

Contratos de transferência de tecnologia

Custos de transação *versus* desenvolvimento

MARCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO

MARCELLE FRANCO ESPÍNDOLA BARROS

Marcia Carla Pereira Ribeiro é professora titular de Direito Societário (PUCPR) e professora associada de Direito Empresarial (UFPR). Pós-doc pela FGVSP (2006) e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2012). Pesquisadora Conv. Université de Montréal – CA (2007). Bolsista de Produtividade da Fundação Araucária – PR.

Marcelle Franco Espíndola Barros é advogada e pós-graduada em Propriedade Intelectual pela PUCRJ (2009). LL.M em Contratos Internacionais e Resolução de Disputas pela Universidade de Turim/Itália (2013), mestranda em Direito Econômico e Socioambiental pela PUCPR. Bolsista da Capes.

Sumário

1. Introdução. 2. Importância da inovação a partir do século XX. 3. Contratos de transferência de tecnologia. 3.1. Conceito e classificação. 3.2. Proteção jurídica dos contratos de transferência de tecnologia no exterior. 3.3. Proteção jurídica dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil. 3.4. Funções da averbação/registro; regras escritas e não escritas para aprovação de contratos de transferência de tecnologia pelo INPI. 4. Custos de transação nos contratos de transferência de tecnologia. 5. Possíveis soluções para promoção do desenvolvimento. 6. Conclusão

1. Introdução

Muito se discute acerca dos limites da intervenção do Estado na vida econômica. Vai longe o tempo em que se acreditava na suficiência da mão invisível apregoada por Adam Smith para regular o mercado. No início do século XX, notadamente a partir da grande depressão, difundiu-se a teoria de John Keynes acerca da necessidade de forte intervenção do Estado como fórmula para solução das crises, o que culminou com a adoção da política econômica do bem-estar. Como a história é quase sempre pendular, não tardou muito para que as ideias liberais ressurgissem e com isso se questionassem os inconvenientes da maior participação estatal na economia.

Hoje, os países tendem a adotar maior intervenção durante alguns ciclos, sucedidos de menor intervenção em outros, e assim sucessivamente. Há vantagens e desvantagens na maior e menor intervenção estatal.

O presente artigo tem como objetivo estudar a intervenção estatal – no caso, via Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) –, no registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia no Brasil. Metodologicamente, o problema que guia o estudo é se as regras escritas e não escritas para registro de tais contratos contribuem para o desenvolvimento do País. O instrumental teórico da análise econômica do direito será utilizado para compreender essa questão e buscar resposta.

Ao longo de todo o artigo, será verificada a compatibilidade – ou não – do sistema brasileiro de transferência de tecnologia com a busca do desenvolvimento econômico e social.

Após esta introdução, far-se-á uma análise da importância da inovação, objeto dos contratos de transferência de tecnologia, notadamente a partir do século XX, para o desenvolvimento dos países. Em seguida, serão estudados os conceitos e espécies contratuais, a proteção jurídica concedida em âmbitos internacional e nacional, bem como as funções e as regras escritas e não escritas para o registro/averbação dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil. Na sequência, serão examinados os custos de transação, com base na escola da análise econômica do direito, nos contratos de transferência de tecnologia, em razão das regras para seu registro perante o INPI. No quinto tópico, serão apresentadas possíveis soluções para o problema da forte intervenção estatal nesse negócio jurídico, de forma a promover o desenvolvimento, nos termos propugnados pela Constituição da República (artigos 3º, 5º, 170 e 219). Ao final, apresentar-se-á uma conclusão.

2. Importância da inovação a partir do século XX

O ponto de partida do presente estudo passa, necessariamente, pela compreensão da importância da inovação, especialmente a partir do século XX, para o desenvolvimento dos países.

Na década de 1960, o economista Fritz Machlup, ao publicar sua obra *Production and Distribution of Knowledge in the United States* (em tradução livre, *A Produção e Distribuição do Conhecimento nos Estados Unidos*), foi um dos primeiros a analisar o conhecimento como um recurso econômico, sendo, por isso, conhecido como o pai do conceito de sociedade da informação (hoje, chamada sociedade do conhecimento). Com o intuito inicial de analisar entraves da livre concorrência – notadamente no sistema de patentes –, aquela obra acabou por examinar quantitativamente o grande impacto da produção de conhecimento no produto interno bruto dos Estados Unidos. De acordo com o economista, o conhecimento e a produtividade gerados são fatores decisivos para o crescimento econômico (MACHLUP, 1962, p. 84).

Uma das formas de se transformar o conhecimento em bem econômico é o desenvolvimento de inovação tecnológica, ou seja, é a transformação do conhecimento em produto ou processo com valor econômico apto a ser, então, comercializado.

Na mesma época em que Machlup publicou sua obra acerca do conhecimento como recurso econômico, intensificaram-se os estudos acerca da importância da inovação para o desenvolvimento do comércio internacional. Em 1961, Richard Posner foi o pioneiro, seguido por outros autores como Freeman, em 1963, Hirsch, em 1965, e Vernon, em 1966, entre outros. Em linhas gerais, esses autores destacam – não obstante a peculiaridade de cada tese – que desenvolver novos produtos leva ao aumento do fluxo internacional, ou seja, empresas que inovam normalmente possuem escala produtiva e exportadora superior (CZELUSNIAK; RIBEIRO et al., 2011, p. 3).

Mais do que o aumento do comércio exterior, Schumpeter (1982, p. 40), ainda no início do século XX, pontificava que a inovação tecnológica estava intimamente associada à mola propulsora do processo de desenvolvimento econômico. Quase um século depois, as lições do economista austríaco continuam a reverberar nos pesquisadores da atualidade, como em Timm (2009, p. 68), que afirma que “a inovação tecnológica é o caminho do desenvolvimento econômico”; e em Wachowicz (2007, p. 71), para quem “a atualidade das questões relativas ao desenvolvimento econômico e o acesso às novas tecnologias são estratégicas para as economias dos Estados [...]”.

No mesmo sentido, Sen (2010, p. 15-16) prega a promoção do bem-estar social e do desenvolvimento por meio da tecnologia:

“De fato, não poderemos reverter as dificuldades econômicas dos pobres no mundo se impedirmos que eles tenham acesso às grandes vantagens da tecnologia contemporânea, à bem estabelecida eficiência do comércio e do intercâmbio internacionais e aos méritos sociais e econômicos de viver em uma sociedade aberta.

Na verdade, o ponto central é como fazer um bom uso dos formidáveis benefícios do intercuro econômico e do progresso tecnológico de maneira a atender de forma adequada aos interesses dos destituídos e desfavorecidos.”

Nesse contexto, a sociedade do conhecimento passa a ser cada vez mais dependente da inovação tecnológica para o seu desenvolvimento. Muitos são os benefícios¹ – tanto econômicos quanto sociais – promovidos pela

¹ Embora não seja objeto deste artigo, não se podem ignorar também as desvantagens do avanço tecnológico: danos ao meio ambiente, desemprego em razão da substituição do

tecnologia, e sua relação com o desenvolvimento econômico pode ser verificada pelo aumento constante do número de patentes depositadas no Brasil e no mundo.

De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nos últimos dez anos (entre 2001 e 2011), o volume de patentes depositadas passou de 21.618 para 31.765, um aumento de aproximadamente 60% (INPI, 2013a). A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) divulgou que, em 2011, os pedidos de patentes globais, ainda que abalados pela crise mundial de 2008, cresceram 10,7% em relação a 2010 (WIPO, 2012).

Como afirma Forgioni (2013, p. 317), “se no século XX os principais objetos do comércio eram petróleo, aço e mão de obra barata, agora, no século XXI, esse foco repousa sobre informação, tecnologia e conhecimento”.

