aspectos Jurídicos - Transferência, Licença e Know How* (1988). Publicado em [denisbarbosa.addr.com/108.DOC](http://denisbarbosa.addr.com/108.DOC).

<sup>46</sup> Ver <http://www6.inpi.gov.br/faq/transferecia/transferecia.htm?tr4#t2>. A nomenclatura pode variar, mas fica dentro dessa estrutura. Para tanto, ver: INPI (AI 135/97), BACEN (CC 2816/98).

A doutrina costuma sistematizar os contratos de transferência de tecnologia com base em uma bipartição: a) contratos referentes à propriedade industrial (licenças e cessões de marcas e patentes devidamente registradas no INPI); b) contratos sem propriedade industrial (como de franquias, de know-how, de engenharia e de prestação de assistência técnica).<sup>47</sup>

Portanto, por contrato internacional de transferência de tecnologia quer-se dizer todos os contratos de licença e cessão de marcas e patentes, know-how, engenharia, serviços quando as partes estão em domicílios distintos ou quando o local de execução for um país distinto da sede das empresas contratantes. De especial relevo para este trabalho são os contratos de transferência de tecnologia que precisam ser executados no Brasil porque uma empresa aqui sediada receberá tecnologia de empresa sediada em outro país.

Cada um desses contratos tem uma estrutura própria, objetivos específicos. Mas em todos eles haverá a transferência de um conhecimento (registrado ou não em algum órgão patentário) passível de aplicação empresarial e de exploração comercial. De regra, a remuneração nesses casos é via *royalties* – que pode ser em termos percentuais ou fixos. A duração também é variável para cada modelo contratual. Nas patentes, não pode ultrapassar o seu prazo de vigência. No know-how existe uma limitação de cinco anos, renováveis por mais cinco, segundo a inexplicável *práxis* do INPI.

---

<sup>47</sup> *Idem, ibidem.*

Esse contrato terá que ser registrado no INPI para fins fiscais e, também, para viabilizar o envio das remessas de *royalties* ao exterior.

Sustentamos nesse trabalho que o contrato também terá que ser submetido ao CADE, quando os pressupostos da Lei 8.884/94 estiverem presentes. Listaremos, ao longo do presente trabalho, cláusulas tipicamente problemáticas desses acordos com risco ao sistema da concorrência: *grant-back, post expiry, no challenge, tying arrangements, non-competition clauses, export restrictions, package licence, cross-licensing, pooling patents*.

#### **IV – O MODELO REGULATÓRIO DO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL: DA REGULAÇÃO TOTAL AO DIREITO DA CONCORRÊNCIA**

Referiu-se nesse trabalho que as mudanças políticas e econômicas no Brasil levaram a uma alteração no modelo regulatório dos contratos de transferência de tecnologia. Nesse sentido, asseverou-se que a história do controle substancial sobre os contratos de transferência de tecnologia não se afasta do Direito da Concorrência, da mesma forma que ocorre no chamado “primeiro mundo” – como nos Estados Unidos e na União Européia. No Brasil, bem como em outros tantos países latino-americanos e da Península Ibérica<sup>48</sup>, contratos de know-how e de

---

<sup>48</sup> O processo de liberalização somente ocorreu em Portugal, por exemplo, quando passou a compor a Comunidade Económica Européia (CEE). Em 1989, o governo português, por meio do Despacho Normativo 86, tornou a regulação sobre as operações de transferência de tecnologia mais branda. Cf. **ANTUNES, José Manuel Oliveira e MANSO, José António Costa. “Relações internacionais e transferência de tecnologia: o contrato de licença”, 1993, Almedina Editora, Coimbra. pp. 19-21.**



licenciamento de patentes foram, em um primeiro momento, basicamente regulados com base nos contratos internacionais de transferência de tecnologia.

Em rigor, na verdade, a primeira fase regulatória no Brasil foi a falta de regulação, i.e., os contratantes tinham completa liberdade para contratar, consoante o princípio da liberdade contratual (cabe notar, por oportuno, que o Brasil é independente desde 1822 e a regulação propriamente dita somente teve início na década de 1970). Contudo, àquele tempo, a transferência de tecnologia não tinha tanto relevo, como passou a ter nos anos 1960.

O fenômeno da intervenção, conforme discutido no Capítulo II, é interligado com o debate sobre desenvolvimento, nova ordem econômica, direito de acesso a novas tecnologias, ocorrido nos anos 1950, 1960 e 1970, sustentando um código internacional de conduta para transferência de tecnologia<sup>49</sup>. Nesse momento, os países em desenvolvimento, liderados pela América Latina, tentavam proteger as suas empresas do poder das multinacionais e, ainda, impulsionar o desenvolvimento de tecnologia local, ao passo que os países desenvolvidos preocupavam-se, tão-somente, em empregar as regras antitruste aos contratos internacionais de transferência de tecnologia. Em razão dos interesses opostos, não houve cooperação internacional na resolução do problema.

Em decorrência disso, muitos países latino-americanos, inclusive o Brasil, tomaram medidas unilaterais no propósito de resolver a questão e aprovaram

---

<sup>49</sup> Ver **FIKENTSCHER, W.** “*The draft international code of conduct on the transfer of technology: a study in third world development*” 1980 Publisher Deerfield Beach - Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law, Munich.

legislação para controlar os contratos de licenciamento, no mercado doméstico, em concordância com os objetivos supracitados. Esse é o pano de fundo da edição, pelo INPI, do Ato Normativo nº 15, de 11 de setembro, de 1975, ao qual foi conferido força de lei para regular as transações de tecnologia, requerendo a aprovação prévia das operações nos órgãos patentários, os quais imporiam limite de validade a certas cláusulas contratuais. Mais adiante, com a promulgação da Lei nº 3.470, de 28 de novembro, de 1958, que alterou a legislação do Imposto de Renda, a legislação já tinha limitado, de alguma forma, os contratos de licenciamento no tocante à tributação, sendo complementada pela Lei de Repatriação de Lucros, de 1970<sup>50</sup>.

De qualquer forma, o aludido Ato Normativo emitido pelo INPI foi, certamente, o auge da era da intervenção. Entretanto, mais recentemente, através do Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro, de 1993, do novo Código de Propriedade Industrial e da nova Lei da Concorrência, o Brasil modificou o tratamento conferido aos acordos de transferência de tecnologia e estabeleceu um controle das operações via legislação antitruste. Tal fato se deu em razão do fracasso do modelo idealista de regulação direta em cumprir os fins a que se destinava e todas as circunstâncias comentadas na introdução do presente estudo<sup>51</sup>.

## A) A ERA DA INTERVENÇÃO PATERNALISTA

---

<sup>50</sup> Essa Lei, em seu artigo 74, limita a possibilidade de dedução de gastos com importação de tecnologia do lucro bruto das pessoas jurídicas. Antes dessa Lei, todas as despesas com transferência de tecnologia poderiam ser utilizadas para deduzir a receita bruta, para fins de redução da tributação incidente.

<sup>51</sup> Cf. BERKMEIER, Astrid. “*Transferência de tecnologia: contratos entre autonomia privada e intervenção econômica do Estado: o controle do mercado de tecnologia no Brasil*”. Revista Forense, v. 296, p.441. DA SILVA, Jorge Cesa F. “*Do contrato internacional de transferência de tecnologia*”, 1996, texto inédito não-publicado.

O regime de transferência de tecnologia foi estruturado nas bases do Código de Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro, de 1971. Esse Código foi desenvolvido com a intenção de proteger a propriedade industrial no concernente à tecnologia, assegurando (1) a concessão, através do registro, de direitos de propriedade da invenção e a garantia de privilégios em sua exploração; e (2) a repressão à concorrência desleal (art. 2). O Código referia, em seus artigos 29 e 30, sobre a concessão da licença de exploração da patente; o artigo 33 tratava da licença obrigatória para exploração da patente; o artigo 90 mencionava o licenciamento das marcas e, finalmente, o artigo 126 estabeleceu a averbação, no INPI, dos atos ou contratos que implicassem transferência de tecnologia<sup>52</sup>.

O INPI é uma Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.649, de 11 de dezembro, de 1970, para substituir o Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI. É dividido em quatro setores: Diretoria de Patentes – DIRPA, Diretoria de Marcas – DIRMA, Departamento de Transferência de Tecnologia – DIRTEC – e o Centro de Documentação e Informação Tecnológica – CEDIM<sup>53</sup>. O INPI foi concebido tendo por objetivo regular e controlar o cumprimento dos direitos de propriedade industrial e, também, das licenças de tecnologia, como exposto no aludido Código. No entanto, isso não é tudo. Através de seus atos normativos, o INPI implementou a política governamental na área de tecnologia, especialmente, pelo conhecido Ato Normativo nº 15, de 11 de setembro, de 1975, inspirado nas idéias intervencionistas da NOEI.

---

<sup>52</sup> **SILVA**, “*Do contrato...*”.

<sup>53</sup> Fonte: **Marcas & Patentes**. *Folheto de divulgação publicado pelo INPI no período cuja presidência foi ocupada pelo Sr. Hissao Arita - governo Itamar Franco. Rio de Janeiro, s/d., p.1.*

O mecanismo básico criado pelo referido ato normativo foi a triagem, que tem início com o preenchimento de um formulário especial, por meio do qual a autoridade administrativa da Autarquia controla os termos dos contratos de licença e de importação de conhecimento tecnológico. A ampla determinação do INPI abarcava importantes cláusulas constantes dos contratos de transferência de tecnologia. Na verdade, o Ato Normativo nº 15 autorizava o INPI a realizar, em qualquer contrato, uma análise econômica da razoabilidade da importância a ser paga pelo receptor (normalmente os *royalties*). O INPI poderia, também, determinar o total de custos e benefícios que a economia do país receptor poderia obter dos acordos sujeitos à aprovação e registro<sup>54</sup>. Além disso, o INPI poderia realizar certo grau de avaliação tecnológica, vez que estava capacitado a proibir a importação de tecnologia que o receptor pudesse, razoavelmente, desenvolver ou, então, proporcionar efeitos positivos no mercado doméstico aperfeiçoando a capacidade tecnológica local<sup>55</sup>. Ainda, as cláusulas que garantiam a renúncia de direitos eram consideradas nulas. Outrossim, controle especial foi conferido à relação entre as operações de companhias subsidiárias, de forma a proibir a dedução dos *royalties* sobre a renda tributável, quando dos pagamentos feitos às congêneres estrangeiras.

O Ato Normativo nº 15 continha disposição autorizando a rejeição de formulários de registro para os contratos que apresentassem quaisquer das aludidas cláusulas ilegais. Em consequência disso, cláusulas que, de acordo com a interpretação dada pelo INPI, fossem consideradas contra as disposições do citado Ato Normativo, deveriam ser consideradas nulas e ineficazes, dando margem à

---

<sup>54</sup> CABANELLAS, G. "*Antitrust and direct regulation of international transfer of technology transactions: a comparison and evaluation*" 1984 Publisher Deerfield Beach – Max Planck Institute, Munich, "*Antitrust...*", p. 23.

<sup>55</sup> CABANELLAS, "*Antitrust...*", p. 25.

negativa do registro do contrato. O escopo disso era proteger e aprimorar a tecnologia local.

Essas regras foram criadas na tentativa de fortalecer o poder de barganha dos adquirentes domésticos de tecnologia. O governo acreditou que os mercados internacionais de tecnologia eram altamente imperfeitos, o que capacitava os fornecedores a obter larga vantagem sobre as companhias nacionais menores, em razão da grande greta tecnológica existente. Era uma maneira de, da mesma forma, proteger a balança de pagamentos do país de destino. O objetivo era, também, fornecer informações, de modo a equilibrar a relação entre exportadores e importadores e aperfeiçoar a qualidade e a assimilação da tecnologia transferida, estimulando, assim, a inovação local<sup>56</sup>.

Todavia, o contexto político e econômico mencionado no Capítulo II do presente estudo levou o governo brasileiro a mudar a sua forma de agir no tocante à licença de transferência de tecnologia. Tais mudanças revelaram-se basicamente no Novo Código Industrial e no Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro, de 1993, editado pelo INPI.

## **B) LIBERALIZAÇÃO: CONTROLE ANTITRUSTE**

A Resolução nº 22, de 27 de fevereiro, de 1991, do INPI, deu início ao processo de liberalização que culminou na liberdade de contratar prevista no Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro, de 1993. O INPI, por meio dessa Resolução,

---

<sup>56</sup> CABANELLAS, “*Anti-trust...*”, p. 31-35.

reduziu os tipos de contratos considerados transferências de tecnologia<sup>57</sup> e diminuiu suas definições e requisições. O artigo 9º requeria do transferidor da tecnologia somente a prestação de assistência técnica e informacional, vez que, desse modo, o receptor poderia efetivamente absorver a tecnologia. Por fim, o artigo 12 limitava o preço, mencionando que a importância a ser paga deveria ter por base o preço internacional e o nacional e, ainda, estar de acordo com o preço praticado em contratos similares. Entretanto, a grande liberalização proveio com o Ato Normativo de 1993.

O Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro, de 1993, eliminou todos os requisitos substanciais para os contratos de transferência de tecnologia e criou o chamado “registro por decurso de prazo”. De acordo com o artigo 4º, desse Ato Normativo, o INPI limita sua análise, tão-somente, à verificação da situação das marcas e patentes licenciadas, não podendo realizar nenhum outro tipo de análise contratual não especificada no próprio Ato Normativo. Nesse sentido, o 1º parágrafo, do artigo 4º, elucida a questão, asseverando que não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI os dispositivos contidos nos atos ou contratos de que trata este Ato Normativo, não especificamente relacionados aos aspectos elencados no "caput" deste artigo 4º, inclusive aqueles que se refiram a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas.

---

<sup>57</sup> Artigo 2: São formas de transferência de tecnologia: a) exploração de patente; b) uso de marcas; c) importação de tecnologia e d) prestação de serviços de assistência técnica e científica.

Além disso, em que pese a redação do artigo 2º expressar que, por exemplo, os dispositivos que ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes serão considerados nulos, o parágrafo 2º, do artigo 4, estatui que o INPI não poderá recusar averbação com base em alegada violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação "anti-trust" ou relativa a abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor<sup>58</sup>. No que tange a prazos, o artigo 6º determina que os contratos serão averbados pelo INPI no prazo máximo de 30 (trinta) dias, corridos da data do protocolo do respectivo Formulário de Pedido de Averbação, preenchido de maneira correta e completa, com seus anexos. Na ausência de qualquer objeção, o contrato é automaticamente averbado. Por outro lado, o Ato Normativo nº 120/93 encarregou o INPI de prestar consultoria ao governo e às empresas brasileiras, tanto na aquisição de tecnologia quanto na obtenção do licenciamento<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Da leitura dos itens 2 e 4, do ato normativo nº 15, evidencia-se uma leve contradição. Embora os contratos que violem a ordem pública são considerados nulos, o INPI não poderá deixar de averbá-los.

<sup>59</sup> O INPI tem desenvolvido, pelo menos até agora, um projeto denominado "Produtos e Serviços de Informações Tecnológicas", a fim de cumprir o seu novo papel consultivo, o qual foi, na verdade, dividido em quatro programas:

"(1) **Programa de Fornecimento Automático de Informação Tecnológica** – PROFINT: objetiva fornecer, regular e automaticamente, cópias de documentos de patentes nacionais e estrangeiras, a empresas nacionais que mantêm atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), na área de interesse de cada empresa através de um contrato firmado entre a parte interessada e o INPI. As áreas de interesse abarcadas pelo Programa são definidas considerando os campos diretos e indiretos de atuação, em sendo os mesmos codificados pelos técnicos do INPI de acordo com a Classificação Internacional de Patentes. O propósito precípua é manter a companhia atualizada acerca dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos em suas respectivas áreas de interesse.

(2) **Monografias**: de modo a utilizar a documentação de patente e outras fontes técnicas e de mercado por empresários, indústrias e universidades. Através da Divisão de Informação Tecnológica, desde 1992 o INPI desenvolve monografias que, espera-se, contribuem com a economia nacional.

(3) **Monitoramento Tecnológico**: tendo em vista que quase 80% da documentação técnica é encontrada somente em patentes, aqueles estudos disponibilizam a evolução tecnológica em um campo específico, servindo-se da documentação da patente.

(4) **Prospecto Tecnológico**: concerne a diagnósticos setoriais envolvendo aspectos relacionados com os produtos demandados. De onde são provenientes os produtos, por quem são fabricados e quem os fornece, bem como qual a tendência do mercado. Ver o site do INPI, [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br).

O novo regime, que deu causa ao Ato Normativo 120/93, foi confirmado pelo Novo Código de Propriedade Industrial, aprovado em 1996, e pela legislação antitruste, de 1994. O Novo Código não concedeu poder ao INPI para intervir nos contratos de transferência de tecnologia. Na verdade, de acordo com o previsto em seu artigo 211<sup>60</sup>, o INPI irá, tão-somente, registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia. Outro Ato Normativo, nº 135, do INPI, foi aprovado em 15 de abril, de 1997, para adaptar o velho Ato Normativo, de 1993, às disposições do novo Código de Propriedade Industrial. Este Ato Normativo basicamente reafirma o que estatuiu o Ato de 1993, não concedendo qualquer margem de poder ao INPI para que recuse o registro do contrato com base no conteúdo das cláusulas do mesmo.

De fato, o artigo 2º, do Ato Normativo nº 135, prevê que o INPI registrará 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<sup>61</sup>. Os únicos requisitos para o registro do contrato estão declinados no artigo 3º, do mesmo ato normativo: indicação clara de seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de sua execução<sup>62</sup>. Os requisitos que devem constar do formulário do

---

<sup>60</sup> Art. 211, da Lei nº 9.279/96: *O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.*

<sup>61</sup> 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.*

<sup>62</sup> 3. *Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.*



pedido de registro estão listados no artigo 4º: o original do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado; tradução para o português, quando redigido em idioma estrangeiro; carta explicativa justificando a contratação; ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueada; outros documentos, a critério das partes, pertinentes ao negócio jurídico; comprovante de recolhimento da retribuição devida; e procuração, observado o disposto no arts. 216 e 217, da Lei de Propriedade Industrial.

O dever, imposto ao INPI, de prestar serviços de consultoria e suporte nas áreas de tecnologia e contratos, tanto para o governo quanto para os contratantes brasileiros, será cumprido na forma do exposto no artigo 5º, entre outras coisas: elaborando e colocando à disposição do governo e dos interessados, estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia ocorridas nos diversos setores industriais e de serviços, com base nas averbações levadas a efeito pelo INPI, visando à concessão de subsídios à formulação de políticas setoriais e governamentais específicas; ou, ainda, elaborando, a pedido da parte interessada, pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de "know-how", dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior ou no território nacional.

Na área contratual, o INPI cumprirá seu dever colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação econômica de tecnologia a ser contratada e colhendo dados e estatísticas quanto à

forma de negociação e os preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional, colocando-os à disposição dos interessados.

Mas a liberalização do controle substancial do contrato não significa ausência de regulação no mercado. Hodiernamente, o controle da ordem pública nas operações de transferência de tecnologia deve ser realizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, que tem por finalidade orientar, fiscalizar e prevenir o abuso do poder econômico, conforme as justificativas que seguem.

#### **IV – JUSTIFICATIVA: POR QUE A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DEVE ESTAR SUBMETIDA ÀS REGRAS DE CONCORRÊNCIA?**

A primeira doutrina jurídica a debater explicitamente a intersecção entre as operações de transferência de tecnologia e o direito concorrencial, ou, mormente, a discutir os efeitos anti-concorrenciais advenientes do exercício dos direitos de propriedade intelectual, parece ter sido a americana. O fato de o Brasil ter transplantado o direito de concorrência americano - o que é parcialmente verdadeiro, porquanto outros modelos jurídicos foram, também, usados, tais como o da União Européia -, não significa que o debate ocorrido nos Estados Unidos deva ser considerado o único possível teoricamente. Na verdade, a legislação transplantada

deve ser sistematicamente recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro<sup>63</sup>. Entretanto, não se quer dizer que não possa vir a ser útil referir sobre o debate ocorrido nos Estados Unidos e, especialmente, que não devam servir de ponto de partida e, até mesmo, de paradigma as suas conclusões.

## **A) O DEBATE ANTITRUSTE AMERICANO EM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Embora haja controvérsia entre os estudiosos<sup>64</sup>, há quase um consenso nos Estados Unidos no sentido de que os direitos de propriedade intelectual ajudam a impulsionar o desenvolvimento da economia por meio da concessão do direito exclusivo de criar, usar e explorar o objeto protegido. Argumenta-se que a proteção da propriedade intelectual confere o incentivo necessário para o aperfeiçoamento de tecnologias e idéias, tendo os inventores o direito de serem donos daquilo que criaram. Se esse incentivo econômico não for concedido, os agentes econômicos não terão a vontade e o empenho necessários para inovar, tendo em vista que os concorrentes poderiam fiar-se em suas descobertas<sup>65</sup>. Ademais, todos têm o direito moral de apropriar o resultado de seu trabalho e de seu conhecimento – o suor do esforço pessoal.<sup>66</sup>

Além disso, o sistema de registro dispõe sobre a divulgação da informação envolvida na novidade, de modo que os demais agentes econômicos podem fiar-se

---

<sup>63</sup> Para uma brilhante defesa da tradição jurídica brasileira, ver supracitado **FORGIONI**, “**Os fundamentos ...**”, p. 400.

<sup>64</sup> **HETTINGER**, E. “**Justifying Intellectual Property Rights**”. In 18(1) *Philosophy and Public Affairs* 31-52.

<sup>65</sup> **HETTINGER**, “**Justifying...**”, p. 48.

<sup>66</sup> **HETTINGER**, “**Justifying...**”, p. 36, tradução livre de “*sweat of the brow*”.

e utilizar essa informação no longo prazo. Enquanto isso, o inventor tem o direito de explorar o direito exclusivo a ele concedido, a fim de reaver o investimento feito em pesquisa e desenvolvimento (P&D).<sup>67</sup> Por outro lado, o direito antitruste foi concebido para, em nome da concorrência e dentro de certos pressupostos, quebrar monopólios e cartéis, isto é, regular os agentes com poder dominante no mercado.

Esses argumentos foram levantados e sopesados no conhecido debate americano entre magistrados e doutrinadores, ao longo desse século, acerca da aplicação do *Sherman Act* aos direitos de propriedade intelectual.<sup>68</sup> Inicialmente, devido à peculiaridade da propriedade intelectual, o controle concorrencial sobre os titulares desse direito não foi admitido nos EUA. Porém, o resultado do debate deu-se no sentido de tratar o direito de propriedade intelectual como uma forma de direito de propriedade e, como tal, submetido ao Direito da Concorrência.<sup>69</sup> Devido a isso, os contratos de transferência de tecnologia são vistos como qualquer outra forma de contrato capaz de restringir a concorrência, tendo como base de análise o estabelecido na Seção I, do *Sherman Act*: mercado relevante, poder de mercado, poder econômico e cláusulas anti-concorrenciais.

Dessa forma, nos Estados Unidos, a abordagem acerca da intersecção entre propriedade intelectual e lei antitruste pode ser dividida, basicamente, em dois

---

<sup>67</sup> CORNISH, p. 108.

<sup>68</sup> Para o debate ver TOM & NEWBERG *“Antitrust and intellectual property: from separate spheres to unified field”*. 66 Antitrust L. J. 167; SOBEL, G. *“The antitrust interface with patents and innovation: acquisition of patents, improvement patents and grant-backs, non-use, fraud of the patent office”* Antitrust L. J., 1985 p. 681; KOBAK JR., J. B. *“Running the gauntlet: antitrust and intellectual property pitfalls on the two sides of the Atlantic”* Antitrust L. J., 1996 p. 341. RULE, C. F. *“Patent-antitrust policy: looking back and ahead”*. Antitrust L. J., Developments 1990-91 p. 729; ROSEN, N. E. *“Intellectual property and the antitrust pendulum: recent developments at the interface between the antitrust and intellectual property laws”* Antitrust L. J., 1994 p. 669.

<sup>69</sup> Ver o *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, editado pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão Federal do Comércio (*Federal Trade Commission - FTC*), em 1995.

períodos: o primeiro, iniciado logo após a aprovação do *Sherman Act* – 1890 -, no qual o controle sobre os direitos de propriedade intelectual não era admitido; o segundo, que teve início em 1912, e ainda vige, no qual as práticas anti-concorrenciais dos detentores do direito de propriedade intelectual são controladas pelas autoridades antitruste, estribando-se na visão concorrencial.

Assim sendo, nos primeiros vinte anos de coexistência dos direitos de propriedade intelectual e das regras anti-concorrenciais, em caso de conflito de regras ou princípios, prevaleceram aqueles. No caso paradigmático **E. Bement & Sons v. National Harrow Co.**,<sup>70</sup> o Tribunal asseverou que a propriedade intelectual constituía uma propriedade privada sujeita a quase nenhum controle, em razão da discricionariedade ilimitada do proprietário desse direito. Assim, nesse período, o titular do direito de propriedade intelectual gozava de poderes discricionários de tal forma que era impensável a imposição de limites ao seu direito. Essa concepção foi substancialmente modificada após a Suprema Corte americana estatuir, em 1912, no caso **Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States**,<sup>71</sup> que finalmente admitia o controle da propriedade intelectual com base na lei geral, inclusive no *Sherman Act*, dando início ao segundo período acima mencionado.

De 1912 até meados da década de 1970, havia um inerente conflito entre propriedade intelectual e o direito antitruste, embora a regulação fosse, teoricamente, admitida. Isso se deveu ao fato de que o direito de propriedade intelectual conferia o direito de monopólio sobre a descoberta patenteada, e o direito

---

<sup>70</sup> 186 U.S. 70 (1902). Nesse caso, National Harrow processou Bement porque esse estava vendendo produtos abaixo do preço de tabela, fixado pelo consórcio de patentes do qual ambos participavam. A Corte decidiu em favor de Harrow, estatuinto que a regra geral é a liberdade absoluta no uso ou cessão de direitos sob a lei patentária.

