



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
CÂMARA PERMANENTE DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CP-CT&I

PARECER n. 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU

NUP: 00407.033790/2019-55

INTERESSADOS: DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA DA PGF

ASSUNTOS: CONTRATOS QUE ENVOLVEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO MARCO LEGAL DE CT&I.

EMENTA: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CT&I. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE ENVOLVEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO MARCO LEGAL DE CT&I. ESPECIFICIDADES. ASPECTOS COMUNS.

I - Previsão constitucional acerca da atividade de transferência de tecnologia. Efetivação da política pública de estímulo à inovação.

II - Conceito de transferência de tecnologia e divergência acerca do alcance da expressão. Constatação acerca da existência do gênero transferência de tecnologia e identificação das espécies de instrumentos jurídicos aplicáveis, conforme o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação.

III - Contrato de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *know-how*. Conceituação, objeto e especificidades.

IV - Contrato de licenciamento de propriedade industrial. Conceituação, objeto e especificidades.

V - Contrato de cessão de propriedade industrial. Conceituação, objeto e especificidades.

VI - Aspectos comuns referentes aos instrumentos jurídicos tratados no presente parecer. Da atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) na atividade de transferência de tecnologia. Da necessidade de publicação de extrato de oferta tecnológica ou de ampla publicidade no sítio eletrônico da ICT pública. Da interveniência de Fundação de Apoio. Da necessidade de registro ou de averbação dos contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Da necessidade de comprovação de regularidade fiscal.

Sra. Diretora do Departamento de Consultoria,

I. INTRODUÇÃO.

1. Este parecer decorre de projeto institucionalizado no âmbito da Procuradoria-Geral Federal que, por intermédio da Ordem de Serviço/PGF nº 04, de 10 de abril de 2018, criou a Câmara Provisória de Ciência, Tecnologia e Inovação, com objetivo de elaborar minutas padronizadas de instrumentos jurídicos a serem utilizadas no âmbito do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação – CT&I (Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 e o Decreto Federal nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018).

2. Posteriormente, por meio da Portaria PGF nº 556, de 14 de junho de 2019, foi instituída a Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação – CP-CT&I, bem como procedeu-se à alteração da Portaria PGF nº 338, de 12 de maio de 2016, incluindo o art. 36-C, que passou a definir as competências da CP-CT&I, a seguir enumeradas:

1. identificar questões jurídicas relevantes, no âmbito de sua atuação temática, que são comuns aos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, nas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos às autarquias e fundações públicas federais;
2. promover a discussão das questões jurídicas identificadas, bem como daquelas distribuídas pelo Diretor do DEPCONSU, buscando solucioná-las e uniformizar o entendimento a ser seguido pelos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal;
3. elaborar e atualizar minutas padronizadas de instrumentos jurídicos, listas de verificação e demais documentos, a serem utilizadas por autarquias e fundações públicas federais em suas relações jurídicas, e as respectivas notas expositivas; e
4. produzir manuais orientadores, estudos e pareceres parametrizados.

3. Após identificados os instrumentos jurídicos no Marco Legal de CT&I, a Câmara realizou estudos e debates em reuniões presenciais e por videoconferência. Passou-se, então, à etapa de elaboração de pareceres, cujos objetivos são:

1. apresentar o embasamento legal para cada um dos instrumentos jurídicos a ser utilizado pelas entidades federais representadas pela PGF;
2. esclarecer controvérsias identificadas, de forma a orientar a atuação de Procuradores Federais por todo o país, conferindo-lhes a segurança jurídica necessária ao exercício de suas atribuições; e
3. **uniformizar o entendimento no âmbito da PGF**, evitando que Procuradorias Federais tenham posicionamentos diferentes na utilização de instrumentos que devem ter aplicação nacional em decorrência de um mesmo Marco Legal.

4. A presente manifestação objetiva expor os motivos que justificam a redação dos instrumentos jurídicos que se relacionam com o gênero da transferência de tecnologia, buscando conceituá-los e diferenciá-los entre si, bem como abordando os aspectos envolvendo a legitimidade, os fundamentos e os requisitos para a sua utilização pelas entidades assessoradas pela Procuradoria-Geral Federal.

5. Feitas as considerações iniciais, passa-se à abordagem dos instrumentos sob análise.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

II.1) DOS ANTECEDENTES CONSTITUCIONAIS

6. A Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, trouxe à Constituição da República Federativa do Brasil previsões de uma atuação estatal ainda mais profunda no campo da ciência e da tecnologia. Com esta emenda, a denominação do Capítulo IV do Título VIII, que trata “*Da Ordem Social*”, foi **alterada** para incluir o termo **inovação**, até então ausente no texto constitucional, bem como foi alterada a redação dos dispositivos que o compõem, passando a vigor com os seguintes termos:

CAPÍTULO IV - DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação

entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades.

*(redação advinda com a EC n. 85/15)

7. Neste giro, incorporando sinergicamente os três temas, Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) ao texto constitucional, a EC nº 85/15 *elevou-os ao patamar de uma política de Estado coesa*, densificando os comandos destinados ao espaço até então ocupado apenas por “ciência” e “tecnologia”. *A temática, tornada matéria constitucional, passa a vincular os representantes do Poder Executivo quanto à formulação de políticas públicas, assim como os do Poder Legislativo no que tange a futuras normas infraconstitucionais*^[1].

8. Além de impor ao Estado a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, a Constituição determina que à pesquisa científica seja conferido tratamento prioritário e que a pesquisa tecnológica se volte, preponderantemente, para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, reconhecendo a imprescindibilidade da pesquisa científica e da tecnológica para a evolução da ciência e o progresso científico como essencial para o desenvolvimento econômico do país e bem-estar social^[2].

9. Para alcançar esse propósito, é atribuído ao Estado o papel de: i) estimular a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, mediante a atuação coordenada de entes das três esferas de governo (art. 218, § 6º); ii) permitir a criação e a manutenção de ambientes promotores de inovação, como parques e polos tecnológicos (art. 219, parágrafo único); iii) fomentar as atividades de pesquisa, de extensão e de inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica (art. 213, § 2º, da Constituição); e permitir aos entes públicos a realocação de recursos públicos (art. 167, § 5º), admitida a transposição, o remanejamento ou a transferência de uma categoria de programação orçamentária para outra, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de agilizar a execução de projetos relacionados à CT&I, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa.

10. Ademais disso, o legislador permitiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, **a celebração de instrumentos jurídicos específicos com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas**, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário. Evidentemente que o direcionamento constitucional se estende aos órgãos e entidades dos diferentes entes federativos.

11. Em face desse novo norte constitucional, no plano da legislação infraconstitucional, ganhou impulso e relevância a abrangência da regulamentação das novas diretrizes constitucionais. Por tal razão, o

movimento de construção do chamado "Novo Código de C,T&I", que inicialmente pretendia a alteração de alguns pontos da Lei de Inovação, se expandiu, promovendo ajustes em outras nove leis relacionadas à CT&I, com maior impacto na Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004.

12. Assim, no que se refere às atividades voltadas à CT&I, destacam-se algumas importantes alterações introduzidas pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, conhecida como Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo maior impacto se fez na Lei nº 10.973/04 (Lei de Inovação):

(I) a possibilidade de repasse de recursos da Administração Direta e Indireta para as Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs ou pesquisadores a ela vinculados, por meio de *termo de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado* (art. 9º-A);

(II) a celebração de contratos ou convênios com previsão de compartilhamento ou permissão de uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICTs, ou, ainda, de permissão de uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 4º);

(III) a celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pela ICT e, também, para obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida de terceiros (arts. 6º e 7º);

(IV) a celebração de contratos de cessão da propriedade intelectual; e

(V) a celebração de contratos de prestação de serviços técnicos especializados pelas ICTs a instituições públicas ou privadas, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas (art. 8º).

13. Nas palavras de Denis Borges Barbosa^[3], a Lei nº 10.973, de 2004, é norma de integração dos estamentos constitucional e infraconstitucional do nosso sistema jurídico. A apreensão do sentido e do alcance dos seus dispositivos deve, assim, ser realizada sob a ótica de sua missão constitucional.

14. Por fim, nesse contexto de estímulo à participação de entidades públicas de pesquisa e de empresas privadas no processo de inovação, foi editado o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, norma que regulamentou as alterações legislativas promovidas pelo que se convencionou à época chamar de Marco Legal de CT&I, a Lei 13.243/2016.

II.2) DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

15. Por apreço à precisão terminológica e à adequada compreensão da extensão da análise levada a efeito nesta manifestação, faz-se necessário tratar, neste tópico, sobre o que aqui se **considera transferência de tecnologia**, ou seja, sobre a amplitude de referida expressão. Isso porque há controvérsia na literatura jurídica – a qual, em certa medida, é reflexo da imprecisão que se vê na legislação – acerca da extensão do significado da locução.

16. Em função disso, a fim de estabelecer uma nomenclatura que tenha o potencial de se tornar aquela a ser utilizada no âmbito das ICTs públicas federais, as quais são assessoradas pela Procuradoria-Geral Federal, partiremos daquilo que prevê a Constituição da República para extrair o significado de *transferência de tecnologia*, escudados, igualmente, nos conceitos estabelecidos pela comunidade internacional e, como veremos, de algum modo, pela legislação infraconstitucional brasileira.

17. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 85 incluiu, no art. 219 da Constituição, o respectivo parágrafo único, de seguinte redação:

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e **transferência de tecnologia**.

(grifamos)

18. Vê-se, portanto, que o instituto da *transferência de tecnologia* passou a ter menção expressa no texto constitucional, sem que o constituinte tenha dado à expressão qualquer contorno. Dessa forma, opta-se, neste momento, por concluir que transferência de tecnologia é nada menos que um gênero, **que significa a inserção da tecnologia desenvolvida e produzida** – para a finalidade que se pretende atingir com este parecer, pelas ICTs

públicas federais – **no contexto do mercado**, seja em âmbito nacional, seja no internacional.