Do ponto de vista jurídico, a inovação tecnológica é protegida pelo direito da propriedade intelectual. Logo, o debate sobre formas de desenvolvimento perpassa questões afetas à propriedade intelectual, notadamente no que se refere ao comércio exterior.²

Países que protegem e respeitam a propriedade intelectual costumam atrair mais investimentos estrangeiros, uma vez que garantem segurança aos investidores no sentido de que suas inovações estarão devidamente protegidas.³ Disso resulta que o ambiente institucional seguro favorece a realização de negócios jurídicos, tais como a celebração de contratos de transferência de tecnologia, o que pode levar ao incremento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e ao progresso tecnológico nacional.⁴

Landes e Posner (2003, p. 2) afirmam que a propriedade intelectual foi fundamental para o crescimento econômico dos Estados Unidos entre

homem por máquinas, armamentos nucleares, *stress*, consumismo exacerbado (LATOUCHE, 2009, p. 1-36).

² A partir da década de 1980, a propriedade intelectual passou a fazer parte das discussões internacionais relacionadas ao comércio, o que levou à necessidade de harmonizar as suas normas em âmbito mundial. Nesse sentido, a Rodada Uruguai do GATT (1994) incluiu o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual), que estabelece padrões mínimos para a proteção da propriedade intelectual a serem observados pelos seus 159 signatários (CZELUSNIAK; et al., 2011, p. 1-6).

³ Nesse sentido, cite-se a mudança de paradigma da política do Banco Mundial para promover o desenvolvimento. Se, nas décadas de 1970 a 1990, a receita envolvia investimentos em infraestrutura, hoje a recomendação é para a promoção de reformas jurídicas, com vistas a propiciar maior segurança e estabilidade (DAVIS; TREBILCOCK, 2009, p. 217-268).

⁴ Por outro lado, não é pacífico que o fortalecimento da propriedade intelectual e as inovações possam levar, por si sós, ao desenvolvimento dos países. Afirma-se que somente países que possuem estruturas bem desenhadas podem beneficiar-se desse fortalecimento. A história demonstra que muitos países adotaram política de forte proteção à propriedade intelectual somente após se tornarem desenvolvidos. Em outras palavras, alguns países hoje desenvolvidos garantiam, no passado, baixa proteção aos direitos da propriedade intelectual e ainda tinham como praxe violar tais direitos de terceiros (ZUCOLOTO, 2013b, p. 7).

os anos de 1970 e 1980. E continua a ser fundamental, pois a propriedade intelectual representa hoje o maior produto de exportação dos Estados Unidos, mantém 27,1 milhões de empregos diretos e 12,9 milhões de indiretos, o que significa dizer que 30% de todos os empregos daquele país estão, direta ou indiretamente, ligados à propriedade intelectual; além disso, nesse setor, a média remuneratória é superior à dos demais (ESPINEL, 2012).

No Brasil, o principal produto de exportação ainda são *commodities*. A propriedade intelectual representa apenas 1,2% a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) e 2% da mão de obra (IPEA, 2013). Apesar dos números tímidos e bem distantes das estatísticas norte-americanas, há semelhança em relação ao fato de os trabalhadores brasileiros ligados à propriedade intelectual serem mais qualificados (IPEA, 2013) e mais bem remunerados em comparação às demais áreas, tal como ocorre nos Estados Unidos.

Em recente pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, constatou-se que empresas que utilizam patentes ou alta tecnologia têm maiores chances de exportar bens de valor mais elevado e, conseqüentemente, ter maior participação nas exportações (ZUCOLOTO, 2013a, p. 58-59).

A partir dos dados americano e brasileiro, é possível concluir que o desenvolvimento de patentes, as inovações tecnológicas e a celebração de contratos de transferência de tecnologia ampliam o potencial competitivo do país e de suas empresas.

Como pontuam Ribeiro e Agostinho (2011, p. 363), porém, nem toda inovação leva automaticamente ao desenvolvimento sob o ponto de vista do ganho social. Há inovações que podem gerar benefício econômico, sem uma conseqüente melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.⁵ Para os autores, a participação do Estado é fundamental, notadamente através de empresas estatais, o que leva ao real desenvolvimento da sociedade (RIBEIRO; AGUSTINHO, 2011, p. 365).

Diante desses dados, é alvissareiro notar que a propriedade intelectual tem gradualmente ganhado espaço na pauta de discussões do governo brasileiro para a implementação de políticas públicas que visem à sua utilização como uma das ferramentas do progresso tecnológico e do desenvolvimento nacional.⁶ Contudo, será demonstrado que ainda há

⁵ Hoje já está devidamente consolidado na doutrina jurídica que crescimento econômico não equivale a desenvolvimento. Aquele é apenas um instrumento para a obtenção deste. O verdadeiro desenvolvimento é aquele que promove a melhoria da qualidade de vida da sociedade (HACHEM, 2013).

⁶ Tem-se percebido um crescente aumento nos debates envolvendo a propriedade intelectual na esfera governamental. Citem-se, como exemplos, as recentes discussões envolvendo o marco civil da internet e a revisão da lei de patentes (Lei nº 9.279/1996). Ademais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) vem desenvolvendo uma série

grandes obstáculos a serem vencidos, notadamente no que toca aos contratos de transferência de tecnologia celebrados no Brasil.

3. Contratos de transferência de tecnologia

Examinada a importância da tecnologia para o desenvolvimento na sociedade atual, passa-se ao estudo do contrato de transferência de tecnologia.

3.1. Conceito e classificação

Para Czelusniak (2010, p. 12), a tecnologia pode ser definida como “uma combinação entre técnica e conhecimento organizado”.

Já a transferência de tecnologia, conforme definição da *United Nations Conference on Trade and Development – Unctad* (2001), é o processo pelo qual a tecnologia objeto de comércio é distribuída. Independentemente da formação de contrato, tal transferência significa comunicação entre o titular da tecnologia e o receptor.

Barbosa (2003, p. 1093) afirma que a transferência de tecnologia “é um processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade empresarial”.

No âmbito do direito econômico, Figueiredo (2012, p. 640) conceitua o contrato de transferência de tecnologia como “negociação econômica e comercial que, observados os preceitos legais, visa a promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país”.

No que tange à classificação das espécies de contratos de transferência de tecnologia, legislações e doutrina não são uníssonas. A Lei da Propriedade Industrial optou por não defini-las. A Lei nº 10.168/2000, alterada pela Lei nº 10.332/2001, que instituiu a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para financiar o programa de estímulo à interação universidade-empresa para apoio à inovação, dividiu os contratos em (a) exploração de patentes ou de uso de marcas; (b) fornecimento de tecnologia; e (c) prestação de assistência técnica (BRASIL, 2000).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) utilizou rol de classificação maior. Para a autarquia federal, os contratos de transferência de tecnologia podem ser divididos em (a) cessão e licença de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas); (b) aquisição de conhecimentos tecnológi-

de estudos relacionados à propriedade intelectual, e o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (Gipi) tem realizado um trabalho de governança da propriedade intelectual no Brasil. Destaca-se, ainda, o Plano Brasil Maior, um programa do Governo federal que trata da política industrial, tecnológica e de comércio exterior do Brasil.

cos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica); (c) franquia; e (d) licença compulsória para exploração de patente.⁷

Comumente, a doutrina (BARBOSA, 2003, p. 964-968; RIBEIRO; CZELUSNIAK, 2013, p. 24; TIMM, 2009, p. 80) divide os contratos de transferência de tecnologia em (a) *propriedade industrial*, licenças e cessões que se referem a um direito da propriedade industrial já depositado ou registrado no INPI, como marcas, patentes, desenhos industriais etc.; (b) *tecnologia não patenteada*, que não envolve direitos da propriedade industrial objeto de registro na autarquia federal, como segredos e *know-how*; (c) *serviços técnicos* que envolvem a obtenção de técnicas e métodos de aplicação de tecnologia; e (d) *projetos de engenharia*, como o projeto *turn-key*, que contém as informações técnicas e as tecnologias desenvolvidas para a criação de uma planta industrial.⁸

3.2. Proteção jurídica dos contratos de transferência de tecnologia no exterior

Os países mais desenvolvidos economicamente controlam a maior parte da alta tecnologia produzida no mundo (TIMM, 2009, p. 84). Para comprovar a assertiva, basta dizer que, por cem anos, apenas três escritórios de patentes – Alemanha, Japão e Estados Unidos – ocuparam a primeira posição em número de

⁷ Tal classificação está prevista na Instrução Normativa nº 16/13, que revogou o Ato Normativo nº 135/97. Com a publicação da referida instrução, a licença compulsória para exploração de patente passou a ser classificada pelo INPI como contrato de transferência de tecnologia.