<sup>71</sup> 226 U.S. 20 (1912).

concorrencial objetivava a quebra do mesmo. A posição prevalecente nas decisões da corte e, ainda, adotada pela *Federal Trade Commission* (FTC) foi a da regulação pelo direito concorrencial. As duas decisões paradigmáticas da Corte Suprema foram proferidas nos casos **Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States**, acima mencionado, e **Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.** (1917).<sup>72</sup>

A consequência dessa posição foi a rígida separação dos dois corpos de leis em dois pólos opostos.<sup>73</sup> Esse substantivo conflito, no qual um corpo de leis confere o direito de monopólio e o outro, ao reverso, objetiva a quebra dessa exclusividade, foi resolvido interpretando-se o direito do titular do monopólio da propriedade intelectual como uma exceção ao *Sherman Act*. Em razão disso, a interpretação dessa posição monopolística deve ser circunscrita aos “limites e fronteiras da concessão da patente”.<sup>74</sup> Qualquer ação que excedesse os limites da concessão da patente significaria prática antitruste e, dessa forma, uma ilegalidade *per se*. Por exemplo, em **International Salt Co. v. United States**,<sup>75</sup> a Corte decidiu que a licença da patente das máquinas industriais processadoras de sal condicionada à compra, pela licenciado, de sal e tabletes de sal não-patenteados pelo concedente da licença, configurava a prática ilegal de venda casada (*tying agreement*). A Corte considerou que a ré excedera os limites do direito exclusivo

---

<sup>72</sup> 243 U.S. 502 (1917).

<sup>73</sup> **TOM & NEWBERG**, “*Antitrust...*”, p. 171.

<sup>74</sup> “A extensão de cada patente é limitada pela invenção descrita no conteúdo das reivindicações contidas em seu registro... Essas reivindicações determinam onde os progressos reivindicados pela patente começam e onde terminam, de modo a poderem ser convenientemente comparados com a descrição do documento hábil, o qual estabelece os limites à concessão de cada patente.” (tradução livre de “*The scope of every patent is limited to the invention described in the claims contained in it... These so mark where the progress claimed by the patent begins and where it ends that they have been aptly likened to the description in a deed, which sets the bounds to the grant which it contains.*” In *Motion Pictures Patents*, 243 U.S. 510.

<sup>75</sup> 332 U.S. 392 (1947).

concedido na patente (no caso, as máquinas processadoras de sal) quando tentou condicionar a licença de bens por ela não-patenteados, como o sal.

Outra consequência da abordagem formal e direta das esferas separadas e a regra da ilegalidade *per se*, foi a publicação pelo Departamento de Justiça americano (Divisão Antitruste) do documento denominado “*nine no-no’s*”, nos anos 1970. Nesse documento, o Departamento de Justiça estabeleceu quais tipos de cláusulas, nos contratos de licença de propriedade intelectual, seriam passíveis de exame minucioso, vez que eram consideradas, por si só, ilegalidades anti-concorrenciais cometidas pelo cedente e, assim, uma superação dos limites da exclusividade concedida. Essas cláusulas se referiam ao condicionamento de produtos não-patenteados, retrocessão exclusiva, restrições pós-venda, *tie-outs*, vedação de concessão futura de licenças, licença conjunta, pagamento compulsório de *royalties* em quantia desarrazoada relacionados à venda do produto patenteado, restrições de vendas, fixação de preço.

O modelo das esferas separadas foi frontalmente atacado, em meados dos anos 1970, por uma série de acadêmicos da Universidade de Chicago (a Escola de Chicago).<sup>76</sup> Tais críticas foram fundamentais na promoção da mudança de perspectiva na jurisprudência e na visão do Departamento de Justiça estadunidense em direção a uma abordagem menos rígida à questão em voga, propugnando mais

---

<sup>76</sup> Ver TOM & NEWBERG “*Antitrust and intellectual property: from separate spheres to unified field*”. 66 Antitrust L. J. 167; SOBEL, G. “*The antitrust interface with patents and innovation: acquisition of patents, improvement patents and grant-backs, non-use, fraud of the patent office*” Antitrust L. J., 1985 p. 681; KOBAK JR., J. B. “*Running the gauntlet: antitrust and intellectual property pitfalls on the two sides of the Atlantic*” Antitrust L. J., 1996 p. 341. RULE, C. F. “*Patent-antitrust policy: looking back and ahead*”. Antitrust L. J., Developments 1990-91 at page 729; ROSEN, N. E. “*Intellectual property and the antitrust pendulum: recent developments at the interface between the antitrust and intellectual property laws*” Antitrust L. J., 1994 p. 669.

pela superposição dos modelos do que pelo confronto. A idéia central dessa teoria é a defesa de que não há contradição entre propriedade intelectual e regulação antitruste. Na verdade, ao se admitir uma análise econômica, ambos os corpos legais atentam para a maximização da riqueza, correspondendo ao aumento da eficiência o aumento do bem-estar dos consumidores (custos e preços mais baixos).<sup>77</sup> A análise econômica deveria ser feita com base no teste da *regra da razão*.

O teste da regra da razão foi concebido anteriormente à Escola de Chicago, a qual simplesmente o adaptou a sua determinação da eficiência. As cortes criaram a regra da razão a fim de estreitar o amplo conteúdo dos termos do Artigo I, do *Sherman Act*, tendo como corolário a noção de que nem todos os contratos que restringem a concorrência, mas, tão-somente, aquelas práticas que desvirtuam o mercado, poderiam sofrer as penalidades da lei antitruste.<sup>78</sup> Contudo, a Escola de

---

<sup>77</sup> **BOWMAN, W. *Patent and anti-trust law: a legal & economic appraisal*.**

<sup>78</sup> Nos Estados Unidos, é peculiar o tratamento dado a essa questão. Contratos restritivos são proibidos pelo artigo 1º, do *Sherman Act*, o qual assevera que "Todo contrato, combinação sob a forma de truste ou qualquer outra forma ou conspiração em restrição do intercâmbio ou comércio entre os Estados, ou com nações estrangeiras, é declarado ilícito pela presente lei." (tradução livre de "*Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy in restraint of trade or commerce among the several States or with foreign nations, is hereby declared to be illegal*"). Literalmente, não há abertura, no referido Ato, para as autoridades competentes amenizarem tais disposições no que se refere às penalidades listadas, em razão das conseqüências econômicas que acarretam, como há no artigo 85(3), do Tratado de Roma ou, ainda, no parágrafo 1º, do artigo 54, da Lei brasileira. Em função disso, aparentemente, todos os contratos que, de alguma forma, violam as regras concorrências, devem sofrer as conseqüências legais. Uma interpretação assim revela-se muito ampla e inoperante, desde que todos os acordos comerciais acarretam alguma limitação às partes. Ainda assim, essa larga noção subsidiou a primeira interpretação da Suprema Corte dada ao caso *Trans-Missouri* (1897). Contudo, no caso *Standard Oil* (1911), a Corte não aplicou o precedente e considerou, dali em diante, todos os contratos submetidos ao exame da regra da razão, conhecida no sistema da *common law*, a fim de avaliar se as suas disposições violavam as regras de concorrência. Em assim sendo, sob a regra da razão, como primeiramente exposto, "os termos do *Sherman Act* foram interpretados judicialmente no sentido de, tão-somente, abarcar as restrições previstas que, desarrazoadamente, restringissem os negócios" (tradução livre de "*the words of Sherman Act were judicially interpreted to cover only those restraints which unreasonably restrain trade*"). O conteúdo da regra da razão mudou com o tempo e, agora, o seu sentido é o oposto da ilegalidade *per se*, visando, sobretudo, a eficiência econômica dos contratos (Escola de Chicago). A noção da ilegalidade *per se* foi desenvolvida para resolver os problemas dos custos com litigância, baseada no exame da regra da razão, pelo qual as partes eram obrigadas a despende muito tempo



Chicago foi mais longe. Seus membros defendiam que a regra da razão implicava o teste de eficiência, pelo qual a operação é analisada em termos de custos e preços.<sup>79</sup> Sua teoria é estribada em uma avaliação econômica dos fatos de cada caso atentando para a eficiência e o desvirtuamento da concorrência no mercado. A autoridade pública considera todos os fatos relevantes, a natureza da restrição e as condições de concorrência, a título de decidir se a prática é ou não anti-concorrencial.

De maneira geral, a doutrina da Escola de Chicago é aceita nas decisões de casos nos Estados Unidos, tal como no caso **Business Elecs. Corp. v. Sharp Elecs. Corp.**<sup>80</sup> Com a mesma orientação teórica, o Departamento de Justiça emitiu nova Diretriz (1995)<sup>81</sup> sobre o controle antitruste acerca dos contratos de licenciamento, aceitando a integração, pelo aumento da eficiência, da atividade econômica. Como corolário, os americanos acolheram o entendimento de que o exercício dos direitos de propriedade intelectual deve ser limitado pelo direito em geral, seja pelo direito contratual, seja pelo concorrencial. Vale a pena notar que as mudanças na interpretação do Direito de Concorrência americano, no tocante aos contratos de transferência de tecnologia, não foram, de forma alguma, o resultado

---

e dinheiro analisando o contexto econômico do pacto, tipicamente considerado anticoncorrencial, de acordo com o costume da corte. In **FRAZER**, p. 175-8.

<sup>79</sup> Nos Estados Unidos há um velho debate sobre os objetivos da Lei Antitruste. De um lado, há aqueles (chamados de populistas) que defendem que o objetivo da lei da concorrência é alcançar e proteger uma série de valores políticos e sociais, tais como, evitar a “grandeza” e a concentração de poder econômico nas mãos de poucos. **FRAZER**, T. "**Monopoly, Competition and the law**" 1992 Harvester Wheatsheaf Publisher p. 1. Esta visão é associada com a promulgação do *Sherman Act*, aprovado para, de alguma forma, destruir cartéis (acordos entre empresas para controlar preços, *inter alia*) e, desse modo, evitar a concentração econômica. De outro lado, estão os defensores da doutrina da Escola de Chicago, que acreditam ser o objetivo da lei da concorrência a maximização do bem-estar do consumidor através do aumento da eficiência pelos fornecedores. Eles julgam ser as discussões no parlamento, sobre o *Sherman Act*, a fonte dessa teoria.

<sup>80</sup> 485 U.S. 717 (1988).

<sup>81</sup> Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property, emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão Federal de Comércio (Federal Trade Commission – FTC), em 1995.

de uma solução conciliatória entre a lei antitruste e os direitos de propriedade intelectual. Ao reverso, foram o resultado da própria interpretação do *Sherman Act* e da regra da razão, os quais foram aplicados aos contratos de transferência de tecnologia da mesma forma que seriam aplicados a qualquer outro contrato que versasse sobre propriedade intelectual.

A conclusão final alcançada pelas novas Diretrizes, de 1995, e pelos tribunais, mais tarde, vale dizer, a de que os contratos de tecnologia seriam submetidos às regras antitruste, pode ser atingida pelo sistema jurídico brasileiro, porém, com uma justificativa diversa. Os argumentos que seguem são estribados na idéia de que o referido debate econômico ocorrido nos Estados Unidos pode e deve ser utilizado no Brasil, mas dentro dos pressupostos do sistema e da cultura legal brasileira. Com efeito, ao contrário dos E.U.A. (onde o realismo fez escola<sup>82</sup>), o sistema jurídico do Brasil conta com um substantivo corpo jurídico-dogmático, para referir apenas ao ramo do direito contratual. O Brasil tem, ainda, um retrospecto de limitar a liberdade contratual pelo critério da *ordem pública* em âmbito muito maior do que nos EUA, sem falar do princípio da “função social do contrato” (prevista no art. 421 do Código Civil).

Dessa forma, há duas outras questões em jogo que não podem ser negligenciadas: a primeira é a justificação do controle antitruste sobre transferência de tecnologia; a segunda, que pressupõe a aceitação da primeira, é como aplicar as regras de concorrência no caso concreto. Argumentar-se-á no sentido de que a análise econômica pode ser valiosa somente no segundo ponto, no qual as normas

---

<sup>82</sup> Cf. HOLMES, Oliver. *The common law*. New York: Dover Publications, 1991; POUND, Roscoe. Mechanical Jurisprudence. *In Columbia Law Review*, vol. 8, 1908, p. 605.

antitruste serão aplicadas aos contratos de transferência de tecnologia da mesma forma que em qualquer outro contrato vertical ou horizontal que desvirtue, ou que possa vir a desvirtuar, a concorrência.

## **B) ALCANÇANDO O MESMO RESULTADO POR MEIOS DIVERSOS: A *ORDEM PÚBLICA*, A *FUNÇÃO SOCIAL* E A *LEGISLAÇÃO IMPERATIVA***

No Brasil, cabe ressaltar, primeiramente, que o controle antitruste é expressamente determinado pela Lei e mesmo pela Constituição Federal (art. 173, par. 4º), sendo a livre iniciativa o princípio mais importante da ordem econômica constitucional. No entanto, uma justificativa se faz necessária.<sup>83</sup> É possível listar três argumentos em defesa do entendimento de que a intersecção entre livre concorrência e transferência de tecnologia deve estar direcionada à noção de *ordem pública*. O primeiro constitui-se na própria lei, i.e., os artigos 104, 166 e 421, do Código Civil Brasileiro. O segundo, de uma norma administrativa (a qual é hierarquicamente inferior à lei, no sistema jurídico brasileiro) emitida pelo INPI. O terceiro, advém do direito comparado dos E.U.A. já tratado anteriormente. Serão examinados adiante os dois primeiros argumentos.