19. Referida conclusão é consentânea com o conceito de transferência de tecnologia (*transfer of technology*) estabelecido pela *United Nations Conference on Trade and Development* – UNCTAD, senão vejamos:

“Transferência de tecnologia é o processo pelo qual uma tecnologia comercializável é disseminada. Isso toma a forma de uma transação de transferência de tecnologia, a qual pode ou não ser coberta por um contrato legalmente obrigatório.” (Em tradução livre) ^[4]

20. De igual modo, em outro documento da UNCTAD^[5] :

"Como discutido na seção anterior, o licenciamento é uma forma importante de transferência de tecnologia. Na teoria, todos os contratos entre empresas, empresas e instituições, e entre instituições podem facilitar a transferência de tecnologia. Na prática, no entanto, apenas poucos contratos podem ser caracterizados como acordos de transferência de tecnologia, o que é o foco desta seção.(...)

Há vários tipos de contratos que são usados para facilitar a transferência de tecnologia. Para o propósito da explicação, os contratos de transferência de tecnologia (Seção 3.1) estão separados dos outros tipos de contratos (Seções 3.2 e 3.3)".

21. Esse entendimento é reforçado, ademais, por diversas passagens do texto da Lei nº 10.973, de 2004, e do Decreto nº 9.283, de 2018. Exemplificativamente, veja-se que o referido regulamento trata dos instrumentos jurídicos que se referem à transferência de tecnologia, os quais serão tratados a seguir nesta manifestação, em Seção denominada "Da transferência de tecnologia", constante do respectivo Capítulo III.

22. Desse modo, entende-se como transferência de tecnologia para fins deste parecer **qualquer processo que permita a inserção de tecnologia inovadora desenvolvida por uma ICT pública federal no mercado.**

23. Feita, portanto, essa delimitação do que é *transferência de tecnologia*, passamos a abordar algumas das modalidades de instrumentos jurídicos que visam à realização de transferência de tecnologia, especialmente os delineados nos arts. 6º e 7º da Lei de Inovação, regulamentados pelos arts. 11 a 13 do Decreto nº 9.283, de 2018.

II.3) DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA^[6]

24. Aqui, portanto, serão analisadas as seguintes modalidades de instrumentos jurídicos constantes do chamado Marco Legal da CT&I, os quais têm por finalidade a transferência de tecnologia *lato sensu*:

- 1. contrato de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de know-how;**
- 2. contrato de licenciamento de propriedade industrial; e**
- 3. contrato de cessão de propriedade industrial.**

25. Antes, no entanto, de adentrar as especificidades de cada instrumento, é importante estabelecer quais são as balizas das quais devem se valer as ICTs para a elaboração e para a aplicação dos contratos relativos a transferência de tecnologia que venham a ser utilizados no dia a dia das instituições.

26. Isso porque o regime jurídico dos contratos administrativos, embora aplicável à hipótese dos contratos de que trataremos, sofre temperanças decorrentes da necessidade de fluidez das relações que envolvem a transferência de tecnologia. Por isso é que a doutrina costuma afirmar que o regime jurídico dos contratos de transferência de tecnologia sofre uma tensão entre a autonomia da vontade e a ordem pública subjacente a essa espécie de relação jurídica^[7]. Quando nos referimos, então, aos contratos de transferência firmados pela Administração Pública, essa afirmação é ainda mais procedente.

27. Além das regras específicas previstas no regime jurídico dos contratos em questão, que se veem na Lei nº 10.973, de 2004, e no Decreto nº 9.283, de 2018, devem ser observadas as normas gerais que os conformam, previstas na Lei nº 9.279, de 1996, e, sobretudo, os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé, da probidade etc., que devem guiar o exame da juridicidade de tais avenças. **Além disso, na formulação dos instrumentos, sobreleva a necessidade de valorização da atuação técnica dos Núcleos de Inovação Tecnológica**

(NITs), guiados pelo que preveem os artigos 15-A e 16 da Lei nº 10.973, de 2004.

II.3.1) DO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO PATENTEÁVEL OU DE *KNOW-HOW*^[8]

II.3.1.1 INTRODUÇÃO

28. A valorização do conhecimento científico e da inovação tecnológica como molas propulsoras do desenvolvimento econômico-industrial nacional, a partir da apropriação da tecnologia pelo sistema produtivo, é, em maior ou menor grau, reflexo da globalização na sociedade contemporânea.

29. Nesse cenário, bens considerados de natureza imaterial ou intangível, na forma de conhecimento científico e tecnológico aplicado aos problemas do setor produtivo, ganharam substancial valor econômico, tornando-se ativos desejáveis e passíveis de apropriação por meio de instrumentos jurídicos que tem por objeto a transferência de tecnologia.

30. Convém lembrar que a missão institucional conferida às Universidades e às demais Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação - ICTs públicas não alcança a produção de bens de consumo, a industrialização ou a exploração comercial de produtos, tampouco a promoção de estratégias de *marketing* ou o controle de produção.

31. Portanto, grande parte das soluções tecnológicas que compõem o portfólio das ICTs públicas, tendo como referências a inovação e o conhecimento tecnológico, **incluindo-se ativos não passíveis de proteção ou de registro como propriedade intelectual**, não está pronta para uma inserção direta no mercado ou nas linhas de produção industriais, demandando aperfeiçoamentos, testes, aplicações em escalas maiores, adaptações e, ainda, por vezes, como ocorre nos produtos voltados para a saúde pública, validações dos respectivos órgãos reguladores.

32. Nesse quadro, sobleva a importância da parceria entre os setores público e o produtivo, seja por meio da transferência de tecnologia, seja por meio do desenvolvimento conjunto de pesquisas. O conhecimento que torna possível gerar soluções tecnológicas inovadoras^[9] nos *campi* das Universidades e nas demais ICTs públicas deve alcançar o mercado e a sociedade, esta que é a destinatária final do ciclo virtuoso do desenvolvimento. Oferecer um conjunto de medidas e soluções jurídicas que promovam essa interação entre os setores público e privado é, efetivamente, o que se almeja da Lei de Inovação.

II.3.1.2 ESPECIFICIDADES DO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO PATENTEÁVEL OU DE *KNOW-HOW*

33. De início, necessária a contextualização do objeto em análise, de modo que possam ser delimitados os contornos jurídicos relevantes que conformam a categoria específica que trata da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *know-how* em seu sentido estrito, objeto do instrumento ora analisado.

34. No Brasil, os contratos que implicam transferência de tecnologia estão referidos em uma série de normas federais que tratam desde a questão da propriedade industrial e intelectual, até aspectos tributários e cambiais incidentes na contratação. Esses contratos são igualmente submetidos a normas infralegais, atos e resoluções editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em cumprimento à sua função reguladora (art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, com a redação dada pela Lei nº 9.279, de 1996).

35. Lado outro, a Lei da Propriedade Industrial - LPI trata da transferência de tecnologia apenas em um único dispositivo, o art. 211. É a única menção encontrada na LPI a esses contratos, tendo por objetivo demarcar a **competência do INPI para a averbação^[10] de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e o registro^[11] dos demais contratos de transferência de tecnologia**. Aparentemente, portanto, o que define a sujeição ao registro perante a referida autarquia é, de fato, a ocorrência ou não de transferência de tecnologia:

"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."

36. Nesse contexto, dada a ausência de detalhamento legislativo, a expressão transferência de

tecnologia^[12] ganhou contornos amplos, sendo considerada gênero a abrigar espécies variadas de negócios jurídicos, distintos entre si, tais como contratos de cessão e de licença de direitos de patentes ou de uso de marcas, de fornecimento de tecnologia industrial, de cooperação técnico-industrial, de serviços técnicos científicos etc. Essa foi a concepção adotada pelo Ato Normativo INPI nº 15, de 1975, considerado o primeiro “conjunto de normas legais que regiam o comércio de tecnologia”^[13].

37. Em relação ao termo tecnologia^[14], destaca-se que, em sentido geral, é um conjunto de conhecimentos e técnicas, especialmente aquelas baseadas nos princípios científicos, aplicados para uma determinada atividade. Ou, na lição de DI BLASI^[15], tecnologia é o bem incorpóreo envolvendo os conhecimentos técnicos e científicos, em seus diferentes campos, os quais são aplicáveis de forma prática a um determinado ramo de atividade para a obtenção de um bem corpóreo. Para esse Autor, o conceito de tecnologia está diretamente ligado ao fato de saber como proceder (*Know-How*) no campo da produção industrial.

38. Em termos gerais, portanto, transferir tecnologia consiste no repasse de conhecimento ou informação técnica de quem a gera (fornecedor) para o interessado em sua obtenção (receptor). Vale, no entanto, ressaltar que o ato de transferir tecnologia^[16] não se restringe aos contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, abrangendo igualmente os demais instrumentos jurídicos que regulam direitos de propriedade industrial.

39. Em relação à classificação das espécies de contratos de transferência de tecnologia, legislação e doutrina não são uníssonas. Para o atual Ato Normativo INPI/PR nº 70, de 2017, contratos de transferência de tecnologia compreendem: licença de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes e de desenho industrial e uso de marcas); cessão de direito de propriedade industrial (cessão de patente; cessão de registro industrial e cessão de registro de marca); **aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia** e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e contratos de franquia.

40. No âmbito do INPI, portanto, o contrato de fornecimento de tecnologia ou de *Know-How* está enquadrado na categoria de contrato de transferência de tecnologia *stricto sensu*, ou, consoante a terminologia aqui adotada, de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*. Veja-se a respeito o art. 2º, inciso III, alínea “a”, do Ato nº 70, de 2017:

“a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“*know how*”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; (...)” (grifos nossos)

41. No mesmo sentido, é a definição encontrada no sítio eletrônico^[17] da autarquia, na plataforma que trata da oferta dos serviços de transferência de tecnologia. Alinha-se ao conceito trazido pela Ato nº 70, de 2017, incluindo também os contratos de licença de uso de programa de computador, para fins do registro previsto no art. 211 da LPI:

“**Fornecimento de tecnologia:** contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (*Know How*). Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador (software), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.609/98”.

42. A ausência de regramento legal que possa ser aplicado efetivamente aos contratos de transferência de tecnologia ora tratados, como se observou de início, à exceção do art. 211 da Lei de Propriedade Industrial e da legislação específica de natureza fiscal e cambial, que, no entanto, também tem incidência sobre os demais contratos, são fatores que contribuem para aprofundar a complexidade que envolve a figura contratual aqui analisada.