⁸ É oportuno diferenciar o ato de averbar e o de registrar contratos. O primeiro refere-se a contratos de uso de marca, exploração de patente e outros, já devidamente depositados ou registrados perante o INPI, ou seja, o ato da autarquia federal é de anotação no pedido ou registro já existente. Enquanto, nos casos de contrato de *know-how*, assistência técnica etc., ocorrerá o registro, uma vez que não há qualquer anotação prévia.

depósitos de patentes (WIPO, 2013), ao passo que os países em desenvolvimento estão em clara desvantagem tecnológica.

Na década de 1970, a Unctad propôs um código de conduta internacional sobre transferência de tecnologia, com vistas a atenuar a assimetria entre os titulares da tecnologia no cenário mundial – as multinacionais oriundas de países ricos – e os países carentes de tecnologia. Contudo, o código não vingou, em decorrência justamente da falta de consenso entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Enquanto os primeiros, de política liberal, buscavam proteger suas tecnologias por meio de regras da concorrência, os segundos mantinham uma política protecionista contra as multinacionais, em clara oposição aos objetivos dos primeiros (BARBOSA, 2002).

Em 1994, o Acordo TRIPS (em inglês, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), ao estabelecer padrões mínimos de proteção para a propriedade intelectual nos países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), tratou da transferência de tecnologia no âmbito internacional (art. 40), mas não foi capaz de reduzir as diferenças entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento.⁹

⁹ Conforme assinala Zucoloto (2013a, p. 66), “a hegemonia dos Estados Unidos certamente desempenhou um papel decisivo na emergência de TRIPS. [...] Como decorrência da pressão exercida pelo governo norte-americano, tais negociações foram transferidas da OMPI – o fórum tradicional para acordos e convenções de PI, que administra as Convenções de Paris e de Berna – para o GATT, com implicações políticas importantes. A inserção da agenda de PI na Rodada Uruguaí associou institucionalmente PI e comércio, e aumentou a capacidade do United States Trade Representative (USTR – Representante de Comércio dos Estados Unidos) de coagir outros Estados a aceitar e cumprir o novo regime de PI representado por TRIPS. O poder econômico dos Estados Unidos foi amplamente utilizado antes e durante as negociações deste acordo para forçar os países em desenvolvimento a aceitar os padrões mais elevados de proteção de PI nele incorporados. [...] Foi propício para a aprovação do TRIPS que os países que ofereciam maior resistência ao acordo, e que eram os mais acusados de violar direitos de PI, também eram altamente

Além da normativa internacional, a transferência de tecnologia é regulada pelo ordenamento jurídico interno de cada país, em especial pelas leis que tratam da propriedade industrial e da concorrência. Nos Estados Unidos (TIMM, 2009, p. 50) e em países membros da União Europeia,¹⁰ a análise de eventual abuso de poder econômico passa ao largo dos escritórios de marcas e patentes, cabendo às autoridades antitruste e ao judiciário, em observância às suas leis de concorrência.

A Índia, a despeito de seu passado protecionista, flexibilizou recentemente suas regras para excluir restrições à liberdade das partes nos contratos de transferência de tecnologia – mais uma vez aqui, nada de análise e fiscalização do escritório de marcas e patentes. Desde 2009, os contratos são aprovados automaticamente, independentemente de prazos contratuais e valores remuneratórios, com vistas a incentivar a importação de tecnologia, sem entraves legais e burocráticos (JAGATI, 2012, p. 120-121).

Ao analisar a experiência internacional, é possível concluir que, de forma geral, os contratos de transferência de tecnologia são examinados apenas no que toca a possíveis restrições de concorrência e, portanto, submetidos às leis

antitruste, sem qualquer ingerência dos escritórios de marcas e patentes em seu conteúdo.

3.3. Proteção jurídica dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil

No Brasil, diversas são as normas que tratam de transferência de tecnologia, entre elas legislações tributárias (Lei nº 4.131/1962; Lei nº 10.168/2000, normas regulamentares sobre imposto de renda etc.), concorrenciais (Lei nº 12.529/2011), da propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), além de atos normativos do INPI (IN PR nº 16/13¹¹).

A regulação da transferência de tecnologia depende diretamente da política econômica adotada pelo país – e as diversas mudanças de orientação político-ideológicas por que o Brasil passou nos últimos cinquenta anos não deixam dúvidas a esse respeito.

Na década de 1970, o Brasil, assim como muitos países da América Latina, seguiu um modelo econômico protecionista, centrado no estímulo à substituição das importações, em prol das empresas nacionais (LEITÃO, 2011, p. 57-64).

Nesse cenário político, a Lei nº 5.648/1970 criou o INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio. Em seu art. 2º, parágrafo único, estabeleceu-se que o INPI adotaria, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia.¹²

dependentes do comércio com os Estados Unidos, e, portanto, vulneráveis a suas sanções comerciais”.

¹⁰ Na Itália, por exemplo, os contratos de transferência de tecnologia podem ser apresentados ao escritório de marcas e patentes italiano – *Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* –, com vistas a produzir apenas efeitos contra terceiros, nos casos de discussão acerca da legitimidade para explorar o objeto do contrato. No entanto, o escritório italiano não interfere nem fiscaliza o conteúdo das cláusulas contratuais. Assim, tanto na Itália, como nos demais países membros da União Europeia, a questão é analisada sob a ótica dos artigos 101, 102, 106 e 107 do Tratado de Constituição da União Europeia (TFEU – *Treaty on the functioning of the European Union*) e da Regulação nº 772/2004, que versa sobre transferência de tecnologia (AUTERI, 2012, p. 520-550). A partir de maio de 2014, passou a vigorar na União Europeia a Resolução nº 316/2014, em substituição à Regulação nº 772/2004, que continha prazo de vigência até abril de 2014.

¹¹ A Instrução Normativa nº 16/13, que revogou o Ato Normativo nº 135/97, dispõe sobre a normalização para a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

¹² “Art 2º. O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de téc-

Com base em sua lei de regência, no antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) e no Ato Normativo nº 15/75, todas afinadas com a política protecionista da época, o INPI usava de extremo rigor na análise dos contratos e interferia diretamente na autonomia da vontade das partes. Essa orientação, adotada até o fim da década de 1980, levou ao indeferimento de diversos contratos de transferência de tecnologia ou, ainda, à aprovação mediante exclusão de cláusulas consideradas proibidas ou inclusão de outras de cunho obrigatório (VIEGAS, 2007, p. 64-67).

Na obra coletiva elaborada pelo escritório de advocacia Dannemann, S. Bigler & Ipanema Moreira (IOS, 2003, p. 345), o papel do INPI, à época, foi assim sintetizado:

“O INPI era considerado um guardião do desenvolvimento tecnológico e possuía o poder discricionário de livre apreciação dos contratos de transferência de tecnologia, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ato Normativo nº 15/75 e, muitas vezes, o seu próprio entendimento sobre a matéria e impacto econômico, em prol do interesse público.”

O excessivo dirigismo estatal dificultou – senão impediu – o ingresso de tecnologia estrangeira no Brasil. O INPI *comemorou* o fato de que, no período entre 1978 e 1983, o número de contratos indeferidos subiu assombrosamente de 4,7% para 27,3% (ARRUDA, 1984).