Os norte-americanos têm muita dificuldade em reconhecer o controle de termos contratuais, dado o grau de “santidade” da autonomia da vontade no seu sistema jurídico.<sup>84</sup> Essa mesma dificuldade não há no Brasil (para o bem e, sobretudo, para o mal). De acordo com o primeiro e mais importante argumento, a

---

<sup>83</sup> Artigo 21, da Lei nº 8.884/94: “As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica... XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia”.

<sup>84</sup> FARNSWORTH, Alan. *Contracts*. 4<sup>th</sup> ed. New York: Aspen, 2004, p. 05.

condição para aplicar regras antitruste aos contratos internacionais de transferência de tecnologia, no Brasil, é dada pelos princípios do direito contratual expressamente dispostos nos artigos 104 e 166 do Código Civil Brasileiro, o qual nulifica qualquer cláusula que venha a ferir a noção de ordem pública e violar lei imperativa (como é o caso da Lei 8.884/94).<sup>85</sup> Isso sem falar do art. 421, que trata da função social do contrato, a qual, em um sistema de livre iniciativa como o brasileiro, está associada à proteção do mercado – fundamentalmente de suas estruturas concorrenciais (vide parágrafo único, do art. 1º, da Lei 8.884/94).

No caso americano, por influência do realismo, o debate tende a ser mais amplo e isso abre espaço para a aplicação de princípios de análise econômica – que, como sabido, é o método hoje prevalente nas escolas de Direito daquele país, mas que no Brasil ainda está se iniciando.<sup>86</sup> Daí que o caminho, no Brasil, ainda passa pela dogmática jurídica. Por razões históricas, o Direito brasileiro tende a ser mais sistemático e doutrinário, conforme exposto no Capítulo I. Em vista disso, no Brasil, os contratos de transferência de tecnologia estão submetidos às regras do direito da concorrência, não apenas em razão das ponderações econômicas expostas pelos americanos, mas, sobretudo, devido aos princípios e regras do direito contratual brasileiro. Naturalmente, uma vez concluindo-se pela incidência da lei da concorrência pelo fato de os contratantes lançarem mão do disposto nos artigos 104 e 166 do Código Civil, então, a análise econômica constituir-se-á em uma ferramenta fundamental para a aplicação da Lei antitruste ao caso concreto, ou

---

<sup>85</sup> O artigo 166, do CCB, assevera que a disposição do contrato que ferir a ordem pública ou lei imperativa deve ser considerada nula.

<sup>86</sup> TIMM, Luciano. *Direito e Economia*. São Paulo: Thomson-IOB, 2005.

seja, na política pública de concorrência a ser desenhada pelo órgão competente, no que tange à regulação da inovação e de seu acesso nas operações internacionais.

No ordenamento jurídico brasileiro, o conceito de *ordem pública* tem sido definido pelos doutrinadores com o objetivo de concretizar o amplo conteúdo da redação do artigo 166 do Código Civil, incorporando, hoje, dois aspectos: o aspecto sócio-econômico, ou seja, as leis relacionadas ao desempenho do bem-estar econômico e social, tais como Direito da Concorrência, Direito do Consumidor, Direito Previdenciário e Direito das Sucessões; e o aspecto moral, que inclui a organização fundamental da família e do Estado, como o Direito Constitucional, o Direito Administrativo, Direito de Família.<sup>87</sup> Essa é a razão pela qual as regras antitruste operam, como *ordem pública* econômica, com o escopo de limitar a vasta liberdade das partes envolvidas nos contratos internacionais de transferência de tecnologia – em nome da própria proteção do mercado *bien entendu* (e não no sentido de se fazer justiça distributiva ou política social de proteção da parte mais fraca).<sup>88</sup>

No Brasil, o propósito do Direito Concorrencial é o de evitar o abuso do poder econômico, possibilitando, dessa forma, que a estrutura do mercado seja protegida e a livre concorrência prevaleça, conjuntamente com o bem-estar do

---

<sup>87</sup> Conforme **FORGIONI**, “*Fundamentos...*” normas antitruste são mais do que partes da ordem econômica constitucional, são meios para implementar a política econômica pública (p. 170). **TIMM, L.B.** “*Da prestação de serviços*”. 1998, Síntese Editora, Porto Alegre. **GHESTIN, J.** “*Droit civil: la formation du contrat*”. 1993, L.G.D.J., Paris.

<sup>88</sup> **TIMM**, Luciano Benetti. *Direito, economia e a função social do contrato: em busca dos verdadeiros interesses coletivos protegíveis no mercado de crédito*. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**. , v.33, p.15 - 31, 2006. E também **TIMM**, Luciano Benetti & **MACHADO**, Rafael. *Direito, Mercado e Função Social*. **Revista da Ajuris**. , v.103, p.197 - 210, 2006.

consumidor.<sup>89</sup> Ou seja, os contratantes que entabularem qualquer tipo de contrato devem respeitar a ordem pública. Naturalmente, o esforço para evitar o abuso do poder econômico deve estar em equilíbrio com outros princípios aceitos pelo sistema jurídico, dentre os quais, o desenvolvimento da economia e a riqueza do país.<sup>90</sup>

O segundo argumento consiste na regra administrativa editada pelo INPI. No artigo 2, do Ato Normativo 120, de 1993, são consideradas nulas as cláusulas contratuais que ofenderem a soberania, a *ordem pública*. Essa disposição regulamentar simplesmente confirma a interpretação dada ao artigo 166, do Código Civil, mencionado *supra*.

Ainda com base na tradição e na história, cabe precisar que as restrições da lei antitruste não seriam as primeiras a recair sobre a liberdade de contratar, no que concerne à transferência de tecnologia no Brasil. Na verdade, as políticas industrial e tecnológica do governo, durante a década de 1970 – inspiradas em intervencionismo, incentivos financeiros e protecionismo de mercado, sob a influência do modelo de substituição de importação e da NOEI -, representadas no Ato Normativo nº 15, do INPI, foram as primeiras fortes políticas públicas a limitar a liberdade das partes contratantes no tocante à tecnologia.

Antes da explicação acerca do sistema antitruste no que respeita à transferência de tecnologia (o que será feito no próximo capítulo), deve-se

---

<sup>89</sup> TIMM, Luciano. *O direito fundamental à livre iniciativa na teoria e na prática institucional brasileira*. *Revista da Ajuris*, v.106, p.107 - 124, 2007.

<sup>90</sup> Idéia de DWORKIN, R. "*Is the law a system of rules?*". Philosophy of Law, Clarendon Press, Oxford, 1987.

observar<sup>91</sup> que a justificativa para a aplicação da lei antitruste aos abusos de posição dominante, adquirida através do direito de propriedade intelectual, revela-se diferente de qualquer tipo de contrato nocivo às regras do direito concorrencial (baseada na noção de *ordem pública*, conforme mencionado *supra*). De fato, o exame das posições dominantes pode ser submetido ao direito da concorrência tendo por base a teoria geral do abuso de direitos<sup>92</sup> (art. 187 do Código Civil) e, também, o direito constitucional.<sup>93</sup> Isso porque no sistema brasileiro de propriedade,<sup>94</sup> desimportando o seu conteúdo, os proprietários não podem abusar do direito subjetivo a eles conferido, desrespeitando a sua função social<sup>95</sup> (Código Civil, art. 1228), tendo em vista que os direitos reconhecidos aos indivíduos devem cumprir funções sociais, ou, pelo menos, visar a um fim econômico e social.

---

<sup>91</sup> Embora esse tópico não seja objeto do presente trabalho.

<sup>92</sup> A expressão “abuso de direitos” foi criada pelo jurista francês **Laurent** para denominar uma série de decisões proferidas pelos Tribunais franceses, nas quais, embora reconhecessem o direito do réu, condenavam-no em razão de ter exercido indevidamente o direito. Assim, em 1853, a Corte condenou um proprietário que tinha feito uma chaminé falsa objetivando bloquear a luz do sol à janela de seu vizinho, com o qual estava contendendo. Um ano depois, o mesmo ocorreu com um proprietário de terras que estava transportando água de poço para o rio, com a intenção de diminuir o nível de água de seu vizinho.

<sup>93</sup> Artigo 5º, da Constituição de 1988: “*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, nos termos seguintes:*

*XII –... é garantido o direito de propriedade;*

*XIII – a propriedade atenderá a sua função social...;*

*XXVIII – ...são assegurados nos termos da lei... b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas...;*

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

<sup>94</sup> Artigo 5º, da Constituição de 1988, citado acima.

<sup>95</sup> Para a função social dos direitos de propriedade intelectual, ver artigo 5º, da Constituição brasileira, inciso XXIX, já citado, e o Novo Código de Propriedade Industrial, em seu artigo 2º: “*A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:*

*I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;*

*II – concessão de registro de desenho industrial;*

*III – concessão de registro de marca;*

*IV – repressão às falsas indicações geográficas;...”*

De maneira geral, o princípio do abuso do direito significa uma limitação no exercício de direitos, determinada de acordo com a consciência do intérprete. Configura-se o abuso quando “*um direito específico – subjetivamente válido – é exercido de forma a ofender a idéia de justiça em uma determinada sociedade*”.<sup>96</sup> Esse princípio tem por base a idéia de que os direitos são concebidos em moldes genéricos, tal como o direito à propriedade, em que pese haja uma ação própria para defender esse direito subjetivo.

Com efeito, o direito processual foi separado do direito material e os códigos processuais foram criados para aplicar os códigos civil e comercial nos tribunais. A pressuposição subjacente a essa separação formal era a de que havia discrepância entre ser titular de um direito e exercê-lo. Ao reverso, nos sistemas de *common law*, os direitos sempre foram identificados com uma ação própria para protegê-los.<sup>97</sup> No sistema da *civil law*, os tribunais logo perceberam a necessidade de limitar o exercício dos direitos subjetivos, um problema que pode soar estranho aos versados em *common law*.<sup>98</sup>

Os direitos de propriedade intelectual foram, simplesmente, adicionados a esse sistema, como espécies do gênero direito de propriedade. Assim, como qualquer outro direito desse gênero, o titular de um direito intelectual pode transferir o uso do mesmo para um terceiro, por meio de um contrato, bem como explorar, ele mesmo, a sua invenção (da mesma forma que o proprietário de um *flat* pode usá-lo ou locá-lo). O proprietário de tal direito poderia estar protegido pelo seu direito

---

<sup>96</sup> ALMEIDA COSTA, M.J. "*Direito das obrigações*". 1991 Coimbra, Almedina, p. 62.

<sup>97</sup> DAVID, "Os grandes sistemas...".

<sup>98</sup> Para uma descrição dos casos, ver a nota 64.



subjetivo de propriedade e, também, por sua liberdade de contratar. No entanto, a lei estabeleceu fronteiras para o exercício desse direito. De fato, o titular do direito de propriedade intelectual poderia ser restringido no exercício do mesmo, com base no princípio do abuso de direito, bem como no interesse público.

Dito isso, a proposta de como o novo modelo de regras antitruste deve operar na prática vem a seguir. Entretanto, para que se compreenda a submissão dos contratos de transferência de tecnologia ao direito de concorrência, faz-se mister esclarecer o disposto na nova Lei Antitruste brasileira, aprovada em 1994.

## **VI – O NOVO MODELO ANTITRUSTE BRASILEIRO EM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

### **A) ASPECTOS GERAIS DO DIREITO DE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: UMA RAIZ BINÁRIA**

Apenas pelo fato de o sistema jurídico brasileiro ter adotado o modelo de regulação de transferência de tecnologia dos países desenvolvidos, não significa que a legislação antitruste brasileira deve ter os mesmos objetivos perseguidos por tais nações. Com efeito, o direito antitruste brasileiro tem a sua própria história, tendo sido desenvolvido para dirimir problemas originados da realidade política e econômica do Brasil, e com esse desiderato, diferentes modelos legislativos foram transplantados, de acordo com cada necessidade, e adaptados ao contexto jurídico nacional. Tendo em vista que o objeto da regulação, qual seja, o mercado,

apresenta características distintas, torna-se natural que os propósitos da legislação nacional respeitem tal diversidade.<sup>99</sup>

Nesse sentido, o mercado brasileiro não é, evidentemente, idêntico ao mercado americano ou ao mercado europeu.<sup>100</sup> A sua história econômica mostra-se completamente diferente. Com forte herança colonial e, mais recentemente, protecionista da indústria nacional, o mercado brasileiro ainda é formado, basicamente, por subsidiárias, filiais ou representantes das companhias multinacionais (muito embora existam já multinacionais brasileiras como a Petrobrás, a Vale). Dessa forma, o papel do direito concorrencial é, acima de tudo, conter o abuso de poder econômico por parte dos grandes grupos econômicos, os quais, pelo seu poder de mercado, podem não ficar sujeitos a sua lógica de oferta e procura, podendo garantir lucros exorbitantes e provocando distorções com especial impacto em um mercado nacional relativamente fraco.<sup>101</sup> A possibilidade de distorções é ainda maior no tocante a marcas, patentes e contratos de transferência de tecnologia, o que pode servir de disfarce ou de escudo para práticas anticompetitivas. Naturalmente, os objetivos historicamente encontrados nos regimes de concorrência dos países europeus e dos Estados Unidos, estão, da mesma forma, presentes na legislação antitruste, quais sejam, regular a estrutura do mercado e evitar a concorrência desleal.