43. Diferentemente, portanto, das demais espécies protegidas pelos direitos de propriedade industrial e que também sustentam o comércio de tecnologia, o *Know-How* surge como alternativa para os negócios que têm por objeto conhecimentos ou tecnologia não protegidos por direito de propriedade^[18] equivalem, na lição de BARBOSA^[18], a um monopólio de fato, na medida em que se reconhece a posse da tecnologia, não um real direito exclusivo a que o Estado concedeu proteção de natureza patentária.

44. FLORES^[19] observa que tais contratos surgiram inicialmente com a finalidade de proteger os inventos não amparados por patente de invenção e que, passado algum tempo, foram adquirindo uma finalidade estratégica, de acordo com o tipo de invenção, de mercado, do custo, da concorrência, entre outros fatores.

45. A doutrina apresenta inúmeras definições e características para esse instrumento jurídico. Veja-se a seguir alguns exemplos:

“O contrato de *know-how* é aquele em que uma pessoa, física ou jurídica, se obriga a transmitir ao outro contraente, para que este os aproveite, os conhecimentos que tem de processo especial de fabricação, de fórmulas secretas, de técnicas ou de práticas originais, durante certo tempo, mediante o pagamento de determinada quantia, chamada *royalty*, estipulada livremente pelos contraentes^[20].”

[...] conhecimento técnico não protegido por patente ou qualquer outro direito de propriedade industrial, de acesso extremamente restrito, passível de ser transmitido, e que, quando aplicado ao processo produtivo industrial, implica vantagens para o seu titular.^[21]

[...] conjunto de conhecimentos técnicos, científicos, comerciais, administrativos, financeiros ou que outra natureza, de caráter e utilidades práticos, para uso empresarial.^[22]

Conhecimentos técnicos (não patenteados) ou comerciais que tenham valor econômico, sejam transmissíveis, sejam secretos ou relativamente secretos (isto é, cujo acesso a outras pessoas que atuam em determinado ramo industrial ou comercial seja difícil) e que tragam vantagem competitiva ao seu detentor.^[23]

Enquanto a patente define-se como uma exclusividade de direito, o *Know How* resume uma situação de fato: a posição de uma empresa que tem conhecimentos técnicos e de outra natureza, que lhe dão vantagem na concorrência, seja para entrar no mercado, seja para disputá-lo em condições favoráveis.”^[24]

46. Propor um conceito para transferência de tecnologia aplicável a todas as *possibilidades de circulação jurídico-econômica da tecnologia*^[25], é, no dizer de ASSAFIM, tarefa complexa, vez que a acepção dada a essa expressão abrange tipos ou categorias contratuais bastante diversas entre si. Em específico, no tocante ao *Know-How*, sequer é pacífica a delimitação de seu conceito, dada a peculiaridade de suas características.

47. Nesse ponto, vale fazer referência ao artigo de autoria de Laura Delgado Duro que, ao discorrer sobre transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, usa forma didática e esclarecedora, consoante o entendimento doutrinário já consolidado, enfatizando seus principais aspectos jurídicos e traços distintivos, conforme a seguir se evidencia^[26]:

“O contrato de Know How pode ser definido como o instrumento jurídico que permite e visa à transferência de tecnologia, conhecimentos, dados, métodos ou até mesmo processos industriais exclusivos. Essa transferência diz respeito a tecnologias que ainda não foram patenteadas ou não sejam passíveis de patente (conforme artigo 10º da Lei 9.279/96) e serão utilizadas em processos produtivos ou em prestação de serviços. Trata-se de um contrato que poderá ser a título gratuito ou oneroso.

Embora o *know-how* e a patente possuam correlação, uma vez que consubstanciam na transmissão de conhecimentos técnicos passíveis de valoração econômica e pertencentes a um titular, é inquestionável que o tratamento jurídico despendido a essas duas figuras é absolutamente diferente.

Enquanto a **patente** é prevista no ordenamento jurídico brasileiro e protegida pela Lei de Propriedade Industrial, o **know-how** não é apontado pela legislação e sequer possui uma

definição precisa e uniforme pela doutrina, razão pela qual é protegido apenas através de vias indiretas, como na hipótese de crime de concorrência desleal.

A patente é uma concessão pública outorgada pelo Estado, garantindo ao autor ou inventor o direito de explorar exclusivamente a sua criação industrial, impedindo a utilização de sua invenção por terceiros sem que haja o seu consentimento. A proteção conferida pelo Estado é temporária, tendo validade de 20 (vinte) anos para invenção e de 15 (quinze) anos para modelo de utilidade. O objetivo do licenciamento de patentes em determinado território é conceder ao seu titular o direito de não se fazer turbar na exploração da patente, bem como garantir o uso pacífico pelo licenciado.

Consoante dispõe o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, percebe-se que a patente é protegida temporariamente, **sendo que o know-how, na teoria, poderá manter uma proteção de fato por tempo indeterminado em poder de seu possuidor, 'sob seu próprio risco, uma vez que implica um direito de exclusividade de fato e não de direito, como na patente.'**

Outro aspecto relevante é a **distinção entre a tutela legal dispensada aos dois institutos.** Ao passo que a patente é erga omnes, ou seja, oponível a qualquer indivíduo, **o know-how é oponível apenas inter-partes.** Deste modo, 'enquanto o titular da patente dispõe de um vasto arsenal legislativo para defender-se 'erga omnes' e refutar qualquer violação a ela atinente, quem detém o know-how só dispõe de uma proteção relativa.'

Percebe-se, portanto, **que em virtude da falta de regulamentação do know-how, este acaba por receber escassa proteção legal, sendo abrangido apenas por dispositivos legais esparsos e defendido através de vias indiretas.**

Cesar Flores discorre sobre **os riscos de optar pelo know-how**, devido à sua limitada possibilidade de defesa legal:

'Assim, ao possuidor de um segredo industrial, não é conferida qualquer defesa legal em relação a invenções idênticas desenvolvidas por terceiros e de modo independente. A proteção legal obtida está limitada à forma ilícita na obtenção do segredo ou na divulgação do segredo sem autorização do seu titular. Mas não há uma proteção estatal específica, como no caso das patentes.'

No entanto, cumpre destacar que o know-how constitui único meio de proteção a algumas tecnologias, 'podendo ser aplicado a qualquer conhecimento não patenteado, até porque muitas vezes existem conhecimentos experimentais que não podem ser incluídos na descrição de invenção, posto que não preenchem os requisitos legais para tanto.'

Os quesitos para a patenteabilidade de uma invenção estão previstos no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial: '(i) novidade, de modo que a tecnologia não seja ainda acessível pelo público; (ii) **atividade inventiva ou originalidade, para que o técnico não pudesse facilmente reproduzir a invenção simplesmente com o uso de conhecimentos já, publicamente, acessíveis;** e (iii) aplicação industrial, a fim de que a invenção possa ser utilizada em algum ramo.'

Importante ressaltar que quando o pedido de patente é publicado pelo INPI, é disponibilizado ao público o acesso à invenção, **diferentemente do que ocorre com o know-how, que é intuitu personae e veda a transmissão de conhecimentos a terceiro fora da relação contratual.**

Deste modo, ainda que algumas invenções preencham os requisitos de patenteabilidade, pode ser mais interessante ao inventor não fazê-lo, porque ao tornar a invenção de

conhecimento público por meio do registro da patente, acaba-se expondo para a concorrência os rumos que a empresa está tomando. Além disso, como algumas invenções podem ser violadas facilmente, pode ser mais benéfico ao detentor não divulgá-las.

Para a obtenção da patente, faz-se necessário descrever pormenorizadamente em relatório o produto ou o processo para o qual se requer a proteção, de modo que uma pessoa especializada possa compreendê-lo e executá-lo. As instruções técnicas contidas na patente tornam-se de conhecimento público, o que pode acarretar o acirramento da concorrência com outras empresas especializadas no mesmo ramo de negócio.

Não é por outra razão que **diversos autores têm privilegiado a transferência de know-how em detrimento da patente**, ao fundamento de que a patente não mais constitui o principal meio de transferência de tecnologia. Nesse ponto de vista, assentou Antônio dos Santos:

'Os fluxos de know-how são hoje mais importantes do que os de tecnologia patenteada e esta última não pode, em regra, ser assimilada sem o know-how. As patentes são mais um catálogo de tecnologias disponíveis do que um meio de acesso à tecnologia.'" (grifos meus)

48. Assim, conquanto diversos os enfoques para definir o *know-how*, constata-se que a principal distinção entre esse tipo de contrato e os demais (cessões e os licenciamentos de patentes, desenhos industriais e marcas), diz respeito ao seu **objeto: aquisição de tecnologia não amparada por direitos de propriedade industrial**, embora passível de proteção derivada das regras de repressão à concorrência desleal. Em segundo lugar, como decorrência natural da inexistência de direito exclusivo ou de pedido de proteção deste direito, **o segredo^[27] é, em geral, elemento relevante aos contratos dessa espécie.**

49. Comunga-se, neste ponto, com a corrente doutrinária que defende que os conhecimentos que compõem determinado *know-how* não precisam ser secretos de forma absoluta, o que prejudicaria a natureza transacional do próprio contrato. Contudo, sem dúvida, as informações relativas ao *know-how* devem estar indisponíveis ao público em geral, por disposições que imponham sigilo e confidencialidade ao objeto contratado, de modo a assegurar ao detentor do *know-how* e aos legitimados ao seu uso uma vantagem econômica na contratação.

50. Nesse giro, o *know-how*, diferentemente das figuras protegidas pelos direitos de propriedade industrial, não é categoria que se insere no regime jurídico da propriedade^[28], visto que o ordenamento legal não lhe atribuiu um direito de exclusividade^[29]. **Nesse tipo de contrato, o receptor reconhece que o fornecedor detém a posse da tecnologia^[30], enquanto nos contratos que envolvem licenças e cessões se reconhece a propriedade sobre a tecnologia^[31].**

51. DANNEMANN^[32] ainda observa que o fato de o contrato de *know-how* ter por objeto tecnologia não protegida, não significa que esta não possa ser patenteável^[33], recebendo por esta razão um tratamento restritivo do INPI^[34], que o considera como aquisição definitiva de tecnologia e não licença temporária de uso de tecnologia.