Como os agentes privados do mercado sempre buscam alternativas e encontram caminhos para realizar os negócios que lhes interessam, a política do INPI levou ao descumprimento de normas fiscais e cambiais – o que, logicamente, não foi motivo de celebração pelo governo. É que se tornou prática comum a assinatura de contratos de gaveta e contratos paralelos aos submetidos ao INPI (VIEGAS, 2007, p. 69-70).

A década de 1990 foi marcada por importantes transformações no quadro político-econômico-jurídico brasileiro. Houve a redemocratização do sistema político, a promulgação da Constituição da República, a abertura dos mercados brasileiros aos produtos importados, o lançamento do Plano Real, a estabilização da inflação e inúmeras privatizações (LEITÃO, 2011, p. 75).

É importante mencionar ainda o aprimoramento da política nacional de defesa da concorrência pelo advento da Lei Antitruste – Lei nº 8.884/94¹³, que atribuiu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) maior autonomia para o controle dos efeitos an-

...nologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial” (BRASIL, 1970).

¹³ Hoje, revogada pela Lei nº 12.529/2011.

ticoncorrenciais, inclusive no mercado de transferência de tecnologia (FORGIONI, 2013, p. 194).

Os bons ventos da mudança também alcançaram o INPI. A autarquia adotou medidas flexíveis e liberalizantes na análise dos contratos de transferência de tecnologia, com vistas a incrementar o processo de inovação tecnológica.

No contexto dessa nova orientação, os diplomas normativos internos também passaram por modificações importantes: houve a revogação do Ato Normativo nº 15/75, que prescrevia as cláusulas permitidas e vedadas nos contratos, e a importante edição do Ato Normativo nº 120/93, que determinava que ao INPI cabiam tão somente averbações e registros de contratos de transferência de tecnologia, sem qualquer controle das cláusulas contratuais ou intromissão na liberdade das partes (VIEGAS, 2007, p. 72).¹⁴

O passo seguinte foi a promulgação da atual Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/1996, que nasceu para atender às pressões dos países desenvolvidos – em especial, dos Estados Unidos¹⁵ – e, ainda, às disposições do Acordo TRIPS. Como não poderia deixar de ser, a Lei tem caráter liberalizante e não possui nenhum dispositivo legal que prescreva controle dos contratos de transferência de tecnologia por parte do INPI.¹⁶ Pelo contrário, a Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 240, alterou o artigo 2º da Lei nº 5.648/70, que criara o INPI, dando-lhe a seguinte redação:

“Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial” (BRASIL, 1996).

Como se percebe da leitura acima, foi suprimido o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648/70, que determinava ao INPI a adoção de medidas

¹⁴ Para Barbosa (2003, p. 982-983), a revogação do Ato Normativo nº 15/75 e a edição do Ato Normativo nº 120/93 foram completamente ilegais, uma vez que não havia amparo legal, à época, para suprimir do INPI a competência de controlar os contratos de transferência de tecnologia.

¹⁵ Na década de 1990, os Estados Unidos aplicaram uma série de sanções ao Brasil, como forma de pressionar o País a aumentar a proteção aos direitos da propriedade intelectual, em especial proteger as patentes de medicamentos (TIMM, 2009, p. 70).

¹⁶ O capítulo da Lei da Propriedade Industrial, que trata da transferência de tecnologia, tem apenas um artigo que, por sua vez, não prevê poder ao INPI de fiscalizar ou controlar o conteúdo dos contratos: “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro” (BRASIL, 1996).

capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, com vistas ao desenvolvimento econômico do país. Isso quer dizer que ao INPI não cabe qualquer análise ou interferência no conteúdo dos contratos de transferência de tecnologia. Não há permissão legal para nenhuma medida nesse sentido (VIEGAS, 2007, p. 72-75).¹⁷

A previsão da Lei da Propriedade Industrial estava em perfeita consonância com o Ato Normativo nº 120/93 do INPI, ou seja, a orientação legal era a de não interferência nos contratos de transferência de tecnologia.

Em 1997, porém, houve nova guinada de rumo. O INPI revogou o referido Ato Normativo e editou o de nº 135/97, que estabeleceu:

“Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da LPI e de legislação complementar, especialmente a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, e normas regulamentares sobre o imposto de renda, Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987, Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1991, Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e Decreto Legislativo nº 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial nº 1.355, da mesma data” (INPI, 1997).

Com isso, o INPI volta a controlar o cumprimento das leis citadas no ato e, apesar da ausência de restrições explícitas, retoma, na prática, sua postura intervencionista e fiscalizadora dos contratos de transferência de tecnologia.

O Ato Normativo nº 135/97 e todos os demais atos publicados até 31/12/2012 foram recentemente revogados pela Resolução nº 1, de 18/3/2013. Nascia a esperança, entre os ope-

¹⁷ Em sentido oposto, Barbosa (2003, p. 983-984) entende que as legislações cambiais e tributárias conferem competência delegada ao INPI para atuar como assessor, *ex ante*, da Receita Federal e do Banco Central na análise dos contratos de transferência de tecnologia.

radores da propriedade industrial, de que o INPI, finalmente, limitar-se-ia a apenas analisar aspectos atinentes à propriedade industrial para o registro/averbação dos contratos.

A esperança findou com a publicação da Instrução Normativa nº 16/2013, que traz pouca alteração em relação ao conteúdo de sua antecessora.¹⁸ Ao invés de reduzir sua esfera de atuação, a normativa ampliou-a com a inclusão da necessidade de averbação de licença compulsória para exploração de patente.

Em suma, a despeito da falta de amparo na legislação infraconstitucional, o INPI segue adotando uma postura intervencionista, nos moldes da praticada na década de 1970.

3.4. Funções da averbação/registro; regras escritas e não escritas para aprovação de contratos de transferência de tecnologia pelo INPI

Os contratos que envolvem transferência de tecnologia estão sujeitos à averbação ou ao registro perante o INPI para produzirem efeitos em relação a terceiros. É o que determina o art. 211¹⁹ da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996).

¹⁸ Vale notar que a Instrução Normativa nº 16/2013 praticamente repetiu os dispositivos legais constantes do Ato Normativo nº 135/97, sem sequer notar que a Lei nº 8.884/94, Lei Antitruste, foi revogada pela Lei nº 12.529/2011: “Art. 1º Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e de licença compulsória de patente, na forma da LPI e da legislação complementar, especialmente a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962; Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, e normas regulamentares sobre imposto de renda; Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987; Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1991; Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e Decreto Legislativo nº 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial nº 1.355, da mesma data, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, e Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999 e Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003” (INPI, 2013).

¹⁹ O artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial foi devidamente transcrito na nota de nº 16.

Além do efeito *erga omnes*, previsto no dispositivo legal acima mencionado, a averbação/registo de contratos no INPI possibilita a remessa de *royalties* ao exterior – observadas as disposições legais vigentes, tais como a Lei nº 4.131/1962 e a Resolução nº 3.844/2010 do Banco Central do Brasil –, bem como o enquadramento dos pagamentos feitos pelo licenciado para fins de dedutibilidade fiscal, respeitadas as normas previstas nas legislações específicas, Lei nº 4.131/1962, Lei nº 8.383/1991, Decreto nº 3.000/1999 e Portaria MF nº 436/1958 (INPI, 2013b).²⁰

A averbação ou registro dos contratos é necessária, assim, para oponibilidade contra terceiros, obtenção de autorização do Banco Central para remessa do pagamento à empresa estrangeira detentora da tecnologia transferida e para fins de dedutibilidade fiscal.

Em um nicho extremamente internacional, em que o Brasil ainda é dependente de tecnologia estrangeira, muitos – senão a maior parte – dos contratos de transferência de tecnologia passam necessariamente pelo crivo do INPI.

Daí começam os problemas. O INPI possui uma série de requisitos – alguns sem qualquer amparo legal – para registrar/averbar os contratos de transferência de tecnologia. Vejam-se alguns:

(i) nos contratos envolvendo empresa brasileira e sua controladora, para fins de dedutibilidade fiscal, a remuneração está limitada ao percentual de cinco por cento da receita bruta. Nesse caso, nos termos do art. 1º de sua Instru-

ção Normativa nº 16/13, a autarquia atuaria em cumprimento à Lei nº 4.131/1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior (art. 12).