---

<sup>99</sup> Para exemplificar, basta que se pegue o caso Kolynos-Colgate julgado pelo CADE (Para detalhes do caso, ver o site do CADE: [www.cade.gov.br](http://www.cade.gov.br)). No relatório, fica evidente a diferença estrutural dos mercados brasileiro e norte-americano de creme dental, fio dental, etc. Os mercados brasileiros em questão eram muito mais concentrados. Por isso, o desfecho no CADE foi diverso do da agência antitruste estadunidense.

<sup>100</sup> Para aprofundar a discussão sobre o contexto político e econômico no Brasil, ver **FORGIONI**, “*Fundamentos...*” p. 10.

<sup>101</sup> Uma rápida verificação dos procedimentos administrativos conduzidos pelo CADE sugere que um grande número de companhias multinacionais está sendo investigado por violações de ordem econômica, ver [mj.gov.br/cade](http://mj.gov.br/cade).

Na verdade, guardando similitude com outros regimes de concorrência, o sistema antitruste brasileiro tem por escopo, ainda, a proteção da livre concorrência e da estrutura de mercado (consumidores e eficiência). Por outro lado, a realidade discrepante do mercado nacional explica o histórico compromisso do regime brasileiro de atentar para práticas comerciais desleais e proteção ao consumidor (e.g. controle de preços), ações essas que não são normalmente encontradas por empresas que atuam em mercados competitivos.<sup>102</sup> De fato, a Constituição Brasileira<sup>103</sup> e as leis antitruste comprometem-se com a leal e livre concorrência<sup>104</sup> e,

---

<sup>102</sup> A concorrência desleal é também reprimida no novo Código de Propriedade Industrial, em seu artigo 195, que assevera:

Art. 195: Comete crime de concorrência desleal quem:

I – publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II – presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe, ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI – substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII – atribuiu-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII – vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever de emprego, lhe proporcione vantagem;

X – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de emprego, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

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

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

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

A diferença das disposições antitruste para essas, do Código de Propriedade Industrial, parece ser que nas primeiras, o dano (ou a sua possibilidade) ao mercado deve ser demonstrado, ao passo que nas últimas, a prática por si só é considerada ilegal.

<sup>103</sup> Artigo 170, da Constituição Federal, incisos IV e V (Princípios da ordem econômica: livre concorrência e defesa do consumidor), repetidos no artigo 1º, da Lei nº 8.884/94.

ao mesmo tempo, com a proteção ao consumidor.<sup>105</sup> Por certo, o poder econômico pode interferir na escolha do consumidor, criar barreiras à livre concorrência, ensejar a prática de preços abusivos, etc.

A discrepante realidade do mercado nacional, o que direcionou as atenções à estrutura do mercado e à lealdade nas práticas comerciais, induziu, segundo parte da doutrina, o legislador a transplantar leis de diferentes sistemas jurídicos em diversos momentos históricos.<sup>106</sup> Em consequência disso, a preocupação com a estrutura do mercado é influência do *Sherman Act* (e da União Européia),<sup>107</sup> enquanto a idéia de lealdade, segundo esta mesma doutrina, foi transplantada do primeiro estatuto da concorrência alemão – o UGW – o qual, basicamente, defendia a ética no mercado.<sup>108</sup> Mas o impacto da proteção da ética no comércio não tem efeito coletivo às estruturas de mercado e, normalmente, a sua violação dá ensejo a uma ação privada da parte prejudicada. No direito antitruste, os efeitos estruturais são maiores, podendo ensejar inclusive ações coletivas.

O histórico da regulação da concorrência (infelizmente) não teve início nas aludidas leis antitruste. Ao reverso, tal regulação já havia, de certa forma, na Constituição Brasileira de 1937<sup>109</sup> e, posteriormente, no Decreto nº 869, de novembro

---

<sup>104</sup> Livre concorrência no sentido de igualdade de condições aos competidores, i.e., liberdade iniciativa e permanência no mercado. Ver CALIXTO, “*Direito...*”, p. 32.

<sup>105</sup> Defesa do consumidor não, tão-somente, por meio da eficiência, mas, também, garantindo a distribuição dos benefícios entre consumidores e produtores. Ver CALIXTO, “*Direito...*”, p. 33.

<sup>106</sup> Conforme CALIXTO, “*Direito...*”, p. 59.

<sup>107</sup> Segundo CALIXTO, por trás do Sherman Act, há uma clara preocupação em defender a concorrência como forma de defesa dos consumidores, o que pode ser encontrado nos discursos do Senador Sherman, ao tempo da aprovação do projeto de lei, “*Direito...*”, p. 53. Para uma discussão aprofundada, ver FRAZER, FRAZER, T. “*Monopoly...*”.

<sup>108</sup> Ver, por exemplo, artigo 1, do UGW, que considera ilegal todos os atos que violem as boas práticas comerciais. Conforme CALIXTO, “*Direito...*”, p. 59.

<sup>109</sup> Artigo 141, da Constituição de 1937: “A lei fomentará a economia popular, assegurando-lhe garantias especiais. Os crimes contra a economia popular são equiparados aos crimes contra o

de 1938 (o qual regulava a disposição constitucional que previa os crimes contra a economia popular),<sup>110</sup> cuja elaboração transcorreu dissociada do modelo americano de concorrência e em consonância com a tradição germânica.<sup>111</sup> Em assim sendo, a legislação federal antitruste e as provisões constitucionais sobre economia popular representaram o contexto jurídico do período de formação do direito concorrencial brasileiro, sendo, hoje, os dispositivos sobre economia popular menos importantes na prática institucional brasileira de proteção do mercado (foi-se o tempo da heterodoxia dos “fiscais do Sarney” e do controle dos estoques e das prateleiras em situações de “congelamento” de preços).

É verdade que a defesa da lealdade na competição foi, ainda, confirmada pela primeira lei antitruste formal, a Lei nº 4,137, de outubro de 1962, em seu artigo 2º, inciso V, que fora altamente influenciada, sobretudo, pelo *Sherman Act*. Essa Lei, como se poderia supor, incluiu nas infrações à ordem econômica não apenas a prática da concorrência desleal, mas, também, práticas tendentes à concentração de poder econômico, i.e., atos tendentes à dominação de mercados (inciso I), o abuso de posição dominante (incisos II, III e IV).

A referida Lei foi aprovada para regulamentar a ampla disposição contida na Constituição de 1946, reprimindo toda e qualquer forma de abuso de poder

---

Estado, devendo a lei cominar-lhes penas graves e prescrever-lhes processos e julgamentos adequados à sua pronta e segura punição”.

<sup>110</sup> De fato, essa Lei é considerada a primeira lei antitruste no País, como evidenciam as palavras do Ministro da Justiça, quando da aprovação dessa legislação no Congresso: “O segundo propósito da legislação é evitar o bloqueio da concorrência por meio de acordos ou agrupamentos de empresas que visem à criação de monopólios ou restrinjam a livre concorrência...”. SHIEBER, “*Abuso do Poder Econômico*”, p. 04.

<sup>111</sup> CALIXTO, “*Direito...*”, at page 65.

econômico.<sup>112</sup> Portanto, levou-se mais de 15 (quinze) anos para o parlamento aprovar a lei que criou a agência de aplicação das regras antitruste, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e a definição de abuso de poder econômico.<sup>113</sup> Ainda, em 1946, foi aprovado o Decreto-Lei nº 7.903, com o objetivo de regulamentar o crime de concorrência desleal. Assim, ambos os aspectos do direito concorrencial brasileiro encontram-se expressamente previstos na legislação federal, sendo certamente o direito antitruste muito mais moderno e efetivo na proteção do mercado. Esse é o contexto jurídico da nova Constituição, de 1988, e da nova Lei da Concorrência, de 1994.

A Constituição Federal de 1988, no parágrafo 4º, de seu artigo 173, visa reprimir o abuso de poder econômico tendente à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de preços. A nova legislação, a Lei nº 8.884/94, referendou essa disposição constitucional, porquanto em seu artigo 20 repete o exposto no aludido parágrafo 4º, do artigo 173, da Constituição Federal, asseverando constituir-se “infração à ordem econômica” o abuso de poder econômico que, ao ser praticado pelos agentes econômicos, prejudica a livre concorrência e a estrutura do livre mercado.

O ineditismo reside no fato de que nenhuma referência é feita à concorrência desleal como forma de infração contra a ordem econômica.<sup>114</sup> Nesse sentido, diferentemente da lei antitruste anterior (1962), a nova lei não dispõe, em

---

<sup>112</sup> Artigo 148, da Constituição Brasileira, de 1946: “ *A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso de poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza,, que tenham por fim dominar os mercados nacionais eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros*”.

<sup>113</sup> COELHO, F. U. "***Direito antitruste brasileiro***". 1995 Saraiva Editora, São Paulo.

<sup>114</sup> O debate acerca da resposta a essa questão ainda está aberto. Calixto crê na negligência dos legisladores. Ver CALIXTO, “***Direito...***”, p. 60.

seu artigo 20, acerca da prática da concorrência desleal como uma infração da ordem econômica e, via de consequência, um abuso de poder econômico. Isso faz com que algumas práticas anticompetitivas listadas no artigo 21, da nova lei, pareçam estar desalinhadas, vez que algumas delas foram literalmente copiadas da Lei nº 4.137/62, a antiga lei antitruste, na qual tais condutas eram identificadas como práticas de concorrência desleal. Além disso, a dupla ascendência da lei nacional pode explicar, de alguma forma, a perplexidade experimentada pelos advogados estrangeiros que tentam interpretar o regime antitruste brasileiro com base, tão-somente, nas leis de concorrência ou nas constituições, sem ter em mente que as influências dessa legislação não são apenas do Direito americano, mas, também, remontam historicamente ao sistema germânico.<sup>115</sup> Dada a sua maior relevância e novidade, foquemos na legislação antitruste.

Estritamente falando, a Lei nº 8.884/94 segue o padrão das leis antitruste dos Estados Unidos e da Europa, as quais, normalmente, dividem as regras de concorrência de acordo com o objetivo em jogo: proibição de condutas anticoncorrenciais ou de estruturas potencialmente perigosas ao mercado. O CADE exerce dois tipos de controle, portanto. Um controle preventivo (*ex ante*), quando se exige a submissão de um ato de concentração na forma do art. 54, da Lei 8.884/94, e, outro, repressivo (*ex post*), por meio de investigação e aplicação de pena em processo administrativo em conformidade com art. 20 da mesma Lei. Portanto

---

<sup>115</sup> DALLAL STEVENS, op. cit. p. 945, ao comentar a nova lei de concorrência brasileira, a Lei nº 8.884/94, declara que o artigo 21 lista uma série de práticas consideradas ilegais, as quais são de difícil interpretação. Outrossim, de acordo com a autora, a redação não é familiar aos advogados que atuam na área. Ainda, haveria, nessa lei, uma série de práticas impróprias listadas. Por exemplo, a previsão do inciso IX, do artigo 21, “*utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros*”, é considerada prática de concorrência desleal pelo Direito brasileiro, não sendo encontrada na legislação antitruste de outros países. Ver também PAGE, W. H. “*Antitrust review of mergers in transition economies: a comment, with some lessons from Brazil*” in University of Cincinnati Law Review, 1998, p. 1113.

existem dois ilícitos: a) condutas anticompetitivas que violem o mercado (acordos verticais<sup>116</sup> ou horizontais<sup>117</sup> e abuso de posição dominante<sup>118</sup>) e b) problemas de concentração estrutural do mercado derivados da não submissão de um ato de concentração ao CADE.

Quanto às condutas, a primeira parte da Lei é dedicada ao abuso de poder econômico (*Sherman Act, Section II*<sup>119</sup>), ou agentes econômicos em posição econômica dominante (Tratado de Roma, artigo 86<sup>120</sup>), previsões essas encontradas na lei brasileira nos incisos II e IV, do artigo 20. A segunda parte trata dos contratos horizontais e verticais que visam a prejudicar a livre concorrência (*Sherman Act, Section I* e Tratado de Roma, artigo 85 (1)), encontrada na lei brasileira no inciso I, do artigo 20.

De fato, a nova lei, seguindo as incisivas influências das leis americana e europeia, reprime o abuso de posição dominante no inciso IV, do artigo 20, que deve ser lido juntamente com o disposto no artigo 20, II e §§ 1º e 3º.<sup>121</sup> A determinação da

---

<sup>116</sup> Acordos que integram a cadeia produtiva até eventualmente o consumidor final via distribuição.