52. Daí decorre uma outra questão polêmica em que o INPI contrasta com a posição majoritária da doutrina. Ao tratar da natureza jurídica da transmissão de tecnologia não patenteada ou *know-how*, a Autarquia^[35] entende que **não** é possível pactuar a sua licença (=aluguel), mas tão-somente a cessão (=venda) ou transferência definitiva do conhecimento ou *know-how* envolvido.

53. **Assim, a proteção dos conhecimentos (que implica a regulação da sua titularidade e limitações à sua divulgação) objeto do fornecimento de tecnologia ou *know-how* deve ser resguardada pela via contratual**, com a plena aplicação do princípio do *pacta sunt servanda*, por meio de cláusulas que delimitem os conhecimentos que compoñham o *know-how*, determinem as garantias quanto ao seu uso e as obrigações conferidas às partes, imponham as regras que assegurem proteção e acesso restrito ao objeto do *know-how*.

II.3.2) DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

54. O contrato de licenciamento de propriedade industrial, que aqui engloba, diga-se desde já, o

licenciamento de tecnologia patenteada ou objeto de pedido de patente, é das formas mais tradicionais de contrato de transferência de tecnologia.

55. De forma introdutória, para além do tratamento do assunto sob o aspecto puramente dogmático, *Paulo M. R. Brancher*^[36] bem identifica as razões pelas quais os agentes econômicos transferem conhecimento de forma recíproca, especialmente no caso do licenciamento ora tratado, aduzindo que:

"Há vários motivos pelos quais empresas transferem conhecimento de forma recíproca. Seja por conta da incapacidade de realizar investimentos relevantes em P&D, seja porque se trata de ativo protegido, ou mesmo porque simplesmente pode ser uma forma de obter uma tecnologia em troca de outra, empresas revelam sua tecnologia e autorizam seu uso em benefício de terceiros. Essa atividade é comumente denominada licenciamento e realizada por meio da celebração do respectivo contrato.

Apresentaremos, como ponto de partida desta seção, a racionalidade econômica do licenciamento. Antes da negociação e da celebração do instrumento jurídico, existe um processo decisório, envolvendo futuros licenciador e licenciado, com relação ao objeto do licenciamento, à estipulação de seu preço, às vantagens e desvantagens de cada lado na transação, bem como se o licenciamento faz mais sentido do que procurar meios alternativos para alcançar o mesmo resultado, como a procura de outra tecnologia, ou mesmo o desenvolvimento de tecnologia por conta própria."

56. A licença de uma propriedade industrial não visa, diferentemente da cessão, como se verá adiante, à transferência da propriedade em caráter definitivo. À semelhança do que seria um aluguel, intenta permitir ao licenciado que use ou explore comercialmente aquela tecnologia. Denis Borges Barbosa, por sua vez, nessa linha, assim enxerga o objeto do contrato de licenciamento de propriedade industrial^[37]:

"A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente. Tem, porém, uma aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.

Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas jurídicos vêem a licença como um contrato aproximado ao de locação de bens materiais, ou, se tomado o lado negativo, como uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por violação de privilégio. Neste último sentido, o direito americano e determinados autores jurídicos. A corrente que favorece a aproximação entre licença e a locação, por sua vez, exige do licenciador o cumprimento de uma série de obrigações, que configuram o contrato como de natureza substantiva: quem loca tem de dar o apartamento em condições de moradia. A Licença sem royalties, acompanhando o mesmo raciocínio, se assemelharia ao comodato."

57. Com efeito, trata-se de instrumento que visa a dar circulação econômica a tecnologia protegida – ou em vias de sê-lo – nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, especialmente nos termos dos artigos 61 a 63, *verbis*:

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

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

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar

averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento."

58. Demais disso, a Lei nº 10.973, de 2004, com as alterações da Lei nº 13.243, de 2016, assim como o respectivo decreto regulamentador, trouxeram as balizas para a celebração dessas espécies de negócios jurídicos pelas ICTs públicas, motivo pelo qual é indispensável a reprodução de referida legislação neste momento:

"Art. 6º É facultado à ICT pública **celebrar contrato** de transferência de tecnologia e **de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.** (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o **caput**, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1º-A. Nos casos de **desenvolvimento conjunto com empresa**, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 6º Celebrado o contrato de que trata o **caput**, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 7º A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação de que trata o § 6º do art. 5º, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

.....

Art. 11. A ICT pública poderá celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração **de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.**

§ 1º O contrato mencionado no **caput** também poderá ser celebrado com empresas que tenham, em seu quadro societário, aquela ICT pública ou o pesquisador público daquela ICT, de acordo com o disposto na política institucional de inovação.

(...)

Art. 12. A realização de licitação em contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração **de criação protegida** é dispensável.

§ 1º A contratação realizada com dispensa de licitação em que haja cláusula de exclusividade será precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação.

§ 2º Na hipótese de não concessão de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no **caput** poderão ser celebrados diretamente, para os fins de exploração de criação que deles seja objeto.

§ 3º Para os fins do disposto no § 1º-A do art. 6º da Lei nº 10.973, de 2004, considera-se desenvolvimento conjunto as criações e as inovações resultantes de parcerias entre ICT ou entre ICT e empresa, incluídas as incubadas oriundas de programa de empreendedorismo da ICT."

59. Vê-se da legislação que, embora existam normas gerais a tratar do licenciamento de propriedade industrial no Brasil, que se veem na Lei nº 9.279, de 1996, a Lei de Inovação traz um regramento complementar para o licenciamento a ser realizado pelas ICTs públicas, o qual deve ser seguido, portanto, por todas as ICTs assessoradas pela Procuradoria-Geral Federal.

60. Frise-se, contudo, que as normas gerais acerca desse instrumento devem ser seguidas, assim como os contornos dados pelos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário (a exemplo do TRIPS - *Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights*) e pela doutrina especializada.

61. Nessa linha, importante trazer as lições de Denis Barbosa acerca das modalidades de licença^[38]:

"Uma licença pode ser **simples ou exclusiva**; aquela é a autorização de exploração, sem que o licenciador assuma o compromisso de não mais explorar direta ou indiretamente o objeto do privilégio. A licença exclusiva, que implica em renúncia do direito de exploração por parte do licenciador, se aproxima economicamente da venda do direito, embora juridicamente o licenciador continue como titular do privilégio.

Existem, igualmente, licenças parciais, que se limitam a autorizar a exploração de parte do direito (e.g.; **só a exclusividade de fabricação na máquina, mas não do uso do processo**) as quais, no entanto, dão frequentemente oportunidade para práticas de abuso de poder econômico e de repartições de mercado.

É necessário lembrar neste ponto, o princípio da independência das patentes: cada Estado emite suas próprias patentes, que têm validade em seu território. Não há ainda patente internacional, e nem tem qualquer valor a patente estrangeira. Assim, a licença tem de se referir a cada uma destas patentes nacionais, sem que uma concessão para um país implique em licença parcial."

62. De igual modo, outro aspecto relevante diz respeito à remuneração pelo licenciamento, que se dará por meio do pagamento de *royalties*, os quais são definidos pela legislação tributária brasileira (**art. 22 da Lei nº 4.506, de 1964**) como:

Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como: (Vide Decreto-Lei nº 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei nº 2.287, de 1986)

I - As importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, participações ou interesses;

II - Os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos;

III - As luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;

IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acôrdo com o contrato fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito;

V - A indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato;

VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente.

63. A Lei de Inovação traz previsão, ainda, no sentido de que é assegurada ao criador (ou aos membros da equipe) participação "*nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor*", a qual será de, no mínimo, 5% (cinco por cento) e, no máximo, um terço (v. art. 13 e §§).

64. **Todas as definições acerca de valores de royalties e das participações dos criadores devem seguir aquilo que estabelece a política de inovação da ICT e a regulamentação interna existente na instituição (art. 13, § 4º, da Lei nº 10.973, de 2004), com a participação obrigatória do Núcleo de Inovação Tecnológica.**

65. **Quanto ao prazo de vigência do instrumento, a única limitação que se deve observar é a de que o prazo não pode extrapolar a vigência da própria patente concedida, de modo que, a princípio, não se aplicam as limitações constantes do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.**

66. Para ultimar o tópico, é necessário tratar do regramento trazido na legislação acerca dos eventuais aperfeiçoamentos realizados na propriedade industrial objeto de licenciamento. O art. 63 da Lei de Propriedade Industrial prevê que "*o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento*". Entendemos que referida norma apenas terá efeito cogente quando a evolução na tecnologia (o aperfeiçoamento) se perfectibilizar em razão da atuação da ICT pública licenciante. Isso porque, quando se tratar de aperfeiçoamento promovido por entidade privada, em razão da prevalência do princípio da liberdade de contratar, ou seja, da autonomia da vontade, regra distinta pode ser prevista no respectivo contrato de licenciamento.

II.3.3) DO CONTRATO DE CESSÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

67. Como último dos instrumentos que implicam transferência de tecnologia a serem tratados nesta manifestação jurídica, tem-se o contrato de cessão de propriedade industrial, o qual, na mesma linha do que falamos a respeito do licenciamento, tem por objeto uma patente já concedida ou já depositada. Aqui, no entanto, está-se diante de instrumento que visa à transferência definitiva da propriedade industrial, a exemplo do que ocorre num contrato de venda e compra.

68. Nos precisos termos de Denis Barbosa, exemplifica-se como a doutrina trata a questão da natureza do contrato de cessão de propriedade industrial^[39]:

"Tomado como modalidade de contrato de Propriedade Intelectual, a cessão é um acordo entre partes que tem como propósito a mudança do titular dos direitos sobre a patente, marca, programa de computador, etc. O Código da Propriedade Industrial não define o regime jurídico de qualquer das duas figuras, indicando, apenas, quanto à segunda, que a propriedade do privilégio ou da marca pode ser transferida por ato *inter vivos*, ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária."

69. Tanto se trata de uma transferência da propriedade industrial, que a comunidade internacional o chama de **sale or assignment of technology** (venda ou atribuição de tecnologia)^[40]. Aliás, tanto é uma transferência da propriedade, que a legislação não cogita da existência de cessão exclusiva ou não exclusiva, porque seria inviável ceder uma mesma propriedade industrial a mais de um interessado (nesse sentido, veja que o art. 13 do Decreto nº 9.283, de 2018, quando trata de cessão para terceiros, **exige** a ampla publicidade no sítio eletrônico da ICT pública, nos termos de sua política de inovação).

70. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na mesma linha, assim define os contratos de cessão de patente: "*contratos que objetivam a cessão da patente ou do pedido de patente depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigo 58 e 59 da Lei n. 9.279/96 (LPI).*"^[41]

71. A Lei de Propriedade Industrial trata da cessão de propriedade industrial nos artigos 58 e 59, *verbis*:

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser **cedidos, total ou parcialmente.**

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

72. No que se refere às ICTs, preveem ainda a Lei de Inovação e o respectivo regulamento, respectivamente:

Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

.....

Art. 13. A ICT pública poderá ceder os seus direitos sobre a criação, por meio de manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração, nas hipóteses e nas condições definidas na sua política de inovação e nas normas da ICT pública, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O criador que se interessar pela cessão dos direitos da criação encaminhará solicitação ao órgão ou à autoridade máxima da instituição, que determinará a instauração de procedimento e submeterá a solicitação à apreciação do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT.

§ 2º A ICT pública decidirá expressamente sobre a cessão dos direitos de que trata o caput no prazo de seis meses, contado da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador, ouvido o NIT.

§ 3º A cessão a terceiro mediante remuneração de que trata o caput será precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação."

73. Da legislação acima exposta se extrai, portanto, que é possível ao titular de propriedade industrial (no que interessa ao nosso escopo, a ICT pública) ceder os seus direitos sobre a referida tecnologia em duas hipóteses: i) ao criador, de forma direta e gratuita, desde que este encaminhe solicitação ao órgão ou à autoridade máxima da instituição, que, ouvido o NIT, decidirá em 6 (seis) meses, contados do requerimento, acerca da cessão; e ii) a terceiros, de forma onerosa, demandando, de forma prévia, seja garantida ampla publicidade da oferta da tecnologia no sítio eletrônico da ICT pública, conforme estabelecido em sua política de inovação.

74. O prazo de vigência do contrato de cessão de propriedade industrial deverá manter correlação com o modo estabelecido para o pagamento da remuneração pela cessão, que será aquela definida mediante negociação entre as partes. No caso das ICTs públicas, é indispensável a participação do NIT na definição do quantum dessa remuneração, assim como das formas de pagamento viáveis na hipótese, o que deverá observar as diretrizes definidas na respectiva política de inovação.

75. Aqui, de igual modo ao que se disse em relação à licença de propriedade industrial, é assegurada aos criadores a participação nos ganhos econômicos decorrentes da cessão levada a efeito pela ICT.

II.3.4) DOS ASPECTOS COMUNS AOS TRÊS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

II.3.4.1) DA ATUAÇÃO DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO

PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

76. No âmbito dos negócios jurídicos que envolvem transferência de tecnologia, sobreleva em importância a atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica, que, dando concretude à política de Inovação da ICT, deverá manifestar-se acerca da contratação.

77. Em um primeiro momento, realizando uma análise técnica sobre a viabilidade de inserção da referida tecnologia no mercado produtivo, em auxílio às áreas técnicas das ICTs. E, além disso, realizando um cotejo dos termos que deverão constar dos instrumentos jurídicos com as orientações e balizas contidas na Política de Inovação da Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação detentora da tecnologia.

78. A importância da Política de Inovação da ICT é ímpar nesse cenário, e servirá como norte de atuação. De acordo com o art. 15-A da Lei nº 10.973, de 2004:

Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. A política a que se refere o **caput** deverá estabelecer diretrizes e objetivos: (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

I - estratégicas de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional;

II - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas;

III - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos;

IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual;

V - de **gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia**;

VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica;

VII - para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, **transferência de tecnologia e propriedade intelectual**;

VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades.

79. De uma rápida leitura do dispositivo legal citado, constata-se a relevância dos temas que devem ser objeto de tratamento pela Política de Inovação, dentre os quais se destacam as diretrizes para a gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.

80. Na sequência da Lei nº 10.973, de 2004, o art. 16 atribui papel central ao Núcleo de Inovação Tecnológica, nos seguintes moldes:

Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1º São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o **caput**, entre outras:(Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

I - **zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia**;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22;

IV - **opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição**;

V - **opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual**;

- VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição;
- VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;
- VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT;
- IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º;
- X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.

81. Como se pode observar facilmente, uma das principais razões de existir do Núcleo de Inovação Tecnológica nas ICTs é a gestão da propriedade intelectual por ela produzida e, ademais, a gestão dos processos relativos à transferência da tecnologia oriunda das atividades finalísticas da instituição.

82. O NIT deve, portanto, avaliar os benefícios que a ICT obterá em razão dos contratos a serem firmados, mediante ponderação, dentre outros aspectos, da contraprestação a ser realizada pela contratada em razão transferência (seja licenciamento, seja cessão), que será, nos casos aqui tratados, sempre financeira.

83. Extrai-se da obra publicada pela Escola da AGU sobre Propriedade Intelectual:

“Assim, cabe ao núcleo de inovação tecnológica - NIT propor, acompanhar e avaliar as políticas de inovação, para promover a proteção e a manutenção da propriedade intelectual e para transferir as novas tecnologias para outros setores da sociedade.

(...) pelas competências estabelecidas no mencionado dispositivo legal para o núcleo de inovação tecnológica, fica evidente a necessidade de sua manifestação em processos que envolvam matéria dessa natureza, antes da submissão ao exame da Procuradoria Federal.

(...) todos os processos cujo objeto seja a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo ou que visem à inovação, [devem] ter início no órgão específico de inovação tecnológica da IFES (...).

Sendo o responsável pelo gerenciamento da política de inovação da IFES, o órgão de inovação tecnológica tratará da negociação das parcerias e das prestações de serviços com as empresas, do alto da autoridade de quem possui expertise em procedimentos que envolvam pesquisa, inovação, medidas de proteção das criações, licenciamento, cessão e outras formas de transferência de tecnologia.

(...)

Nem sempre o processo tem início no órgão de inovação tecnológica. Entretanto, necessário destacar, não há possibilidade de se dispensar sua apreciação, devendo referido órgão examiná-lo e manifestar-se por meio de parecer técnico sobre as condições e obrigações das partes envolvidas na contratação ou dos partícipes. **Cabe também ao NIT manifestação sobre os encargos do Coordenador do Projeto, as condições de sigilo e confidencialidade, bem assim os efeitos que decorrerão da pesquisa, especialmente no que disser respeito à proteção da propriedade intelectual, à divulgação e aos aspectos econômicos e financeiros em prol da IFES e dos autores.**^[42]

84. A existência de uma análise técnica consistente atende ao princípio da motivação, expressamente previsto no art. 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

85. **Importante ressaltar também que nos termos do inciso VII do artigo 50 da Lei nº 9.784, de 1999, se o parecer técnico concluir pela celebração do contrato com ressalvas, caberá à autoridade competente determinar o saneamento dos aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão.**

86. **Vê-se que o papel do Núcleo de Inovação Tecnológica é primordial na atuação da ICT e na implementação de sua Política de Inovação. Ausente (ou omissa quanto à matéria específica) manifestação técnica do NIT enfrentando os pontos referidos quanto ao conteúdo da avença a ser realizada, impraticável a sua aprovação pela autoridade competente.**

87. Sem prejuízo de outros requisitos estabelecidos no regramento interno da Instituição Pública, esta Câmara sugere que as Procuradorias Federais junto às entidades autárquicas e fundacionais federais orientem as autoridades assessoradas no sentido de solicitar que as **respectivas áreas técnicas** (dentro de suas atribuições temáticas) emitam manifestação formal acerca do seguinte:

1. mérito da proposta, incluindo o interesse (oportunidade e conveniência) da Instituição Pública para a celebração do instrumento; e a análise da adequação do objeto do contrato;

2. eventual necessidade de disponibilização pela Instituição Pública de pessoal para o auxílio à efetiva implementação da transferência da tecnologia;

3. questões financeiras e econômicas, notadamente aquelas referentes à contraprestação da contratada.

88. Em relação ao item 3 acima elencado, é amplamente recomendado que os NITs tenham estrutura adequada para fazer frente às demandas de quantificação (monetização) das tecnologias produzidas no âmbito das ICTs Públicas. Por óbvio, a robustez estrutural dos Núcleos de Inovação Tecnológica deve ser diretamente proporcional à aptidão para a inovação e à produção de tecnologias no âmbito das respectivas ICTs.

89. Isso é fundamental em todas as espécies de transferência de tecnologia mas, com maior evidência, naquelas que importam na transferência definitiva da propriedade intelectual da ICT, como no contrato de cessão de propriedade industrial.

90. Nessa linha, nos respectivos pareceres técnicos, os NITs devem se valer das metodologias existentes para a precificação da propriedade intelectual envolvida, a fim de que promovam a adequada análise de todos os aspectos que envolvem a correta definição do valor envolvido no processo de transferência.

91. As demais áreas técnicas da ICT devem atuar de forma conjunta com o Núcleo de Inovação Tecnológica, tanto quanto necessário à análise das circunstâncias que envolverão a contratação.

92. Por fim, incumbe à autoridade competente manifestar-se conclusivamente acerca da análise contida no parecer técnico (e demais manifestações) que subsidiará a sua decisão, aprovando ou não a contratação.

II.3.4.2) DA NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE OFERTA TECNOLÓGICA OU DE AMPLA PUBLICIDADE NO SÍTIOS ELETRÔNICO DA ICT PÚBLICA

93. Traço também comum aos instrumentos jurídicos para transferência de tecnologia ora tratados é o de que, em algumas hipóteses, é necessária a realização de procedimento simplificado para a escolha daquele para quem se realizará a transferência de tecnologia (seja o licenciamento, seja a cessão).