Tal postura é criticada pela doutrina especializada. Conforme análise de Viegas (2007, p. 76), ao INPI não cabe o papel de impedir registros com base na referida lei:

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

(ii) nos contratos de fornecimento de tecnologia, a autarquia exige que a remuneração seja estabelecida de acordo com os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares. Essa exigência, sem qualquer fundamento jurídico, autoriza o INPI a avaliar os valores negociados entre as partes, de acordo com a sua discricionariedade;

(iii) o prazo de validade dos contratos de *know-how* é limitado a cinco anos, renováveis, de acordo com a discricionariedade do INPI, por mais cinco. A entidade fundamenta essa exigência no art. 12 da Lei nº 4.131/1962.²¹ No

²⁰ As funções de averbação/registo dos contratos de transferência de tecnologia mencionadas no presente artigo são as determinadas pelo INPI e corroboradas pela maior parte da doutrina. No entanto, para Barbosa (2003, p. 993), as funções do registro são muito mais amplas, incluindo o reconhecimento do interesse público na transferência de tecnologia, a comprovação de que a licença de marcas ou patentes apresenta condições legais para sua regular exploração, a legalidade dos contratos do ponto de vista do direito dos consumidores, entre outras.

²¹ “Art. 12. As somas das quantias devidas a título de ‘royalties’ pela exploração de patentes de invenção, ou uso

entanto, o referido dispositivo legal apenas trata do prazo de dedutibilidade fiscal que, por óbvio, não tem o condão de limitar o prazo de contratos celebrados entre partes privadas;

(iv) a autarquia não registra licença de *know-how*, alegando não ser possível a devolução de tecnologia ao fim do contrato, o que favorece o receptor – empresa nacional – a continuar colhendo benefícios do objeto do contrato sem o pagamento adicional de *royalties*, após o período de dez anos (conforme limitação mencionada no item acima) (IDS, 2003, p. 306). Em total descompasso com a realidade mundial, tal exigência causa profundo desconforto à empresa estrangeira e, por vezes, acaba por desestimular a celebração de contratos de *know-how*.

Importante esclarecer que a Instrução Normativa nº 16/2013, que dispõe sobre a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, é silente quanto aos requisitos acima mencionados. Trata-se, assim, de um conjunto de regras não escritas, exigidas pelos agentes públicos diante de casos concretos. Em outras palavras, não há hoje uma normativa que regule o procedimento interno do INPI na apreciação dos contratos.

A esse respeito, confira-se a crítica nos comentários de Dannemann (IDS, 2003, p. 301): “institucionalizou-se um *modus operandi* peculiar no procedimento de averbação dos contratos chamado de ‘entendimento do INPI’ que são regras não escritas e obtidas do pensamento comum dos examinadores sobre determinada matéria”.

Como se percebe, a despeito da ausência de competência legal, o INPI, na prática, atua como órgão fiscalizador dos contratos de transferência de tecnologia.

Nesse sentido, Viegas (2007, p. 81) é enfática ao afirmar que:

“Entende o INPI continuar autorizado, e, mais que isto, obrigado, por força legal, a controlar – além dos aspectos da propriedade industrial – também os aspectos relativos a tributação, os aspectos cambiais e os aspectos anticoncorrenciais dos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia submetidos à sua apreciação.”

A análise do cenário acima não deixa maiores dúvidas de que essa política intervencionista do INPI contribui para o baixo avanço tec-

de marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. [...] § 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito” (BRASIL, 1962).

nológico nacional. A despeito de o Brasil já ter ocupado posição de destaque na propriedade industrial – em 1809, tornou-se o quarto país do mundo a ter sua própria lei de patentes (CERQUEIRA, 2010, p. 4) –, hoje ocupa a acanhada 24ª posição em depósitos de patentes de validade internacional, atrás de outros países do BRICS, como Rússia, Índia e China (WIPO, 2012) – muito pouco para um país que figura como a sexta maior economia do mundo, lado a lado com a Grã-Bretanha (BACEN, 2013).

Dado sintomático desse quadro é o número de depósitos de patentes realizado por nacionais junto ao INPI, que se manteve praticamente inalterado nos últimos anos. Ao compararmos os depósitos de patentes nos anos de 2001, 7.061 e 2011, 7.764, é possível verificar apenas um pequeno crescimento (INPI, 2013a).

Não é diferente em relação ao número de contratos de transferência de tecnologia levados à análise do INPI. Entre os anos 2000 e 2011 (primeiro e último anos disponibilizados no sítio eletrônico da autarquia federal), o INPI analisou aproximadamente o mesmo número irrisório de contratos de transferência de tecnologia. Em 2000, foram 2.999 contratos; em 2002, 3.173; em 2011, 2.660 contratos (INPI, 2013c). Praticamente não houve crescimento; ao contrário, ocorreu até uma pequena redução do número de contratos levados ao crivo do INPI no ano de 2011 em comparação ao de 2000.

A ausência de crescimento do número de contratos destoa do crescimento econômico alcançado pelo Brasil na última década, com PIB aproximado de 2,253 trilhões de dólares (WORLD BANK GROUP, 2013).

Duas conclusões parecem possíveis. A primeira é que as empresas não têm celebrado tais contratos no Brasil. A segunda é que as empresas, diante dos obstáculos impostos pela autarquia federal, têm evitado levar os seus contratos a registro ou averbação.

O cenário acima narrado joga luz no fato de que o intervencionismo estatal nos contratos de transferência desestimula o avanço tecnológico no Brasil e pode ser considerado um dos fatores a impedir seu maior crescimento econômico e social.

4. Custos de transação nos contratos de transferência de tecnologia

A escola da Análise Econômica do Direito ou *Law and Economics*²² difundiu-se após a publicação, no ano de 1961, do artigo *The Problem*

²² Não há uma nomenclatura única que represente o movimento que ora se estuda. Diversas são as possibilidades: Análise Econômica do Direito (AED), *Law and Economics*,

of *Social Cost*, de Ronald Coase, professor da Universidade de Chicago. Também contribuíram, de forma importante para os primeiros passos desse método, as obras *Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts* (1961) e *Economic Analysis of Law* (1973), de Guido Calabresi e Richard Posner, respectivamente (SZTAJN, 2005, p. 74).

Essa escola parte da aplicação de métodos econômicos – em especial da microeconomia – na avaliação das consequências das normas e instituições jurídicas (RIBEIRO; GALESKI JUNIOR, 2009, p. 53-59). Como explica Gico Junior (2011, p. 18), a análise econômica do direito examina, pois, o direito de acordo com suas consequências:

“A Análise Econômica do Direito é um movimento que se filia ao consequencialismo, isto é, seus praticantes acreditam que as regras às quais nossa sociedade se submete, portanto, o direito, devem ser elaboradas, aplicadas e alteradas de acordo com as suas consequências no mundo real, e não por julgamentos de valor desprovidos de fundamentos empíricos (deontologismo).”

A mudança de paradigma está na análise dos problemas reais da sociedade, ou seja, a análise econômica do direito se preocupa com a “aplicação dos conceitos da Economia ao mundo real” (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 5-6).

Um dos desdobramentos acadêmicos da análise econômica foi o desenvolvimento da teoria da eficiência. De acordo com essa teoria, o indivíduo racional tende a escolher, quando há mais de uma opção, aquela que melhor atenda aos seus interesses, observada a relação custo-benefício (BITTENCOURT, 2011, p. 29). A teoria da eficiência ganhou adeptos, que buscaram fundamentar a edição de toda e qualquer norma jurídica a partir de seu primado. Colecionou também inúmeros outros críticos por desconsiderar valores éticos na busca da eficiência, o que poderia ensejar, por exemplo, a defesa do comércio de órgãos ou de outros negócios moralmente reprováveis (RIBEIRO; GALESKI JUNIOR, 2009, p. 55). Nesse contexto, a confusão entre princípio da eficiência e análise econômica acabou por estigmatizar esta última.