<sup>117</sup> Acordos entre agentes econômicos concorrentes do mesmo setor como os cartéis.

<sup>118</sup> Utilização de poder econômico contra a concorrência como vendas casadas.

<sup>119</sup> “*Toda pessoa que monopolizar, ou tentar monopolizar, combinando ou conspirando com outra pessoa ou outras pessoas, qualquer ramo da indústria ou do comércio entre os diversos estados ou com nações estrangeiras, será considerada culpada de ilícito...*” (Tradução Livre de “*Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several states, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony...*”).

<sup>120</sup> “*É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afetar o comércio entre os Estados-membros, o fato de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou numa parte substancial deste*”.

<sup>121</sup> Artigo 20, da Lei nº 8.884/94: “*Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:*

*II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;*

*IV - exercer de forma abusiva posição dominante.*

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



posição dominante é relativa e depende da definição dos mercados material e geográfico, i.e., do mercado relevante. Uma vez detectado o mercado relevante, deve-se analisar o controle desse mercado, o que significa observar como o comportamento de um agente econômico afeta os demais participantes. A posição dominante é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% de mercado relevante.<sup>122</sup> Dessa forma, a distinção a ser feita ocorre entre o direito e seu exercício: exercer poder econômico, por si só, não é ilegal, sendo, até mesmo, natural. O que se proíbe é o seu exercício abusivo, consoante definido na Lei.

No que tange à discussão acerca de mercado relevante e poder econômico, os direitos de propriedade intelectual constituem um tópico delicado. Há grande chance de a exclusividade concedida pelo INPI, para explorar os benefícios econômicos de uma invenção, ao titular do direito de propriedade intelectual, garantir-lhe uma posição dominante no mercado daquele produto ou serviço. O “monopólio” é permitido a fim de incentivar inovação, progresso, eficiência, mas não para dominar o mercado e limitar a livre concorrência.<sup>123</sup> Ademais, deve-se levar em consideração que, hodiernamente, o mercado de invenções tende a ser imperfeito, pelo fato de que somente as grandes companhias podem arcar com os custos em

---

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

§ 3º - A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.”

<sup>122</sup> COELHO, op. cit., at page ...

<sup>123</sup> CORNISH, W.R. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights*; 1996, Sweet & Maxwell, London, p. 30. ROMANO SUBIOTTO, CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON “*Technology licensing: the EC & US rules compared in Speech at the annual conference of the Solicitor’s European group in June 1995*”, trabalho não-publicado. Fornecido pelo Dr. Dallal Stevens.

P&D. Entretanto, esse poder de mercado não pode ser, simplesmente, presumido, mas, sim, comprovado de acordo com os princípios do direito de concorrência.<sup>124</sup>

A análise do mercado relevante exige a observância de oferta e demanda envolvendo produtos similares (elasticidade cruzada).<sup>125</sup> Assim, a constatação de posição dominante depende do controle exercido no mercado relevante, incluindo-se produtos e serviços substituíveis àqueles protegidos pela concessão da propriedade intelectual. Uma vez atingida a posição dominante, proibido resulta o abuso da mesma. Sob essa idéia reside, novamente, a distinção entre ser titular de um direito e exercê-lo, tendo em mente a sua função econômica e social (conforme explicado *supra*). A determinação e regulação do poder econômico, garantido pelo direito de propriedade intelectual, é expressamente autorizada pela Lei nº 8.884/94, em seu artigo 21 (rol meramente exemplificativo de infrações da ordem econômica<sup>126</sup>), inciso XVI, o qual deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 20.

Por outro lado, contratos formais e informais que prejudicarem, ou fizerem-no potencialmente, o mercado relevante, em razão de restrições verticais ou

---

<sup>124</sup> De fato, nas Diretrizes lançadas pelo Ministério da Justiça dos EUA, em 1995 (1995 U.S. Guidelines), citadas acima, menciona-se que os direitos de propriedade intelectual não necessariamente conferem posição dominante. O titular desse direito pode ser apenas um entre vários proprietários de semelhante propriedade intelectual. Da mesma forma, os produtos resultantes de uma específica propriedade intelectual podem representar, tão-somente, uma pequena parte dos produtos no mesmo mercado. Referem as Diretrizes, ainda, que licenças de tecnologia são, geralmente, pró-concorrência, vez que na maioria dos casos facilitam a combinação do objeto da propriedade intelectual do concedente com fatores complementares de produção. Ver **ROMANO SUBIOTTO, CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON** "*Technology licensing: the EC & US rules compared in Speech at the annual conference of the Solicitor's European group in June 1995*."

<sup>125</sup> **FONSECA, A.** "*Innovation, competition and intellectual property*". R. Dir. Econ., Aug-Dec., 1997, p. 85. **BRUNA**, op. cit., p. 76.

<sup>126</sup> Artigo 21: "As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no artigo 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:... XVI – açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia..."

horizontais, são vedados pelo inciso I<sup>127</sup>, do artigo 20. Cabe ressaltar, ainda, que o artigo 20 deve ser lido conjuntamente com o inciso XVI, do artigo 21. Os contratos de transferência de tecnologia devem estar aí incluídos, como será demonstrado na próxima seção deste capítulo.

Por fim, conforme dispõe o artigo 54, o CADE autorizará algumas das práticas consideradas anticompetitivas, desde que promovam os benefícios econômicos e sociais previstos nos parágrafos desse artigo. Alguns autores<sup>128</sup> identificam essa situação com o exame da “regra da razão”, em função das semelhanças entre a atuação do CADE e o papel das cortes americanas, nesse propósito. Outros,<sup>129</sup> preferem não utilizar termos transplantados de sistemas jurídicos alienígenas, vez que, dizem eles, são criados à luz de determinadas situações a serem elucidadas pelos respectivos tribunais, de acordo com o disposto em sua respectiva legislação, tal como a previsão do inciso I, do *Sherman Act*, situações essas que não são necessariamente as mesmas enfrentadas pelas cortes brasileiras.

Os defensores da não-adaptação de termos jurídicos estrangeiros propendem a enquadrar o abuso de poder econômico na categoria geral dos abusos de direito, e não analisá-lo sob a óptica da regra da razão (como demonstrado no Capítulo II do presente trabalho). Argumentam que, havendo identidade entre a prática anticompetitiva e o disposto no artigo 54, da Lei nº 8.884/94, e ocorrendo a promoção de benefícios econômicos, como o aumento da produtividade, não se

---

<sup>127</sup> Artigo 20... “*limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;*”

<sup>128</sup> COELHO, idem, ibidem.

<sup>129</sup> Por exemplo, BRUNA, S. V. “*O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*”. 1997. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 176.

configuraria o abuso de direito e, via de conseqüência, não haveria infração da ordem econômica. Conforme o exposto no Capítulo II, a “regra da razão” foi desenvolvida pelas cortes americanas para dar nova interpretação ao *Sherman Act*, o qual, em que pese toda a sua influência sobre as leis antitruste brasileiras, não é a nossa única fonte. Ademais, o critério do artigo 54, como se segue, parece ser mais amplo do que a regra dos americanos.

Na verdade, qualquer que seja o nome dado a esse procedimento, se *regra da razão* ou verificação de abuso de direitos, de acordo com a redação do artigo 54, o CADE deve perscrutar por ganhos em produtividade (aliena a, do inciso I, do § 1º), em eficiência (alínea c), ou, ainda, por melhorias na qualidade dos produtos e serviços objetos da transação (alínea b). Cabe ao CADE, ainda, avaliar se os atos sob análise não implicam a eliminação da concorrência de parte substancial de mercado relevante. E, por fim, mas não menos importante, o CADE levará em conta se os atos praticados pelos agentes econômicos, ao atuarem no mercado, não são mais do que os meios necessários para a consecução dos fins visados (inciso IV, do parágrafo §1º). Uma vez entendido o contexto histórico-jurídico da legislação antitruste, pode-se passar à sua aplicação aos contratos de transferência de tecnologia.

## **B) APLICAÇÃO ÀS LICENÇAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Para cada uma das relações jurídicas há um campo legal específico: o dos contratos e o da propriedade. A relação jurídica originada do direito de propriedade intelectual (espécie de direito de propriedade em geral) tem início com a concessão

da patente pelo INPI.<sup>130</sup> Entre os poderes constituídos pelo direito de propriedade intelectual encontra-se a possibilidade de explorar, economicamente, os benefícios advenientes da invenção. Por perseguir resultados econômicos, o sistema jurídico admite a licença desse poder a terceiros.<sup>131</sup> Se o titular decide transferir o seu direito, exsurge um outro tipo de relação jurídica e tem início a relação contratual. Por óbvio, os contratos de transferência de tecnologia são espécie dessa segunda relação jurídica. Dessa forma, as cláusulas problemáticas constantes desses contratos devem ser interpretadas à luz dos princípios do direito contratual, não sendo dado às partes contratantes descurar do disposto no inciso I, do artigo 20 e, principalmente, do artigo 54, ambos da Lei da Concorrência.

---

<sup>130</sup> **Artigo 2, da Lei nº 9.279/96:** “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

*I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;*

*II - concessão de registro de desenho industrial;*

*III - concessão de registro de marca;*

*IV - repressão às falsas indicações geográficas; e*

*V - repressão à concorrência desleal.*

**Artigo 38** – “A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente”.

**Artigo 129** – “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

<sup>131</sup> Ver o novo Código de Propriedade Industrial, **artigo 58** – “O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente”.

**Artigo 61** – “O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”.

**Artigo 62** – “O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”.

Para outros direitos conferidos pela Lei, ver:

**Artigo 41** – “A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

**Artigo 42** – “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:...”

**Artigo 44** – “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

As principais cláusulas problemáticas em relação aos seus efeitos anticompetitivos são: cláusulas de licença reversa (*grant-back*),<sup>132</sup> proibições de utilização de tecnologia após a expiração do contrato (*post expiry*), cláusulas proibindo o questionamento administrativo ou judicial a respeito da validade do direito de propriedade intelectual (*no challenge*),<sup>133</sup> vendas casadas (*tying arrangements*),<sup>134</sup> proibição ou de restrição à concorrência (*non-competition clauses*), fixação de preços (*price fixing*),<sup>135</sup> restrições de quantidade (*volume restrictions*), restrições de utilização (*field-of-use restrictions*),<sup>136</sup> licenças-pacote (*package license*),<sup>137</sup> cláusulas de não-concorrência, restrições de exportação (*export restrictions*), licença cruzada (*cross licensing*)<sup>138</sup> e acordo de patentes (*pooling patents*).<sup>139</sup>

Em vista disso, os contratos verticais e horizontais de transferência de tecnologia que contenham aquele tipo de cláusulas problemáticas, presentes os pressupostos legais de *market share*, devem ser comunicados *ex ante* ao CADE, a fim de sofrerem o controle antitruste previsto no artigo 54.<sup>140</sup> Esses acordos ficam de

---

<sup>132</sup> Cláusula de *grant back* é a cláusula por meio da qual um dos contratantes (geralmente o licenciado) deve conceder os direitos em relação a qualquer melhoria introduzida na tecnologia negociada.

<sup>133</sup> Cláusulas que vedam o questionamento, quando o licenciado se compromete a não questionar a validade dos direitos de propriedade intelectual objeto do contrato.

<sup>134</sup> Cláusula de condicionamento é o acordo pelo qual o licenciado é obrigado a comprar, do cedente, bens ou serviços vinculados ao objeto principal do contrato.

<sup>135</sup> Fixação de preço ocorre quando o cedente impõe ao licenciado o preço que o produto deve ser vendido no mercado.

<sup>136</sup> Restrição de finalidade significa uma limitação de propósitos pelos quais o licenciado pode explorar a tecnologia licenciada.

<sup>137</sup> Licença conjunta ocorre quando o cedente confere, na mesma transação, ao licenciado o direito de explorar dois ou mais direitos de propriedade intelectual separados.

<sup>138</sup> Licença cruzada é uma forma específica de contrato, no qual dois ou mais agentes econômicos licenciam, um para o outro, o uso de suas respectivas tecnologias. Cf. Key terms, **CLARKE**, op. cit.

<sup>139</sup> Acordo de patentes é uma forma horizontal de acordo em que dois ou mais agentes econômicos pactuam dividir sua tecnologia proprietária.

<sup>140</sup> Tendo a mesma opinião, por exemplo, **FRANCESCHINI**, J. I. G. "**Poder econômico: exercício e abuso**". 1995, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 616.

toda forma sujeitos ao controle *ex post* do CADE como condutas eventualmente ilícitas.