94. Nas palavras de Leopoldo Gomes Muraro, a definição sobre a necessidade da oferta tecnológica, no caso dos negócios jurídicos de licenciamento de propriedade industrial e de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *know-how*, decorre da decisão sobre a realização de tais negócios com ou sem exclusividade. Havendo a decisão pela exclusividade, deverá ser realizada a oferta tecnológica^[43]. A exceção é a hipótese em que, tendo havido desenvolvimento conjunto com empresa, esta poderá obter a exclusividade, devendo ser estabelecida em contrato ou convênio a forma de remuneração. Isso, aliás, é o que prevê a própria legislação, especialmente no artigo 6º, §§ 1º, 1º-A e 2º da Lei nº 10.973, de 2004:

Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o **caput**, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

95. Cumpre ressaltar que, havendo exclusividade, portanto, embora seja dispensável a realização de licitação, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 (*ex vi* do seu art. 24, XXV), é necessária a publicação de extrato de oferta tecnológica, nos casos de licenciamento de propriedade industrial e de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou *know-how*, ou de ampla publicidade no sítio oficial da ICT pública, nos termos da respectiva política de inovação, no caso da cessão de propriedade industrial para terceiros.

96. Ademais, ainda que se trate de hipótese de dispensa de licitação, é importante frisar que devem ser observados, no que couber, os requisitos do artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

97. Nos casos de licenciamento de propriedade industrial e de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou *know-how*, a legislação estabelece as balizas mínimas do procedimento, especialmente no artigo 12 do Decreto 9.283, de 2018:

Art. 12. A realização de licitação em contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida é dispensável.

§ 1º A contratação realizada com dispensa de licitação em que haja cláusula de exclusividade será precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação.

§ 2º Na hipótese de não concessão de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no **caput** poderão ser celebrados diretamente, para os fins de exploração de criação que deles seja objeto.

§ 3º Para os fins do disposto no § 1º-A do art. 6º da Lei nº 10.973, de 2004, considera-se desenvolvimento conjunto as criações e as inovações resultantes de parcerias entre ICT ou entre ICT e empresa, incluídas as incubadas oriundas de programa de empreendedorismo da ICT.

§ 4º O extrato de oferta tecnológica previsto no § 1º descreverá, no mínimo:

I - o tipo, o nome e a descrição resumida da criação a ser ofertada; e

II - a modalidade de oferta a ser adotada pela ICT pública.

§ 5º Os terceiros interessados na oferta tecnológica comprovarão:

I - a sua regularidade jurídica e fiscal; e

II - a sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação.

§ 6º A ICT pública definirá, em sua política de inovação, as modalidades de oferta a serem utilizadas, que poderão incluir a concorrência pública e a negociação direta.

§ 7º A modalidade de oferta escolhida será previamente justificada em decisão fundamentada, por meio de processo administrativo, observado o disposto na política de inovação da ICT pública.

§ 8º Os critérios e as condições para a escolha da contratação mais vantajosa serão estabelecidos de acordo com a política de inovação da ICT pública.

98. Aqui, mais uma vez importante a lição da doutrina^[44]:

"A oferta tecnológica configura-se, portanto, como um procedimento prévio no qual a ICT pública irá publicar no seu sítio eletrônico oficial um extrato contendo as informações essenciais que descrevem a propriedade intelectual (tecnológica). Na oferta, a ICT divulga para interessados que vai ceder de forma exclusiva sua tecnologia para interessados que apresentem proposta e participem de um certame, devendo arcar com custos financeiros (remuneração), conforme previsto na política de inovação da ICT pública e no instrumento jurídico de parceria.

Nos termos do Decreto nº 9.283/18, a 'modalidade de oferta escolhida será previamente

justificada em decisão fundamentada, por meio de processo administrativo, observado o disposto na política de inovação da ICT pública', dispondo ainda que os 'critérios e as condições para a escolha da contratação mais vantajosa serão estabelecidos de acordo com a política de inovação da ICT pública'."

99. Da redação do art. 12 do Decreto nº 9.283, de 2018, verifica-se que o edital para a fixação de requisitos de qualificação e escolha do contratado **só é obrigatório quando a licença for concedida em caráter exclusivo**. Isso não quer dizer, no entanto, que, em função do princípio da publicidade, encerrado no artigo 37, *caput*, da Constituição da República, a Administração não tenha o poder-dever de dar conhecimento aos potenciais interessados acerca da possibilidade de licenciamento da tecnologia, a fim, inclusive, de maximizar os ganhos decorrentes da tecnologia por ela desenvolvida.

100. Como já dito, é certo que, entre os princípios constitucionais norteadores da atividade jurídico-administrativa, temos o da publicidade, do qual se extrai a vedação do segredo na atividade administrativa, de atos denominados *arcana imperii*, que são repelidos na constância de um Estado Democrático de Direito. Já a Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação), veio estabelecer, como regra, a publicidade dos atos produzidos no exercício da atividade administrativa, sem deixar de comportar, no entanto, algumas exceções, que são aquelas previstas no referido diploma legal e no decreto que o regulamenta.

101. Nessa linha, então, cabe concluir que a legislação de regência da atividade de transferência de tecnologia produzida pelas ICTs Públicas, em especial a Lei nº 10.973, de 2004, e o Decreto nº 9.283, de 2018, dispensam a publicação de oferta tecnológica quando o licenciamento da propriedade intelectual se der sem a estipulação de cláusula de exclusividade. **Em que pese tal fato, em virtude dos princípios da publicidade e da transparência, é vigorosamente recomendável que a Administração realize divulgação acerca da disponibilidade de licenciamento da tecnologia, que pode se dar através da própria oferta tecnológica já delineada no art. 12 do Decreto nº 9.283, de 2018, ou mesmo por outros meios igualmente idôneos.**

102. Nesse sentido, vê-se que algumas ICTs Públicas, as quais possuem Núcleos de Inovação Tecnológica já mais estruturados, desenvolveram mecanismos de divulgação das tecnologias produzidas no âmbito das respectivas entidades, a exemplo do que se convencionou chamar de "Vitrine Tecnológica" (dentre outras, possuem tal mecanismo a Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Brasília).

103. Quanto à cessão de propriedade industrial, por sua vez, esta pode se dar para o próprio criador, quando será gratuita e não necessitará de qualquer procedimento de escolha, pela própria inviabilidade. Quando se der, no entanto, para um terceiro, o regulamento estabelece que ela "*será precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação*" (art. 13, § 3º, do Decreto 9.283/2018).

104. Vejamos o que dizem, respectivamente, o artigo 11 da Lei nº 10.973, de 2004 e o artigo 13 do referido regulamento:

Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

.....

Art. 13. A ICT pública poderá ceder os seus direitos sobre a criação, por meio de manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração, nas hipóteses e nas condições definidas na sua política de inovação e nas normas da ICT pública, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O criador que se interessar pela cessão dos direitos da criação encaminhará solicitação ao órgão ou à autoridade máxima da instituição, que determinará a instauração de procedimento e submeterá a solicitação à apreciação do Núcleo de Inovação

Tecnológica - NIT.

§ 2º A ICT pública decidirá expressamente sobre a cessão dos direitos de que trata o **caput** no prazo de seis meses, contado da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador, ouvido o NIT.

§ 3º A cessão a terceiro mediante remuneração de que trata o **caput** será precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação.

105. Presentes, portanto, as hipóteses definidas na legislação, é indispensável a realização da oferta tecnológica, nos casos do licenciamento de propriedade industrial e de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *know-how*, ou de ampla publicidade no sítio eletrônico da ICT pública, no caso de cessão de propriedade industrial para terceiros.

II.3.4.3) DA INTERVENIÊNCIA DE FUNDAÇÃO DE APOIO

106. O pagamento às ICTs pela transferência de tecnologia, em qualquer dos casos relativos aos instrumentos jurídicos tratados neste parecer, ocorrerá mediante contraprestação financeira.

107. O valor pecuniário (a ser) recebido, além da via financeira ordinária (mediante recolhimento à conta única do tesouro nacional, seguindo as regras de direito financeiro - Lei nº 4.320, de 1964), pode, também, ser gerido por Fundação de Apoio contratada para apoiar **projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação**. Nesse caso, a Fundação poderá integrar, desde já, o contrato, na condição de interveniente.

108. De acordo com o art. 18 da Lei nº 10.973, de 2004:

Art. 18. A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º a 9º, 11 e 13, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. **A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4º a 8º, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio**, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) (grifamos)

109. As Fundações de Apoio somente poderão atuar nas atividade de gestão administrativa e financeira, conforme previsto no artigo 1º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 (Lei das Fundações de Apoio), e no já citado art. 18 da Lei nº 10.973, de 2004, situação em que exercerão a função de interveniente:

Lei nº 8.958, de 1994

Art. 1º As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos.

110. **Ademais, em função do previsto na parte final do parágrafo único do art. 18 da Lei de Inovação, referidos recursos arrecadados pelas Fundações de Apoio devem ser aplicados exclusivamente na carteira de**

projetos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.

II.3.4.4) DO REGISTRO OU DA AVERBAÇÃO NO INPI

111. Outro aspecto comum aos instrumentos jurídicos ora tratados é a necessidade, determinada pela legislação, de que estes venham a ser registrados ou averbados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

112. São regras cogentes estabelecidas, inicialmente, nos arts. 62 e 211 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

.....

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.

113. Além das referidas previsões legais, a Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 11 de abril de 2017) prevê a necessidade dos referidos procedimentos e, ainda, define quando se aplicam as figuras do registro e da averbação.

114. Com efeito, nos casos da licença e da cessão de propriedade industrial, aplica-se a averbação. Tratando-se do contrato de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou *know-how*, será realizado o registro do instrumento. Isso faz sentido porque o registro é ato inaugural e, no caso da existência de propriedade industrial, ele já se verifica quando do pedido de proteção, o que implica a necessidade de averbação do respectivo contrato de licença ou de cessão no referido registro. No caso do contrato de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou *know-how*, como não há propriedade industrial protegida, é necessária a prática do ato inaugural de registro. Vejamos:

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I - Licença de direito de propriedade industrial:

- a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei nº 9.279, de 1996;
- b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,
- c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei nº 9.279, de 1996.

II - Cessão de direito de propriedade industrial:

- a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei nº 9.279, de 1996;
- b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,
- c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei nº 9.279, de 1996.

III - Transferência de tecnologia:

- a) o contrato de fornecimento de tecnologia ('know how') que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o

fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e,
b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

IV - o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. (grifamos)

115. Ademais, os requisitos procedimentais para o registro e para a averbação, assim como as diretrizes de análise para a prática dos referidos atos, podem ser verificados na já mencionada Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017, e também na Instrução Normativa INPI/PR nº 199, de 7 de julho de 2017.