Tais críticas à análise econômica, porém, não se justificam. A questão é diferenciar a teoria da eficiência da análise econômica e compreender o escopo a que se presta esta última. Inegavelmente, não é uma análise valorativa, mas sim analítica e, nesse estrito sentido, tem grande valor.

Veja-se, a esse respeito, o que pondera Salomão Filho (2002, p. 38-39):

Escola de Chicago, Nova Economia Institucional (NEI), Análise Econômica do Direito e das Organizações etc. A depender da teoria, método e do próprio acadêmico, adota-se um nome ou outro (RIBEIRO; GALESKI JUNIOR, 2009, p. 53-67).

“Em especial a partir do final dos anos 70 e durante os anos 80, a análise econômica do direito ganha uma distinta conotação ideológica. Isso por uma razão muito simples. Grande parte, senão a quase totalidade, de seus seguidores faz parte da chamada Escola de Chicago, cujo ideário liberal é fartamente conhecido. Por essa razão, a partir sobretudo desse período, a Análise Econômica do Direito passa a ser identificada ou talvez confundida com a chamada “Teoria da Eficiência”. Essa indevida identificação responde por muitas de suas críticas e até por seu declínio teórico nos anos 90.

A razão para isso é simples. Essa teoria não pretende ser apenas analítica, como é a análise econômica do direito. Pretende isso sim erigir a parâmetro de orientação das normas jurídicas o chamado “princípio da eficiência.” Segundo esse princípio, as normas jurídicas são eficientes “quando permitem a maximização de riqueza global, mesmo que isso seja feito à custa de prejuízo a um agente econômico específico”.

[...]

É, portanto, necessário restringir a análise econômica do direito a um instrumento exclusivamente analítico, sem atribuir-lhe qualquer caráter valorativo. Então, sim, a teoria tem verdadeira utilidade, inclusive no campo societário, como se verá.”

Entre vários conceitos econômicos, como eficiência, escolha racional, falhas de mercado, assimetria de informação e externalidades, a escola *Law and Economics* também trabalha com a teoria dos custos de transação.

Coase, em seu artigo *The Nature of the Firm* (1937), foi o primeiro a chamar atenção para o conceito de firma ligado aos custos de transação. Segundo o autor, em clara oposição à teoria neoclássica – fundada na prevalência do mercado de concorrência perfeita, em razão do equilíbrio entre oferta e demanda –, há sempre custos nas relações entre os agentes econômicos (COASE, 1937, p. 5-7).

Conforme assinalam Zylbersztajn e Sztajan (2005, p. 1-2):

“Segundo o Teorema de Coase, em um mundo hipotético sem custos de transação (pressuposto da Economia Neoclássica), os agentes negociarão os direitos, independentemente da sua distribuição inicial, de modo a chegar à sua alocação eficiente. Nesse mundo, as instituições não exercem influência no desempenho econômico.

[...]

Ao criticar a análise econômica ortodoxa, Coase enfatizou que, no mundo real, os custos de transação são positivos e, ao contrário do que inferem os neoclássicos tradicionais, as instituições legais impactam significativamente o comportamento dos agentes econômicos.”

Décadas mais tarde, os estudos de Coase serviram de base para o desenvolvimento da Nova Economia Institucional, cujos grandes teóricos são Douglass North e Oliver Williamson.

North (1990, p. 12), ganhador do prêmio Nobel de 1993, desenvolveu seus estudos focado na ideia de que as instituições – por ele conceituadas como as “regras do jogo” – são pontos chave no desenvolvimento econômico de uma nação.

Williamson, também economista americano, ganhador do Prêmio Nobel de 2009, desenvolveu a Teoria dos Custos de Transação, componente importante da Nova Economia Institucional – NEI.

Para o economista, as instituições e firmas são resultado da busca pela minimização dos custos de transação. Williamson (1985, p. 20-21) define custos de transação como “*costs of running the economic system*” (ou, em tradução livre, custos para a manutenção do sistema econômico) e divide tais custos em dois momentos distintos: (i) *ex ante*, ou seja, antes da celebração do contrato; e (ii) *ex post*, como sendo custos para implementação, manutenção e eventual correção do contrato. Como consequência, contingências não previstas *ex ante* significarão custos *ex post* de renegociação de desvios do contrato, que as partes terão que administrar.

Cada doutrinador, no entanto, apresenta sua própria noção dos custos de transação. Para Cooter e Ulen (2010, p. 120-124), por exemplo, os custos de transação estão divididos em custos de busca, custos de arranjo ou acordo e custos de execução.

Pinheiro e Saddi (2005, p. 61), por sua vez, ligam os custos de transação a cinco atividades necessárias para a viabilização de transações: (i) busca de informação acerca das regras, comportamento dos agentes e situações em que funcionam; (ii) negociação; (iii) realização e formalização dos contratos, inclusive o seu eventual registro nos órgãos competentes, de acordo com as disposições legais; (iv) monitoramento para fins de verificação do cumprimento do contrato; e (v) aplicação do contrato.

Importa-nos, para o presente artigo, principalmente o terceiro item mencionado acima – realização e formalização dos contratos, inclusive o seu eventual registro nos órgãos competentes.

Os contratos de transferência de tecnologia, com vistas a cumprir uma série de funções analisadas anteriormente, devem ser levados a registro/averbação no INPI. O registro em si já gera custos, uma vez que é necessário o pagamento de taxas para que a autarquia federal examine o instrumento. Afora tal pagamento, interessa analisar os custos de transação provenientes justamente das descabidas exigências do INPI.

À primeira vista, para aqueles que não militam na área, até poderia parecer que, cumpridas as formalidades previstas na Instrução Normativa nº 16/13, o contrato seria automaticamente registrado ou averbado pelo INPI. O que ocorre na prática não é assim. O INPI limita a liberdade

contratual das partes, por meio da exigência de cláusulas ou exclusão de outras para aprovação de contratos de transferência de tecnologia.

Diante desse cenário, as partes têm custos que extrapolam suas legítimas expectativas. Para além da natural contratação de advogados especializados e compreensão do quadro legal, a empresa estrangeira detentora de tecnologia se vê envolvida em um intrincado procedimento que tolhe a forma usual com que costuma realizar seus negócios mundo afora.

Após compreender as limitações que lhe serão impostas para celebração do contrato pela entidade pública, a negociação com o empresário brasileiro fica difícil. O poder de barganha, que normalmente já pende para o estrangeiro, fica ainda maior, ou seja, as condições de negócio terão de lhe ser muito mais favoráveis para haver acordo.

Afora tais questões, Ribeiro e Czelusniak (2013, p. 22) alertam que as características do negócio envolvendo tecnologia – e a possibilidade de sua rápida obsolescência – exigem que tais contratos sejam celebrados de forma rápida. Contudo, considerando as exigências e intervenções do INPI, dificilmente as partes conseguem realizar contratos dessa natureza de forma célere.

A lição clássica de Coase (2008, p. 12) é a de que esses custos precisam ser levados em consideração – e podem até mesmo inviabilizar o negócio:

“Para que alguém realize uma transação, é necessário descobrir quem é a outra parte com a qual essa pessoa deseja negociar, informar às pessoas sobre sua disposição para negociar, bem como sobre as condições sob as quais deseja fazê-lo, conduzir as negociações em direção à barganha, formular o contrato, empreender meios de inspeção para se assegurar que os termos do contrato estão sendo cumpridos, e assim por diante. Tais operações são, geralmente, extremamente custosas. Custosas o suficiente para evitar a ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um mundo em que o sistema de preços funcionasse sem custos.”

Nesse sentido, Pinheiro e Saddi (2005, p. 64) concluem: “o aumento dos custos de transação afeta as decisões dos empresários”.