Conforme exposto na Introdução desse estudo, a licença vertical constitui-se em uma forma de licença de tecnologia por meio da qual um agente econômico “*detentor de tecnologia concede a licença a outros agentes econômicos, a fim de utilizarem a tecnologia e comercializarem o produto resultante*”,<sup>141</sup> tal como toda a série de contratos listados no item 2, da Resolução nº 22, de 27 de fevereiro, de 1991, do INPI, ou seja, licenças de patentes e know-how, prestação de serviços de assistência técnica e franquia. Por outro lado, define-se a licença horizontal como um “*contrato entre concorrentes, normalmente com o objetivo de promover assistência mútua no desenvolvimento de produtos*”, por exemplo, o estabelecimento de uma *joint-venture* (acordos de produção, programas de pesquisa e desenvolvimento).<sup>142</sup>

A espécie mais perigosa de contratos de tecnologia, no que tange à Lei Antitruste, são as transferências horizontais, vez que a negociação envolve partes que, não fosse o contrato, estariam competindo no mercado relevante. Tais transferências requerem cuidados especiais, porquanto afetam preços, quantidades e qualidades dos bens e serviços objetos da negociação, sem, contudo, promover desenvolvimento econômico. Ainda, as transferências horizontais prejudicam a livre concorrência pelo desenvolvimento de novos produtos e serviços, ao afetarem os projetos de pesquisa e desenvolvimento das empresas envolvidas. Por fim, a

---

<sup>141</sup> **BARTON, DELLENBACH & KURUK**, op. cit., p. 195. Tradução livre de “*holding technology grants a license to other firms to use the technology and market the resulting product*”.

<sup>142</sup> **BARTON, DELLENBACH & KURUK**, op. cit., p. 196. Tradução livre de “*agreement among competitors, typically to provide mutual assistance in the development of products*”.

simples aquisição do direito de propriedade intelectual diminui a concorrência nos casos em que o licenciado domina o mercado e, com o intuito de reprimir a concorrência do novo produto ou serviço, acaba por adquirir a sua tecnologia.<sup>143</sup>

Como comentado anteriormente, de acordo com o artigo 54, da Lei nº 8.884/94, os atos, práticas e contratos que podem limitar ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência, ou, ainda, resultar na dominação de mercados relevantes de bens e serviços, deverão ser apresentados ao CADE e por essa agência concorrencial examinados.<sup>144</sup> O CADE chegou à mesma conclusão (que os contratos de transferência de tecnologia que podem prejudicar a livre concorrência devam ser submetidos à sua avaliação, com base no critério do artigo 54) no *leading case* **National Medical Care Inc. and Baxter Hospitalar Ltda**,<sup>145</sup> quando do julgamento do Procedimento Administrativo nº 08000.000518/96-06, de 1997. Nesse sentido, a ementa da decisão:

**“AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR -MERCADO DE SERVIÇO DE DIÁLISE. \_DENÚNCIA DE PRÁTICA VISANDO LIMITAÇÃO OU FALSEAMENTO DA LIVRE CONCORRÊNCIA MEDIANTE CARTELIZAÇÃO E MONOPOLIZAÇÃO OU DOMINAÇÃO DE MERCADO... CONTRATOS DE FRANQUIA - RESTRIÇÃO TERRITORIAL... LEI 8.884/94, ART. 54 §§ 3º e 5º... {Contratos de venda de equipamentos de diálise} não podem, via contratos de franquia, impor a clínicas de saúde a restrição de não se estabelecer em qualquer parte do território nacional, **fato este suficiente a determinar a apresentação dos mesmos contratos, sob as penas da lei, para exame do CADE à luz do art. 54 da L. 8884...**”<sup>146</sup>.**

---

<sup>143</sup> Ver ROMANO SUBIOTTO, CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON “*Technology licensing: the EC & US rules compared in Speech at the annual conference of the Solicitor’s European group* in June 1995.

<sup>144</sup> COELHO, idem, ibidem.

<sup>145</sup> Representação N.º 08000.000518/96-06; Representante: Ruy Barata; Representada: **National Medical Care Inc. e Baxter Hospitalar Ltda**; Conselheiro Relator: Antônio Carlos Fonseca da Silva; Decisão publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) in 05 de novembro, de 1997.

<sup>146</sup> Grifo nosso.



Conforme o Relatório Anual do Cade, ano de 1997,<sup>147</sup> no Procedimento Administrativo nº 08000.000518/96-06, ocorreu a investigação das empresas National Medical Care (NMC) e Baxter, que figuraram como representadas, tendo sido acusadas de dominação do mercado de hemodiálise. Durante o desenrolar do processo não resultou evidenciada qual a prática imputada às representadas que pudesse ter por efeito a dominação do mercado relevante. A principal hipótese levantada na investigação feita pela SDE foi a de que os contratos de franquia e de transferência de tecnologia firmados entre as representadas e as clínicas de hemodiálise situadas no Brasil continham práticas anticompetitivas. Após a investigação preliminar realizada pela SDE, o Plenário do CADE decidiu que o artigo 54, da Lei nº 8.884/94, aplicar-se-ia aos contratos de franquia que, potencialmente ou de fato, prejudicassem a livre concorrência.

De fato, o CADE deve examinar os contratos em que as empresas franqueadoras exercem influência determinante sobre os franqueados, intencionando restringir a localização geográfica de clínicas, podendo resultar no aumento do grau de concentração de clínicas e produtos de hemodiálise no mercado relevante. Para tanto, os contratos de franquia e transferência de tecnologia são orientados à unificação do processo decisório, prevendo que apenas uma empresa define o conteúdo do contrato e, claramente, abusa de sua posição dominante no mercado.

A questão que preocupa quanto à concorrência, nesse tipo de contrato, é a restrição do mercado relevante geográfico, vez que, em sendo regionais, os

---

<sup>147</sup> Relatório Anual de 1997, do CADE. Disponível no site <http://www.mj.gov.br/cade>.

consumidores do serviço de diálise não têm disposição para se deslocar a fim de receber o tratamento. Além disso, esse mercado é formado por um pequeno número de fornecedores (clínicas). A SDE sustentou que esses contratos permitiriam a dominação do mercado relevante pela integração vertical entre os mercados regionais de prestadores do serviço de hemodiálise e os de produção de equipamento de hemodiálise. Essa foi a razão pela qual o Plenário do CADE decidiu pela apresentação desses contratos para exame.

A Lei nº 8.884/94 estabelece o procedimento para a submissão desses contratos ao CADE. Os agentes econômicos que forem parte em contratos que contenham quaisquer das denominadas cláusulas problemáticas deverão encaminhar o mesmo à SDE – Secretaria de Direito Econômico, para que essa o examine, previamente ou dentro de 15 dias de sua realização (artigo 54, § 4º). A SDE recolherá a respectiva documentação e proferirá parecer técnico, remetendo, após, o processo devidamente instruído ao CADE, para a deliberação final em 60 dias. Em caso de omissão do CADE nesse período, os contratos contendo as cláusulas problemáticas serão automaticamente aprovados, independentemente de qualquer formalização (artigo 54, §§ 6º e 7º). Ao reverso, se os contratantes inobservarem os prazos previstos no § 4º, sofrerão pena pecuniária, a ser aplicada pelo CADE. Aliás, com base no artigo 32, a SDE pode investigar qualquer outra infração da ordem econômica.

Com efeito, o referido controle exercido pelo agente antitruste brasileiro, o CADE, não pode ser confundido com o procedimento de registro, efetuado pelo INPI, aqui já referido supra. Assim, ainda que, para fins de adquirirem a completude

dos efeitos jurídicos, devam ser registrados os contratos de transferência de tecnologia, o INPI não tem competência para fazer o exame antitruste de suas cláusulas, vez que se trata de competência exclusiva do CADE.<sup>148</sup> Dito de outra forma, o registro desses contratos, pelo INPI, não podem ser negados com base em infrações da ordem econômica, o que sequer é admitido nos atos administrativos do INPI acima mencionados. Por outro lado, o CADE não pode interferir em questão alguma acerca do registro de propriedade intelectual, por exemplo, cancelando a concessão da patente, ato esse que é, exclusivamente, da seara do INPI.<sup>149</sup> Tal foi a decisão do CADE em dois casos. Com efeito, no primeiro, **Bodygard Benton v. Benton Plastics**, Averiguação Preliminar nº 08000.022244/94-36, de agosto de 1997,<sup>150</sup> resultou dito que obter ou tentar obter marca ou patente por meio de fraude, não é, *per se*, violação de regras de concorrência. Para tanto, conjuntamente, deve haver prejuízo ao mercado. No segundo caso, **Mont Blanc Engenharia v. Henry Vidigal e Terra Amada**, Averiguação Preliminar nº 08000.024891/95-45<sup>151</sup>, de outubro de 1997, asseverou o CADE que não tem competência para prover qualquer reivindicação com o objetivo de anular um registro. De modo a dar tratamento à questão, ambas as Autarquias – INPI e CADE – firmaram um acordo de cooperação, em 1997.<sup>152</sup>

---

<sup>148</sup> O CADE é o único órgão da Administração federal com competência para analisar práticas anticompetitivas, com base na Lei da Concorrência, i.e., Lei nº 8.884/94, consoante previsto nos artigos 1º e 7.

Artigo 1º: “*Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica...*”  
Artigo 7: “*Compete ao Plenário do Cade: I - zelar pela observância desta lei e seu regulamento e do Regimento Interno do Conselho;*”.

<sup>149</sup> **FRANCESCHINI**, idem, ibidem.

<sup>150</sup> Publicado no **Diário Oficial** de 19 de agosto, de 1997.

<sup>151</sup> Publicado no **Diário Oficial** de 08 de outubro, de 1997.

<sup>152</sup> Em 30 de maio, de 1997, INPI e CADE firmaram um acordo de cooperação técnica objetivando a troca de informação, serviços de assistência e a organização de estudos sobre a proteção da ordem econômica. Esse acordo foi publicado no Diário Oficial, de 30 de junho, de 1997. Os termos desse acordo são muito amplos, fazendo-se mister maior ligação entre as duas autarquias de modo a prevenir violações da ordem econômica por meio de contratos de transferência de tecnologia.

Ao examinar os contratos de transferência de tecnologia, o CADE pode utilizar-se da experiência americana proveniente das Diretrizes do Departamento de Justiça, de 1995, com as ressalvas feitas *supra* acerca da preservação do sistema jurídico nacional. A importância conferida pelos americanos, no concernente ao mercado envolvido nessas transações, é demasiadamente útil. Por primeiro, “*deve ser identificado o mercado de produtos no qual a licença poderá ter algum efeito anticompetitivo*”. Depois, os mercados de tecnologia envolvidos na transação, da mesma forma, podem ser determinados.<sup>153</sup>

No entanto, a ampla interpretação do artigo 54, da Lei nº 8.884/94, pode trazer alguns problemas, à agência antitruste brasileira, similares aos enfrentados pela Comissão da União Européia<sup>154</sup> no que tange à enxurrada de requisições à procura de isenção. Mas no Brasil, conforme os princípios gerais de Direito Administrativo Brasileiro, o CADE goza de um limitado poder normativo, pelo qual pode restringir, mas não ampliar, os limites da lei. Somente a experiência poderá demonstrar ao CADE o que poderia ser objeto de exceção. Melhor será se as autoridades brasileiras tiverem o completo controle sobre as transações econômicas que podem prejudicar o mercado, do que deixar os contratos de transferência de tecnologia livres de qualquer exame, em um momento de abertura econômica. Por outro lado, uma interpretação nesse sentido não traria qualquer prejuízo ao sistema econômico, requerendo agilidade por parte das autoridades públicas, vez que todos os atos, práticas e contratos submetidos à apreciação e não formalmente negados,

---

<sup>153</sup> Para mais detalhes, ver ROMANO SUBIOTTO, CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON “*Technology licensing: the EC & US rules compared in Speech at the annual conference of the Solicitor’s European group in June 1995*”. p. 05.

<sup>154</sup> Para a discussão na Europa, ver SHEN, J. *Block exemption for technology licensing agreements under comission regulation (EC) No. 240/96* Boston College International and Comparative Law Review, 1997, p. 251. BOS & SLOTBOOM “*The EC technology transfer regulation – a practioner’s perspective*” International Lawyer, 1998, p. 01.

dentro do prazo de 60 dias, são considerados automaticamente aprovados (muito embora, na prática, o CADE possa usar de expedientes não coerentes com a boa fé e a cooperação para alongar o prazo para análise do ato de concentração).

## **CONCLUSÃO**

Ao longo da última década do século passado (sem muitas alterações posteriores), o Brasil modificou a sua política econômica, inclinando-se na direção do modelo de mercado pelo qual um grande processo de privatização foi implantado, tendo como resultado a venda, pelo Estado, da maioria das grandes estatais, nas áreas de telecomunicações, minério, gás, etc. A Lei da Propriedade Intelectual foi modificada em 1996, de modo a atrair grande fluxo de investimento estrangeiro, na tentativa de solucionar o problema de falta de reservas internas. Nesse contexto, não havia mais espaço para a severa regulação, das operações de transferência de tecnologia, aprovada pelo INPI. A partir de então, ao INPI coube, tão-somente, o procedimento formal de registro, deixando de controlar substancialmente tais operações. A lacuna na proteção do mercado nacional foi preenchida com o fortalecimento da posição do CADE e com a modernização da legislação antitruste, tomando-se por base os modelos americano e europeu. O resultado advindo foi a edição da nova Lei da Concorrência, a Lei nº 8.884/94.