II.3.4.5) DA NECESSIDADE DE REGULARIDADE FISCAL

116. É importante fazer menção, como aliás se poderá observar **nas listas de checagem** propostas (*checklists*), à necessidade de que se verifique, no momento da contratação e no curso do contrato, a existência de regularidade fiscal da contratada.

117. Isso se dá em razão de os negócios jurídicos ora tratados, embora sejam hipóteses em que a realização de licitação é dispensável, serem regidos, primariamente, pelos termos da Lei nº 8.666, de 1993, que traz essa exigência, especialmente, no art. 29.

118. Cabe, no entanto, uma observação em relação aos casos em que necessária a realização de oferta tecnológica, conforme já abordado em item próprio acima. Em relação a esses casos, o Decreto nº 9.283, de 2018, no art. 12, § 5º, I, fala na necessidade de comprovação de regularidade fiscal já no momento da demonstração de interesse na oferta tecnológica. Seria, *mutatis mutandis*, uma espécie simplificada de fase de habilitação, a qual deverá ser objeto de preocupação quando da realização desse procedimento de seleção.

II.4) DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO DO PROCESSO

119. A par das minutas de instrumentos sustentadas por esta manifestação, foram elaboradas listas de checagem (*checklists*) a título de orientação para a conferência da instrução processual, de maneira que se assegurem presentes todos os documentos que necessariamente devem constar dos autos administrativos que, afinal, culminem com a celebração dos contratos de transferência de tecnologia ora tratados.

120. A *checklist* justifica-se na medida em que garante maior celeridade na análise dos processos, e traz maior segurança ao Procurador Federal na análise dos respectivos autos. Em razão disso, mencionadas ferramentas de auxílio à conferência da documentação instrutória acompanham as minutas dos contratos, objeto da presente manifestação.

121. Nessa esteira, tratando-se de processos administrativos que versem sobre os contratos de transferência de tecnologia ora tratados, sugere esta Câmara, tendo em vista o princípio da moralidade administrativa, que os autos sejam instruídos com os seguintes documentos das contratadas:

- 1. Documento social da CONTRATANTE (ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor - art. 28, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993);**
- 2. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.**
- 3. Cópia da ata de eleição do quadro de dirigentes, se for o caso; e**
- 4. Relação nominal atualizada dos dirigentes da Entidade Privada, conforme o ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um.**

II.5) DA SUBMISSÃO DA MINUTA DOS CONTRATOS À MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À ICT PÚBLICA

122. A minuta do contrato deverá ser submetida à prévia apreciação dos órgãos jurídicos que atuam junto às entidades e/ou órgãos envolvidos, conforme previsto no art. 11, V, da Lei Complementar nº 73, de 1993 c/c o art. 10, §1º, da Lei nº 10.480, de 2002, e no parágrafo único do art. 38 c/c o *caput* do art. 116, ambos da Lei

nº 8.666, de 1993.

123. A análise jurídica decorre de expressa disposição legal, uma vez que a celebração de contratos deve ser precedida de emissão de parecer acerca de sua viabilidade jurídica.

124. **Vale ressaltar que caso o parecer jurídico conclua pela possibilidade de celebração do contrato com ressalvas, deverá a autoridade competente sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão, consoante determina o art. 50, VII, da Lei nº 9.784, de 1999.**

125. Por fim, é indispensável a menção à possibilidade da adoção de eventuais pareceres referenciais acerca da análise dos instrumentos aqui tratados, desde que devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos pela Orientação Normativa nº 55, de 2014, da Advocacia-Geral da União.

III) CONCLUSÃO

126. Diante do exposto, esses são os motivos que justificam a redação das minutas-padrão de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *know-how*, de licenciamento de propriedade industrial e de cessão de propriedade industrial, que ora se submetem à aprovação, com a finalidade de que venham a ser adotadas uniformemente por todos os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal ao tempo em que estejam exercendo suas atividades de consultoria e assessoramento jurídico junto às respectivas ICTs e Agências de Fomento, considerada a legislação que trata da matéria, principalmente o disposto na Lei nº 10.973, de 2004, e no Decreto Federal nº 9.283, de 2018.

À consideração superior.

Brasília/DF, 8 de setembro de 2020.

DEOLINDA VIEIRA COSTA	DIANA GUIMARÃES AZIN	SAULO PINHEIRO DE
PROCURADORA FEDERAL	QUEIROZ	PROCURADOR
	PROCURADORA FEDERAL	FEDERAL

De acordo, na forma da unanimidade consolidada no decorrer dos trabalhos.

LUDMILA MEIRA MAIA DIAS
PROCURADORA FEDERAL

ROCHELE VANZIN BIGOLIN
PROCURADORA FEDERAL

TARCISIO BESSA DE MAGALHÃES FILHO
PROCURADOR FEDERAL

VICTOR VALENÇA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
PROCURADOR FEDERAL

LEOPOLDO GOMES MURARO
PROCURADOR FEDERAL
Coordenador da CP-C&I

De acordo. À consideração superior.

INGRID PEQUENO SÁ GIRÃO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

Aprovo o **PARECER n. 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU** e as respectivas Minutas Padronizadas de Contratos que envolvem transferência de tecnologia, e os respectivos *Checklists*, recomendando aos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, ao tempo em que estejam exercendo suas atividades de consultoria e assessoramento jurídico junto às respectivas ICTs e Agências de Fomento, que sugiram a adoção uniforme dos referidos instrumentos pelas entidades assessoradas.

LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES
PROCURADOR-GERAL FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00407033790201955 e da chave de acesso 7f9d0ec7

Notas

1. [^] PRETE. Esther K. Eying. *Considerações para uma abordagem sistemática da EC nº 85 de 2015. In Marco Regulatório em Ciência e Tecnologia – Texto e Contexto da Lei nº 13.243/16(e-book)*. 2018. p. 100.
2. [^] *Op. Cit.* p.103. “Portanto, deve restar claro que, quando a Constituição faz referência à “inovação”, não o é no sentido comum da palavra, mas tendo em conta seu preciso significado no contexto da economia da Era do Conhecimento: resultado econômico obtido da conversão de pesquisas científico-tecnológicas, consubstanciado preponderantemente em bens e serviços que atendam o bem-estar geral”.
3. [^] BARBOSA. Denis Borges. **Direito da Inovação** (Comentários à Lei nº 10.973/2004, Lei Federal da Inovação). Lumen Juris ed., 2006. p. 3.
4. [^] *Em tradução livre: “Transferência de tecnologia é o processo pelo qual uma tecnologia comercializável é disseminada. Isso toma a forma de uma transação de transferência de tecnologia, a qual pode ou não ser coberta por um contrato legalmente obrigatório”*. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. *Transfer of Technology. Issues in International Investment Agreements*, Geneva, 2001. Disponível em: <<http://unctad.org/en/docs/psiteitd28.en.pdf>>. Acesso em: 20 de set. de 2019.
5. [^] *Tradução livre. Texto original em inglês: "As discussed in the previous section, licensing is an important mode of technology transfer. In theory, all contractual agreements between individual firms, firms and institutions, and between individual institutions may facilitate technology transfer. In practice, however, only a few such agreements could be characterized as technology transfer agreements, which is the focus of this section.(...)There are various types of agreements that are used to facilitate TOT. For the purposes of explanation, licence agreements (Section 3.1) are separated from other types of agreement (Sections 3.2 and 3.3). Virtual Institute Teaching Material on Transfer of Technology. p. 40. Em https://vi.unctad.org/resources-mainmenu-64/digital-library?task=dl_doc&doc_name=1080_virtual_inst.*
6. [^] *Aqui, cabível o registro de que não apenas existem os instrumentos aqui tratados. Por uma questão de relevância e de aderência àquilo que consta da lei de inovação e do respectivo regulamento, trataremos apenas das espécies a seguir.*
7. [^] BRANCHER, Paulo M. R. *Contratos de licenciamento de propriedade industrial: autonomia privada e ordem pública*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 15.
8. [^] *O termo Know-How, de origem americana, surgiu pela primeira vez associado à doutrina de propriedade industrial, nos Estados Unidos, em 1916, e, anos depois, em 1933, a expressão apareceu no dicionário jurídico conhecido como “Black’s Law Dictionary”. Na França, a expressão ficou conhecida como “savoir-faire”.*
9. [^] VIEGAS, Juliana L. Bruna. **Aspectos legais de contratação na área de propriedade industrial**. In: SANTOS, Manoel Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007. *Aqui se comunga do entendimento da Autora em relação ao conceito dado à inovação tecnológica: a) criação de novo produto ou novo processo de produção, ou (b) criação de novas funcionalidades ou novas características em*

produto ou processo já existente, funcionalidades ou características essas que, necessariamente, devem trazer melhorias, ganhos de qualidade ou produtividade ou maior competitividade no mercado em questão. Pág. 135.