Some-se a isso o fato de que os custos de transação da propriedade imaterial são invariavelmente superiores aos da propriedade física, como destacam Landes e Posner (2003, p. 8, tradução nossa):

“A principal diferença entre o direito da propriedade intelectual e o direito da propriedade física (direitos reais) é que os custos de transação tendem a ser muito maiores no primeiro. Essa diferença advoga em favor de uma menor fixação de direitos (ou regras) na propriedade intelectual.”²³

²³No original: “The principal difference between the law of intellectual property and the law of physical property is that transactions costs tend to be much higher in the former

A nefasta consequência é que as partes passam a repensar a viabilidade do negócio. E aqui se trata do recuo de ambas as partes. O estrangeiro descobre estar diante de um negócio em que sua assimetria informacional é enorme (regras não escritas e grande casuística) e sua forma de contratar está limitada. Como resultado, seu preço se eleva e a margem de lucro pretendida sobe. Da parte do empresário brasileiro, o esforço para obter aquela tecnologia precisa aumentar; logo, o preço a pagar será maior e sua margem de lucro, menor.

Nesse cenário, é natural que o cooperativismo das partes seja muito baixo e as partes negociem de forma acirrada. A estrangeira – principalmente a norte-americana, forte na política do “*not giving in anything*”²⁴ – adota uma postura mais bélica e pouco aberta a ceder. Um contrato pouco vantajoso para ambas as partes possivelmente não gerará novos negócios no futuro. E, na linha do que ensina Axelrod (2010, p. 121-122), o cooperativismo passa necessariamente pela valorização do futuro, pela crença de formação de uma relação mais duradoura:

“A maneira mais direta de fazer com que a cooperação seja duradoura é incentivá-la. [...] Outra maneira de aumentar a importância do futuro é fazer com que as interações sejam mais frequentes. Nesse caso, a interação seguinte ocorre mais rapidamente e, portanto, a próxima jogada tem grande importância. Esse aumento da taxa de interação seria, portanto, refletido num aumento de p , a importância da próxima jogada em relação à jogada atual.”

case. This difference argues for less extensive propertization of intellectual than of physical property”.

²⁴Essa postura muito combativa e pouco cooperativa em negociações muitas vezes acaba por prejudicar os norte-americanos em algumas situações. Bem por isso, ganhou muitos adeptos a teoria da negociação mais cooperativa desenvolvida na Universidade de Harvard (FISCHER; URY, PATTON, 2011, p. 53).

É importante notar que o parâmetro de descontento p , baseia-se na importância de uma jogada, e não no tempo, com a seguinte. Portanto, se os jogadores considerarem que uma recompensa no prazo de dois anos valeria apenas metade do que no presente, uma forma de promover a cooperação seria tornar as interações mais frequentes. Com base na teoria desenvolvida por Williamson e nas lições sobre cooperação, percebe-se que o INPI não desempenha papel de instituição minimizadora dos custos de transação. Pelo contrário, sua postura leva ao aumento considerável dos custos de transação até o ponto de impedir a celebração dos negócios envolvendo transferência de tecnologia.

5. Possíveis soluções para promoção do desenvolvimento

Diante do que foi apresentado até aqui, parece claro que há necessidade de se pensar em alternativas para corrigir o problema. Apresentam-se aqui duas possíveis soluções, a fim de estimular o debate na comunidade jurídica.

A primeira está relacionada à mudança da prática do INPI em controlar e fiscalizar o conteúdo de contratos de transferência de tecnologia. O excessivo dirigismo estatal aumenta os custos de transação e reduz a transferência de tecnologia, o que, em última análise, não condiz com a política econômica adotada hoje pelo Brasil.

Nas palavras de Zylbersztajn e Sztajan (2005, p. 6), “o Estado tem o papel fundamental de garantir as instituições, dar-lhes segurança, criando as condições para o funcionamento dos mercados”. Como ensinam Ribeiro e Alves (2013, p. 11), “[d]o Estado, especialmente a partir da competência normativa, depende o estabelecimento de um sistema suficientemente simples e claro [...]”.

No Brasil, como demonstrado, o sistema de registro de contratos de transferência de

tecnologia no INPI não é simples nem claro, o que gera insegurança para os contratantes.

Não se defende que os contratos de transferência de tecnologia sejam excluídos da fiscalização estatal. A questão é que já há seguro aparato normativo – a Lei Antitruste e o CADE – para atender a esse fim. Conforme ensina Timm (2009, p. 106):

“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.”

O CADE aplica a Lei nº 12.529/2011 no combate a práticas anticompetitivas. A referida lei contém, inclusive, previsão expressa de que o exercício abusivo de direito da propriedade intelectual pode caracterizar infração à ordem econômica (art. 36, § 3º, XIV e XIX). Em suma, o Brasil já dispõe de importante e eficaz mecanismo legal para exame da matéria – a Lei Antitruste – e de entidade pública aparelhada e competente para a função, o CADE.

A segunda proposição é a de reforma da Lei nº 4.131, datada da década de 1960, totalmente ultrapassada para tratar do percentual passível de remessa ao exterior. Certamente, o aumento de tal percentual poderá representar um estímulo à transferência de tecnologia. Já vai longe o período em que o Brasil possuía poucas reservas cambiais e precisava de um controle rigoroso de remessa lícita de dinheiro ao exterior.

O papel da regulação jurídica deve ser o de promover o desenvolvimento, não freá-lo (DAVIS; TREBILCOCK, 2009, p. 218).

6. Conclusão

Decerto, a transferência de tecnologia por meio da celebração de contratos com empresas estrangeiras não é a única fórmula que leva ao desenvolvimento tecnológico nacional e à conquista do tão sonhado posto de país desenvolvido.

Há várias formas de se incentivar o processo de inovação tecnológica, como, por exemplo, o programa Ciência Sem Fronteiras, que promove o intercâmbio de estudantes como forma de incentivar a internacionalização da ciência, tecnologia e inovação brasileiras, e a promulgação da Lei nº 10.973/2004, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Na esfera privada, chamam a atenção os investimentos de empresas em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Contudo, outro caminho relevante para o desenvolvimento tecnológico, o da transferência, esbarra em obstáculos impostos pelo Estado.

Verificou-se, no presente artigo, a postura ultrapassada de intervenção estatal na liberdade de contratar das partes, somada à ausência de regramento claro quanto ao procedimento do INPI para registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia.

Ficou demonstrado que a falta de previsibilidade das leis aplicáveis e o excesso de intervenção estatal geram riscos jurídicos e altos custos de transação para os *players* do mercado de transferência de tecnologia.

Esse cenário – nada atraente para empresas estrangeiras – impede o acesso a tecnologia de ponta pelas empresas nacionais, o que dificulta a independência tecnológica a longo prazo, bem como o crescimento econômico e o desenvolvimento social.

Algumas reformas legislativas e alterações nas práticas adotadas pelo INPI seriam um caminho para a mudança do cenário atual. Como possíveis soluções, destacaram-se, assim, a atualização da ultrapassada lei de capital estrangeiro e remessa de valores para o exterior (Lei nº 4.131/1962), bem como a mudança da postura do INPI. É imprescindível que o INPI deixe para trás a política protecionista de controlar e fiscalizar os contratos de transferência de tecnologia.

Em suma, a tarefa precípua do administrador público é desenvolver suas ações voltadas para a melhoria das condições de vida da sociedade brasileira. A promoção do bem-estar social exige o desenvolvimento econômico, e um dos pilares desse desenvolvimento é a tecnologia.

Referências

AXELROD, Robert. *Evolução da cooperação*. Tradução de Jusella Santos. São Paulo: Leopardo Editora, 2010.

ARRUDA, Mauro Fernando Maria. A recente orientação do INPI sobre transferência de tecnologia. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA ABPI, 4. 1984. *Anais...* Rio de Janeiro: ABPI, 1984.