Doravante, cabe ao Cade exercer o controle antitruste sobre os contratos de transferência de tecnologia, consoante os artigos 20, 21 e 54, da Lei nº 8.884/94. Em assim sendo, grandes mudanças tem sido feitas desde que o INPI parou de exercer o referido controle substancial, embora algumas similitudes sejam vistas no bojo da

regulação direta de transferência de tecnologia e nas disposições antitruste. Deve-se atentar para o fato de que, de um lado, algumas regras previstas no modelo de regulação direta de transferência de tecnologia, inspirado nos princípios da NOEI, podem ser encontradas na nova Lei da Concorrência, especialmente, no que concerne a práticas ilegais. Por outro lado, o cerne de uma regulação antitruste difere do escopo almejado por uma regulação direta de transferência de tecnologia.

A regulação direta de transferência de tecnologia, no que tange às cláusulas contratuais restritivas, geralmente não atenta para a concorrência entre agentes econômicos locais ou agentes econômicos estrangeiros. Por exemplo, a disposição de que uma empresa local não poderia adquirir tecnologia de uma companhia estrangeira, se uma tecnologia doméstica similar estivesse disponível no mercado nacional, não faz parte dessas regras. Não importa às regras de transferência de tecnologia se a empresa doméstica proprietária de tecnologia tem poder econômico e pode, de alguma forma, abusar de sua posição dominante em detrimento de outras empresas locais. Além do mais, a concessão de licenças exclusivas, cuidadosamente controladas pelas agências antitruste, foi aceita pela maioria das autoridades da propriedade intelectual.

Isso porque regulações diretas não impõem limitações a licenças exclusivas, a despeito da possibilidade de causarem severo impacto na concorrência entre empresas locais. A razão disso é que o foco da Lei Antitruste é a preservação da estrutura competitiva do mercado e a repressão de práticas abusivas que podem prejudicar a concorrência e os consumidores. Esse sistema permite a alocação racional de recursos econômicos e, por consequência, a eficiência, proporcionando

um poderoso incentivo à inovação e ao desenvolvimento. Dessa forma, se algumas similitudes vêm à tona, os princípios e a finalidade, em seu todo, é completamente diferente.

Entretanto, o CADE deve atentar para dois importantes fatores quando do exame dos efeitos anti-concorrenciais dos contratos de transferência de tecnologia. O primeiro é a realidade própria e discrepante do mercado brasileiro. O segundo é a necessidade da manutenção da integridade do sistema jurídico nacional (quando trabalhado em conjunto com direito comparado). Resultou demonstrado no corpo do presente trabalho quão diferente é o mercado brasileiro em comparação com os mercados americano e europeu, principalmente pelo fato de estar mais sujeito a maior concentração de poder econômico. De fato, algumas grandes corporações podem gozar de extremo poder de mercado, não se sujeitando à lei da oferta e da procura. Por outro lado, essas mesmas empresas são as detentoras da tecnologia, vez que têm capacidade para financiar os dispendiosos projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Os Estados Unidos, a União Européia e o Japão são, fora de dúvida, os comandantes da ciência mundial. Por isso, é muito possível que grandes corporações com poder econômico prejudiquem o mercado brasileiro e o sistema de concorrência através dos contratos de transferência de tecnologia dificultando o acesso à inovação.

Ainda, ao CADE cabe preservar a tradição jurídica brasileira na aplicação da Lei nº 8.884/94, aos contratos de transferência de tecnologia, a fim de manter a coerência do sistema jurídico. Isso significa dizer que o CADE deve levar em conta todas as leis que dispõem sobre o caso em análise, seja a Constituição Federal, o

Código Civil, a legislação societária. Ao realizar o controle antitruste, o CADE não deve transplantar sem adaptações as decisões e doutrinas estrangeiras na interpretação da Lei brasileira, em que pese a semelhança no conteúdo das normas. Tais doutrinas e decisões foram desenvolvidas e destinadas à resolução de problemas exurgidos em uma realidade econômica diversa da brasileira, não sendo, necessariamente, a melhor solução para os problemas a serem aqui enfrentados. Dessa forma, a sua aplicação deve ser justificada e não apenas presumida correta.

De modo a preservar a integridade do sistema jurídico brasileiro, a sistematização sugerida aqui provém da conexão entre os contratos internacionais de transferência de tecnologia e o princípio contratual da proteção da *ordem pública*. Isso porque, de acordo com a doutrina nacional, a lei de concorrência é parte integrante da *ordem pública* brasileira. A justificativa jurídico-sistemática para a aplicação da Lei Antitruste aos contratos de transferência de tecnologia reside, basicamente, no artigo 166 (além do art. 421), mas, também, no novo Ato Normativo editado pelo INPI (ambos impondo o respeito à *ordem pública*). Ainda, os artigos 20, 21 e 54, da Lei nº 8.884/94, legitimam o poder do CADE para controlar os efeitos anti-concorrenciais no mercado de transferência de tecnologia. Em consequência disso, as partes contratantes que entabularem um contrato desse tipo devem respeitar o disposto na lei concorrencial, vez que integrante da *ordem pública*. As cláusulas que desrespeitarem tal disposição poderão ser consideradas nulas pelo CADE. As mais importantes disposições do direito concorrencial brasileiro são encontradas na Lei nº 8.884/94.



Essa Lei autoriza a forma dual de controle antitruste sobre os acordos de transferência de tecnologia, pelo CADE. A primeira, com finalidade preventiva, está estribada no artigo 54, o qual prevê que todos os contratos que, potencialmente, prejudicarem o mercado deverão ser submetidos ao agente antitruste brasileiro. A segunda é repressiva e encontra guarida nos artigos 20 e 21, podendo anular condutas que violem a ordem econômica, no exame caso a caso. Essa análise é fundada nas decisões do CADE acerca de restrições verticais e horizontais (a depender se a transferência de tecnologia é vertical ou horizontal), por exemplo, a citada decisão no Procedimento Administrativo nº 148/94, tendo como representada a Indústria de Alimentos Gerais KIBON (por fixação de preços e restrições verticais). Em vista disso, a maior novidade apontada pelo presente trabalho parece ser a sugestão do controle preventivo sobre os contratos de transferência de tecnologia, seguindo o critério do artigo 54, da Lei nº 8.884/94, conforme a decisão do CADE no Procedimento Administrativo nº 08000.000518/96-06, tendo por representadas a National Medical Care (NMC) e a Baxter.

Em assim sendo, tanto os contratos verticais, quanto os horizontais, de transferência de tecnologia, que contiverem as referidas cláusulas problemáticas, devem ser comunicados ao CADE e, por esse agente antitruste, examinados, de acordo com o disposto no artigo 54.

## BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA COSTA, M.J. "*Direito das obrigações*". Coimbra: Almedina, 1991.

ANTUNES, José Manuel Oliveira and MANSO, José António Costa "*Relações internacionais e transferência de tecnologia: o contrato de licença*" Coimbra: Almedina 1993.

BARTON, DELLENBACH & KURUK, "*Toward a theory of technology licensing*" in Stanford Journal of International Law, vol. 25, p. 195.

BERKMEIER, Astrid. "*Transferência de tecnologia: contratos entre autonomia privada e intervenção econômica do Estado: o controle do mercado de tecnologia no Brasil*". Revista Forense, vol. 296, p.441.

BOBBIO, N. "*Teoria do Ordenamento Jurídico*" Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1990.

BOS, V. & SLOTBOOM, Marco. "*The EC technology transfer regulation – a practitioner's perspective*" International Lawyer, vol. 32, 1998, p. 01.

BOWMAN, W. "*Patent and anti-trust law: a legal & economic appraisal*". Chicago: University of Chicago Press, 1973.

CABANELLAS, G. "*Antitrust and direct regulation of international transfer of technology transactions: a comparison and evaluation*" Munich: Publisher Deerfield Beach – Max Planck Institute, 1984.

SALOMÃO, C. "*Direito Concorrencial*". São Paulo: Malheiros Editora, 1997.

CANARIS, C. W. "*Pensamento sistematico e conceito de sistema na ciencia do direito*" Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 1991.

CARRASCO, H. "*Law, hierarchy and vulnerable groups in Latin America: towards a model of development in a neoliberal world*" in Stanford Journal of International Law, vol. 30 , 221.

CERQUEIRA, Joao da Gama; 1946, *Tratado da Propriedade Industrial*; São Paulo: Saraiva, 1946.

CLARKE, A. *Course of Legal Aspects of International Technology Transfer*, Warwick University, Academic year 98/99, II Term.

COELHO, F. U. "*Direito antitruste brasileiro*". São Paulo: Saraiva Editora, 1995.

CORNISH, W.R. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights.*, Londres: Sweet & Maxwell, 1996.

DAVID, R "*Os grandes sistemas de direito contemporaneo*". São Paulo: Martins Fontes, 1995.

DWORKIN, R. "*Is the law a system of rules?*". Philosophy of Law, Clarendon Press: Oxford, 1987.

FIKENTSCHER, W. "***The draft international code of conduct on the transfer of technology :a study in third world development***" Munich: Publisher Deerfield Beach - Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law, 1980.

FORGIONI, P. A. "***Os fundamentos do antitruste***" São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.

FONSECA, A. "***Innovation, competition and intellectual property***". Revista de Direito Econômico, vol. 26, p 63.

FRANCESCHINI, J. I. G. "***Poder econômico: exercício e abuso***". São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995.

FRAZER, T. "***Monopoly, Competition and the law***" Londres: Harvester Wheatsheaf Publisher, 1992.

FREITAS, T. "***Consolidação das leis civis***". Rio de Janeiro: Garnier Editores, 1896.

GHESTIN, J. "***Droit civil: la formation du contrat***". Paris: L.G.D.J., 1993.

GROVES & ALLI. "***Intellectual property and the Internal Market of the European Community***"; Londres: Graham & Trotman, 1993.

HAUG "***The international transfer of technology: lessons that east Europe can learn from the failed third world experience***" in Harvard Journal of Law and Technology, vol. 05, p. 210.

HETTINGER, E. "***Justifying Intellectual Property Rights***". In Philosophy and Public Affairs, vol 18, p. 31.

KOBAK JR., J. B. "***Running the gauntlet: antitrust and intellectual property pitfalls on the two sides of the Atlantic***" Antitrust Law Journal, vol. 64, p. 341.

LAIRD, S. "***Latin American trade liberalization***", in Minnesota Journal of Global Trade vol. 4, p. 196.

LARENZ, K. "***Metodologia do Direito***" Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988.

Ministério da Ciência e Tecnologia. "***Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - Relatório Final***". 1993, publicado na homepage do MCT: [www.mct.gov.br](http://www.mct.gov.br).

MOSS, J. "***The 1990 Mexican technology transfer regulations***" Stanford Journal of International Law , vol. 27, p. 215.

PAGE, W. H. "***Antitrust review of mergers in transition economies: a comment, with some lessons from Brazil***" in University of Cincinnati Law Review, vol.66, p. 1113.

ROSEN, N. E. "***Intellectual property and the antitrust pendulum: recent developments at the interface between the antitrust and intellectual property laws***" Antitrust Law Journal, vol. 62, p. 669.

RULE, C. F. "***Patent-antitrust policy: looking back and ahead***". Antitrust Law Journal Developments, vol. 59, p. 729.

- SELL, S. "**Power and ideas**" Nova Iorque: State University of New York Press, 1998.
- SHEN, J. **Block exemption for technology licensing agreements under comission regulation (EC) No. 240/96** Boston College International and Comparative Law Review, vol. 20, p. 251.
- SOBEL, G. "**The antitrust interface with patents and innovation: acquisition of patents, improvement patents and grant-backs, non-use, fraud of the patent office**" Antitrust Law Journal, vol. 53, p. 681.
- STEVENS, D. "**Framing competition law within an emerging economy: the case of Brazil**". Antitrust Buletin, 1995, p. 929.
- TERRÉ, F. *et alli*. "**Droit civil: les obligations**". Paris, Dalloz, 1996.
- TIMM, Luciano Benetti; COOTER, Robert D; SCHAEFER, H.B. **O problema da desconfiança recíproca**. The Latin American and Caribbean Journal of Legal Studies, v. 1. 2006, Berkeley Electronic Press, <http://services.bepress.com/lacjls/vol1/iss1/>, acessado em 15/11/2007.
- TIMM, Luciano Benetti. **Direito, economia e a função social do contrato: em busca dos verdadeiros interesses coletivos protegíveis no mercado de crédito**. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. , v.33, p.15 - 31, 2006.
- \_\_\_\_\_ (org.). **Direito e economia**. 1ª ed. São Paulo: IOB Thomsom, 2005.
- \_\_\_\_\_. **O direito fundamental à livre iniciativa na teoria e na prática institucional brasileira**. Revista da Ajuris, v.106, p.107 - 124, 2007.
- TIMM, Luciano Benetti & MACHADO, Rafael. **Direito, Mercado e Função Social**. Revista da Ajuris, v.103, p.197 - 210, 2006.
- TOM & NEWBERG "**Antitrust and intellectual property: from separate spheres to unified field**". Antitrust Law Journal, vol. 66, p. 167.
- WATSON, A. "**Society and change**" Edimburgo: Scottish Academic Press, 1977.
- WATSON, A. "**The evolution of law**" Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.
- WIEACKER, F. "**Historia do direito privado moderno**" Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1988.