10. [^] Quando se refere aos contratos de licença de direitos de propriedade industrial, a lei trata da averbação, que por definição é a anotação à margem de algum assentamento já existente, como ocorre com as patentes, marcas e desenhos industriais (artigos 62, 121 e 140, respectivamente da LPI).
11. [^] A teor do art. 211 da LPI, o registro aplicar-se-á a contratos de tecnologia que não envolvem direitos de propriedade industrial, como é o caso da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou know-how, da assistência técnica e da franquia. O certificado de registro expedido pelo INPI é ato administrativo que tem por finalidade: i) produzir eficácia em relação a terceiros, efeitos erga omnes (a data de publicação do registro na Revista de Propriedade Industrial formaliza a oponibilidade contratual); ii) permitir a autorização do Banco Central para remessa do pagamento ao exterior (royalties devidos à empresa estrangeira detentora da tecnologia transferida); quando for o caso; e, iii) permitir, quando for o caso, dedutibilidade fiscal dos pagamentos efetuados pelo licenciado.
12. [^] VIEGAS, Juliana L. Bruna. **Aspectos legais de contratação na área de propriedade industrial**. In: SANTOS, Manoel Pereira dos (coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007. A Autora examina o conceito lato sensu de transferência de tecnologia e conclui que o caráter abrangente do instituto alberga espécies de contratos que pouco ou nada de efetiva transmissão de tecnologia ou de conhecimento é transpassado do fornecedor para o receptor.
13. [^] BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Tomo IV. Rio de Janeiro: ed. Lumem Juris, 2015, p. 430-431.
14. [^] AGUSTINHO, E.; GARCIA, E. Inovação, transferência de tecnologia e cooperação. **Direito e Desenvolvimento**, v.9, nº 1, p. 223-239, 11 jul. 2018. De outra parte, observa-se que a concepção de tecnologia não deve ser confundida com a de inovação, tomando-se aqui o conceito de inovação tal como expresso na Lei de Inovação, com a redação dada pela Lei nº 13.243/2016. Poderá haver tecnologia que se qualifique como inovadora, e, ainda, tecnologia valiosa, objeto de transferência, que não se qualifique necessariamente como inovadora. Para maior detalhamento desse enfoque, consultar VIEGAS, 2007, pág. 148.
15. [^] DI BLASI, Gabriel. **A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.33;34.
16. [^] Referência à tecnologia como conhecimento que tenha alguma aplicabilidade técnica, industrial ou em serviços. No entanto, cabe ressaltar que a tecnologia objeto da transferência pode ser qualificada como valiosa, embora não necessariamente considerada como inovadora, na concepção dada a esse termo por VIEGAS.
17. [^] <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferecia/tipos-de-contratos> (Consulta realizada em 30.06.2019)
18. [^] BARBOSA (p. 649,p.42 IPI). A “exclusividade”, se obtida seria meramente de fato, pois não há propriedade em relação ao Know-How, mas mera detenção.
19. [^] FLORES. César. **Segredo Industrial e Contrato de Know-How**. p. 3.
20. [^] DINIZ, Maria Helena. **Tratado teórico e prático dos contratos**. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 4.
21. [^] FEKETE, Elisabeth Kaszner. **O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 55.
22. [^] VIEGAS. *op. cit.*, p.147.
23. [^] ZAITZ, Daniela; ARRUDA, Gustavo Fávoro. **A função social da propriedade intelectual: patentes e Know-how**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 96, set/out. 2008, p. 37.
24. [^] BARBOSA, D. Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumem Juris ed., 2003, p. 649.
25. [^] **A Transferência de Tecnologia no Brasil (Aspectos Contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial)**. 2ª tiragem. Ed. Lumem Juris. Rj. 2010. P.102.
26. [^] Aspectos Jurídicos do Contrato de Know-How, artigo extraído de trabalho de conclusão de curso de graduação da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aprovado com grau máximo pela banca examinadora em dezembro de 2015. A Autora é Especialista em Direito

Empresarial pela PUCRS e este em Direito da Propriedade Intelectual pela Maastricht University (Holanda). Disponível em: http://conteudo.pucrs.br/wpcontent/uploads/sites/11/2018/09/laura_duro.pdf. Acesso em: 28 fev. 2019.

27. [^] *Ao abordar tecnologia e segredo, Juliana L. B. Viegas, no capítulo que integra a coletânea citada anteriormente, observa que a tecnologia não patenteada, objeto de um contrato de fornecimento de know-how, pode ser secreta e, enquanto mantida em sigilo, pode qualificar-se como segredo de indústria ou de negócio, mas essa tecnologia pode igualmente ser muito valiosa mesmo que não seja secreta. Também a respeito do segredo e suas implicações, Cesar Flores, no artigo ‘Segredo Industrial e Contrato de Know How’ esclarece: “LAS CUEVAS elenca como elemento essencial do segredo, um elemento objetivo, que seria a limitação a um número reduzido de pessoas, a informação com valor econômico, sendo que este valor estará inversamente relacionado ao número de pessoas que tem acesso a esta informação e uma simples comunicação poderia destruir o segredo de forma irreversível, com a perda do valor econômico. (...) Existem basicamente quatro ordens de conhecimento tecnológico: o patenteado, o de domínio público absoluto, e os restritos, que se subdividem em duas ordens, restrição relativa e restrição absoluta. No caso da patente e do domínio público absoluto não são importantes para o know how, pois efetivamente ninguém pagaria por algo que está evidentemente disponível, ou que goze de proteção legal de exclusividade. Na restrição relativa se está diante de conhecimento, que apesar de ser tratado como segredo industrial, muitas vezes está disponível, mas apenas o aquisitor não tinha conhecimento de como fazê-lo, ou seja, o conhecimento tecnológico estará disponível de forma fragmentada, e limitado aos centros de pesquisa universitários, mas os interessados não sabem exatamente como acessá-los, e por isso preferem pagar por um know how. Um exemplo seria um conhecimento dos mecanismos operacionais de determinada máquina, que podem estar disponíveis no meio acadêmico, na forma de um artigo, ou em um equipamento similar, ou mesmo na internet, mas que aparentemente não está disponível. Já o conhecimento restrito absoluto exige elevadas pesquisas e mesmo assim esbarra em problemas de ordem tecnológica para se obter determinado conhecimento. Por exemplo, não se pode conseguir determinado know how em tecnologia de satélites, sem um supercomputador para fazer os cálculos necessários para as pesquisas, por isso o conhecimento será restrito absoluto. Por isso CABANELLAS menciona que o know how poderá ser transferido de forma vertical ou horizontal, ou seja, na forma vertical implica numa dependência tecnológica que dificilmente é superada, enquanto que na relação horizontal pode trazer desenvolvimento tecnológico. Outrossim, não se afirma aqui que o conhecimento restrito absoluto seja o mesmo que segredo absoluto, pois no caso de segredo absoluto, não estará sendo negociado por contratos de know how, mas nada impede que alguém descubra por meios próprios tecnologia semelhante ou de mesma finalidade. Com base exatamente no grau de restrição a empresa deverá adotar o tipo de contrato de know how que irá celebrar, sendo de cessão, licença e mistos.”*
28. [^] *No direito brasileiro, é a lei que expressamente autoriza o enquadramento de um bem nesta categoria. Os direitos reais são *numerus clausus*, não permitindo a criação de um novo direito de propriedade senão por determinação legal.*
29. [^] *Os direitos de propriedade industrial são chamados de direito de exclusiva, ou seja, excluem terceiros de explorar o objeto protegido a fim de que seu titular possa ter uma compensação pelo investimento dispendido em inovação e que, após o término do período de proteção, cairá em domínio público e pertencerá a toda a sociedade, que dele se beneficiará.*
30. [^] *BARBOSA. Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Lumen Juris ed., 2ª edição; 2003. pp. 42 e 649. A “exclusividade”, se obtida, seria meramente de fato, pois não há propriedade em relação ao Know-How, mas mera detenção.*
31. [^] *A Lei nº 9.279/96 (LPI) dispõe em seu artigo 60, que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, esta que confere ao seu titular, nos termos do art. 1.228 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o direito de usar, gozar, dispor da coisa, e reivindicá-la de quem injustamente a detenha.*
32. [^] *DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários ao CPI/96*. 2001. p. 441-443.*
33. [^] *É cediço na doutrina que a proteção ou não por patente é uma escolha feita com base em diversos fatores. Assim, uma determinada tecnologia pode ser objeto de patente fora do país e não estar protegida no Brasil, por conta do princípio da territorialidade; ou o próprio detentor da tecnologia opte por não patentear-la, embora a mantenha protegida pelo sigilo; ou, ainda, porque a tecnologia não seja passível*

de proteção patentária, nos termos previstos pela LPI/96.

34. [^] Nesse viés, considerando-se que a licença e a cessão de ativos intangíveis estão previstas em normas federais como mecanismos de direitos de propriedade industrial, entende o INPI que, sob pena de agir ao arrepio de sua competência legal, **não** lhe cabe regular ou reconhecer como direito de propriedade aquilo que a lei não concebeu de forma expressa como tal.
35. [^] O INPI fundamenta esse entendimento basicamente no fato de que a tecnologia não patenteada não se enquadra como direito de propriedade, e que assim, uma vez divulgado, não pode mais ser “retirado” da parte que o recebeu, incorporando-se de imediato, portanto, ao seu patrimônio.
36. [^] BRANCHER, Paulo M. R. *Contratos de licenciamento de propriedade industrial: autonomia privada e ordem pública*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 102-103.
37. [^] BARBOSA, Denis Borges. *Contratos em propriedade intelectual*. http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf
38. [^] *Op. Cit.*
39. [^] *Op. Cit.*
40. [^] *Op. Cit.* p. 44.
41. [^] <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>
42. [^] <https://seer.agu.gov.br/index.php/EAGU/article/view/797/690>
43. [^] MURARO, Leopoldo Gomes. *O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil*. Salvador: Editora Juspodivm, 2019. p. 338.
44. [^] MURARO, Leopoldo Gomes. *O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil*. Salvador: Editora Juspodivm, 2019. p. 338.

Documento assinado eletronicamente por DEOLINDA VIEIRA COSTA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DEOLINDA VIEIRA COSTA. Data e Hora: 15-09-2020 15:41. Número de Série: 3180765163621667294. Emissor: AC SERASA RFB v5.

Documento assinado eletronicamente por LUDMILA MEIRA MAIA DIAS, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LUDMILA MEIRA MAIA DIAS. Data e Hora: 15-09-2020 15:53. Número de Série: 17298910. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES. Data e Hora: 16-09-2020 18:53. Número de Série: 17170418. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEQUENO SA GIRAO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): INGRID PEQUENO SA GIRAO. Data e Hora: 16-09-2020 18:41. Número de Série: 17161680. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por LEOPOLDO GOMES MURARO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LEOPOLDO GOMES MURARO. Data e Hora: 16-09-2020 16:38. Número de Série: 1287501753689038711. Emissor: AC SOLUTI Multipla.

Documento assinado eletronicamente por DIANA GUIMARAES AZIN, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DIANA GUIMARAES AZIN. Data e Hora: 16-09-2020 09:36. Número de Série: 75036184722710498717488205095. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR VALENCA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): VICTOR VALENCA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE. Data e Hora: 15-09-2020 21:31. Número de Série: 144596829739134499964544023562922002683. Emissor: AC OAB G3.

Documento assinado eletronicamente por SAULO PINHEIRO DE QUEIROZ, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): SAULO PINHEIRO DE QUEIROZ. Data e Hora: 15-09-2020 17:43. Número de Série: 1764748. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por ROCHELE VANZIN BIGOLIN, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 342764153 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ROCHELE VANZIN BIGOLIN. Data e Hora: 15-09-2020 16:40. Número de Série: 13733139. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