AUTERI, Paolo et al. *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*. 4. ed. Torino: G. Giappichelli, 2012.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Série histórica do balanço de pagamentos. [2013]. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/?SERIEBALPAG>>. Acesso em: 26 set. 2014.

BARBOSA, Denis Borges. *TRIPs e as cláusulas abusivas em contratos de tecnologia e de Propriedade Industrial*. 2002. Disponível em: <<http://grotius.net/paginas/200/concorrenca.html>>. Acesso em: 26 set. 2013.

_____. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

BITTENCOURT, Mauricio Vaz Lobo. Princípio da eficiência. In: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius. (Coord.). *O que é análise econômica do direito: uma introdução*. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

BRASIL. Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 28 set. 1962.

_____. Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 1º nov. 2011.

_____. Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 14 dez. 1970.

_____. Lei n. 9.279, de 14 de maio 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, Brasília, 15 maio 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em: 23 ago. 2014.

_____. Lei n. 10.168, de 29 de dezembro de 2000. Institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 30 dez. 2000.

_____. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. [Lei de Inovação Tecnológica]. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 3 dez. 2004.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1

COASE, Ronald. O problema do custo social. *The Latin American and Caribbean journal of legal studies*, v. 3, issue 1, article 9, 2008.

_____. The nature of the firm. *Economica*, v. 4, n. 16. Londres: New Series, 1937.

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. *Direito e economia*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

CZELUSNIAK, Vivian Amaro. *Trabalho de conclusão de curso e inovação tecnológica em instituição de ciência e tecnologia: aspectos jurídicos e fáticos*. 2010. 165 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba. 2010. Disponível em: <http://files.dirppg.ct.utfpr.edu.br/ppgte/dissertacoes/2010/ppgte_dissertacao_306_2010.pdf>. Acesso em: 26 set. 2014.

CZELUSNIAK, Vivian Amaro et al. A propriedade intelectual e as políticas de comércio internacional. *Revista Tecnologia e Sociedade*, v. 13, p. 1-6, 2011.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – IDS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Ato Normativo n. 135 de 15 de abril de 1997. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/Ato135.pdf>>. Acesso em: 8 out. 2014.

_____. Resolução INPI n. 1 de 18 março de 2013. *Diário Oficial*, 19 mar. 2013.

_____. Instrução Normativa PR n. 16/2013. Dispõe sobre a normalização para a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>. Acesso em: 8 out. 2014.

DAVIS, Kevin E; TREBILCOCK, Michael J. A relação entre direito e desenvolvimento: otimistas versus céticos. *Revista Direito GV*, São Paulo, v. 9, p. 217-268, jan./jun. 2009.

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. *Lições de direito econômico*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

FISCHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. *Getting to yes: negotiating an agreement without giving in*. Inglaterra: Random House Business Books, 2011.

FORGIONI, Paula. *Os fundamentos do antitruste*. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

GICO JUNIOR, Ivo T. Introdução à análise econômica do direito. In: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius. (Coord.). *O que é análise econômica do direito: uma introdução*. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico: reflexos sobre algumas tendências do Direito Público brasileiro. *Revista de Direito Administrativo e Constitucional*, Belo Horizonte, a. 13, n. 53, jul./set. 2013.

ESPINEL, Victoria. Intellectual property and the us economy: industries in focus. *Office of management and budget*, 2012. Disponível em: <<http://www.whitehouse.gov/blog/2012/04/11/intellectual-property-and-us-economy>>. Acesso em: 26 set. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). *Estatísticas de patentes*. Assessoria de assuntos econômicos, 2013a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/dirpa_estat_portal_out_13_tabela_1_atualizada.pdf>. Acesso em: 26 set. 2014.

_____. *Guia básico: contratos de tecnologia*. CGCOM, 2013b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia>. Acesso em: 26 set. 2014.

_____. *Estatísticas de contratos de transferência de tecnologia*. Assessoria de assuntos econômicos, 2013c. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_contratos_estat_portal_ago_13_tabela_1.pdf>. Acesso em: 26 set. 2014.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA . *Texto para discussão*. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea , 2013. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20292&catid=337>. Acesso em: 26 set. 2014.

JAGATI, O. P. Roadmap for a Successful Technology Transfer. *The Chartered Accountant Journal*, June 2012.

LANDES, William; POSNER, Richard. *The economic structure of intellectual property law*. Londres: Harvard University Press, 2003.

LATOUCHE, Serge. *Pequeno tratado do decrescimento sereno*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

LEITÃO, Miriam. *Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda*. São Paulo: Record, 2011.

MACHLUP, Fritz. *Production and distribution of knowledge in the United States*. Estados Unidos: Princeton University Press, 1962.

NORTH, Douglass. *Institutions, institutional change and economic performance*. England: Cambridge University Press, 1990.

PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Cooperação para a efetividade dos contratos de transferência de tecnologia: uma análise juseconômica. *Economic Analysis of Law Review*, Brasília, v. 4, n. 1, p. 21- 34, jan./jun. 2013.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; AGUSTINHO, Eduardo Oliveira. Development and innovation: the role of state enterprises. *Global Trade and Customs Journal*, v. 6, p. 361-375, 2011.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues. Do particularismo normativo em matéria de propriedade imaterial – legislar para quê(m)? In: DEMETERCO NETO, Antenor; KLEIN, Vinicius et al. (Org.). *Temas de direito econômico: a copa do mundo de 2014 e os jogos olímpicos de 2016*. Curitiba: Clássica, v. 01, p. 1-19, 2013.

- RIBEIRO, Marcia Carla Pereira, GALESKI JUNIOR, Irineu. *Teoria Geral dos Contratos: contratos empresarias e análise econômica*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- SALOMÃO FILHO, Calixto. *O novo direito societário*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.
- SCHUMPETER, Joseph Alois. *A teoria do desenvolvimento econômico*. São Paulo: Abril Cultural, 1982. (Os economistas).
- SEN, Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das letras, 2010.
- SZTAJN, Rachel. *Law and economics*. In: ZYLBERSZTAJN, Decio. SZTAJN, Rachel (Coord). *Direito e economia: análise econômica do direito e das organizações*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- TIMM, Luciano Benetti. Contrato internacional de transferência de tecnologia no Brasil: interseção da propriedade intelectual com o direito antitruste. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUÁ, Pedro (Org.). *Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento: o caso da transferência de tecnologia e do software*. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 61-119.
- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Transfer of Technology. *Issues in International Investment Agreements*, Geneva, 2001. Disponível em: <<http://unctad.org/en/docs/psiteiid28.en.pdf>>. Acesso em: 26 set. 2014.
- VIEGAS, Juliana. Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In: PEREIRA DOS SANTOS, Manuel. JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007.
- WACHOWICZ, Marcos. Desenvolvimento econômico e tecnologia da informação. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, p. 71-101.
- WILLIAMSON, Oliver. *The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting*. Nova York: The Free Press, 1985.
- WORLD BANK GROUP (United States). *Brazil*. 2013. Disponível em: <<http://data.worldbank.org/country/brazil>>. Acesso em: 26 set. 2014.
- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (United States). *Global IP Filings Continue to Grow, China Tops Global Patent Filings*. 2012. Disponível em: <www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0025.html>. Acesso em: 20 out. 2013.
- _____. *Statistics on patents*. 2013. Disponível em: <www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/>. Acesso em: 20 jul. 2013.
- ZUCOLOTO, Graziela Ferrero. Apropriabilidade tecnológica e desempenho exportador das firmas industriais brasileiras. *Radar: tecnologia, produção e comércio exterior*, n. 29. out. 2013a. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/131009_radar29.pdf>. Acesso em: 26 set. 2014.
- _____. Propriedade intelectual em debate. *Radar: tecnologia, produção e comércio exterior*, n. 29. out. 2013b. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/131009_radar29.pdf>. Acesso em: 26 set. 2013.
- ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Análise econômica do direito e das organizações. In: _____. (Coord). *Direito e economia: análise econômica do direito e das organizações*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.