

# REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Publicação do  
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado  
e Biblioteca Tulio Ascarelli  
e do Instituto de Direito Econômico e Financeiro,  
respectivamente anexos aos  
Departamentos de Direito Comercial e de  
Direito Econômico e Financeiro da  
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Edição da  
Editora Revista dos Tribunais Ltda.

# REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

*Fundador:*

WALDEMAR FERREIRA

*Diretor:*

PHILOMENO J. DA COSTA

*Diretor Executivo:*

FÁBIO KONDER COMPARATO

*Conselho Editorial:*

ANTONIO MERCADO JÚNIOR, DARCY ARRUDA MIRANDA JÚNIOR, EGBERTO LACERDA TEIXEIRA, FRAN MARTINS, GEORGE COELHO DE SOUZA, GERD WILLI ROTHMANN, HERNANI ESTRELLA, J. C. SAMPAIO DE LACERDA, JOÃO NASCIMENTO FRANCO, LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, MAURO BRANDÃO LOPES, MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA, NELSON ABRÃO, OSCAR BARRETO FILHO, PAULO BARBOSA LESSA, PAULO ROBERTO CABRAL NOGUEIRA, RODOLFO ARAÚJO, RUBENS REQUIÃO, RUY BARBOSA NOGUEIRA, RUY JUNQUEIRA DE FREITAS CAMARGO, SYLVIO MARCONDES, THEÓPHILO AZEREDO SANTOS, WALDIRIO BULGARELLI, PAULO SALVADOR FRONTINI, NEWTON DE LUCCA, VERA HELENA DE MELLO FRANCO

*Coordenador:*

WALDIRIO BULGARELLI

*Secretários Executivos:*

NEWTON SILVEIRA  
VERA HELENA DE MELLO FRANCO

---

Registrada no Departamento de Polícia Federal sob n. 257.P.209/73.

---

Edição e distribuição da

EDITORA   
REVISTA DOS TRIBUNAIS

Rua Conde do Pinhal, 78 — Tels. (011) 37-8689 e 37-9772

01501 — São Paulo, SP.

## SUMÁRIO

### DOCTRINA

— O desenvolvimento econômico como fim constitucional — Fábio Nusdeo .....	9
— A revocatória no direito cambiário — Bomfim Viana .....	18
— Da conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas — Denis Borges Barbosa .....	33
— Os incentivos fiscais do imposto sobre a renda e as subscrições de capital do fundo de investimento no nordeste — FINOR — Luiz Mélega .....	51
— Contrato preliminar — Sérgio de Godoy Bueno .....	68
— Marcas e patentes no Exterior — Wilson Silveira .....	82
— Os valores mobiliários brasileiros como títulos de crédito — Waldírio Bulgarelli .....	94
— A cessão de controle acionário é negócio mercantil? — Fábio Konder Comparato .....	113

### JURISPRUDÊNCIA

— Cambial — Nota promissória — Vencimento a certo tempo da vista — Prazo prescricional não decorrido — Registro desnecessário na espécie — Apelação não provida — Comentário de Mauro Rodrigues Penteado .....	125
— Prisão civil — Decretação contra o devedor por não haver devolvido as duplicatas que lhe foram enviadas para aceite — Admissibilidade — Medida não inconstitucional ou ilegal — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 153, § 17, da CF e 885 do CPC — Prisão civil — Decretação contra sonegador de duplicatas que foram enviadas para aceite — Revogação pretendida por não proposta a ação principal nos 30 dias subseqüentes — Inadmissibilidade — Medida cautelar ainda não executada — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 806, 808, II e 885 do CPC — Comentário de Sebastião Silveira .....	129
— Crime contra a propriedade industrial — Violação de privilégio de invenção — Pretendida ausência de justa causa para a ação penal por ter sido reconhecida judicialmente a nulidade da patente — Decisão, entretanto, não transitada em julgado — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 169, I, II e III, do Dec.-lei 7.903/45 e 648, I do CPP — Comentário de Sebastião Silveira ....	136
— Ação ordinária — Sentença (Proc. 5.209, 6. <sup>a</sup> Vara Federal-RJ — Juiz Carlos Augusto Thibau Guimarães) — Comentário de Newton Silveira .....	139
— Sociedade comercial — Responsabilidade limitada — Marido e esposa — Execução contra a sociedade — Penhora de bens dos sócios — Embargos de terceiro procedentes — Apelação provida — Voto vencido — Comentário de Waldírio Bulgarelli .....	151
— Título extrajudicial — Notas promissórias — Execução contra avalista que pretende chamamento ao processo do emitente dos títulos — Indeferimento — Aplicabilidade do princípio da solidariedade cambial — Agravo conhecido e não provido — Comentário de José Alexandre Tavares Guerreiro .....	155

**ATUALIDADES**

— Supremo decide: Consórcios podem usar alienação fiduciária — Paulo Salvador Frontini .....	163
— Alienação fiduciária em garantia — Alterações propostas na respectiva legislação pelo Projeto de Lei 1.960/1979, de autoria do Dep. Odacir Klein — Luiz Mécga .	166
— INPI vitorioso nos dois primeiros litígios judiciais relativos a contratos de exploração de patente e de transferência de tecnologia — Denis Allan Daniel .....	173
<b>INDICE REMISSIVO</b> .....	183

## LISTA DE COLABORADORES

### **BOMFIM VIANA**

Professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Doutor em Direito pela USP — Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli.

### **DENIS ALLAN DANIEL**

Agente da Propriedade Industrial

Instituto Mackenzie  
Biblioteca George Alexander  
Direito

### **DENIS BORGES BARBOSA**

Advogado no Rio de Janeiro; Assessor Jurídico do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### **FÁBIO KONDER COMPARATO**

Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Doutor em Direito pela Universidade de Paris; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto dos Advogados de São Paulo; Membro da "Société de Legislation Comparée", de Paris.

### **FÁBIO NUSDEO**

Professor Livre-Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### **JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO**

Advogado em São Paulo

### **LUIZ MÉLEGA**

Bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Assessor Jurídico do Centro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

### **MAURO RODRIGUES PENTEADO**

Mestre em Direito; Professor-Assistente de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### **NEWTON SILVEIRA**

Diretor da Cruzeiro do Sul/Newmarc Patentes e Marcas Ltda.; Secretário Geral Adjunto do IIDA — Instituto Interamericano de Direito de Autor; Advogado e Procurador Junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### **PAULO SALVADOR FRONTINI**

Professor-Assistente Doutor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### **SEBASTIÃO SILVEIRA**

Advogado em São Paulo

**SERGIO DE GODOY BUENO**

Advogado e Mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

**WALDIRIO BULGARELLI**

Bacharel, Doutor e Livre-Docente em Direito pela Universidade de São Paulo na disciplina de Direito Comercial; Professor dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Faculdade de Direito da USP; Professor Titular de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; do Instituto Paulista de Direito Agrário; do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Instituto dos Advogados Brasileiros.

**WILSON SILVEIRA**

Advogado em São Paulo

## **ATUALIDADES**

# INPI VITORIOSO NOS DOIS PRIMEIROS LITÍGIOS JUDICIAIS RELATIVOS A CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

DENIS ALLAN DANIEL \*

## Introdução

O objetivo deste trabalho é resumir e analisar fatos relativos às primeiras medidas judiciais, julgadas recentemente por juízes federais,<sup>1</sup> referentes à transferência de tecnologia e exploração de patente, após o Ato Normativo 15, de 11.9.1975, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Algumas informações apresentadas aqui talvez sejam de interesse, pois revelam o quadro de fatores políticos e econômicos que atuam no INPI nas questões relativas ao licenciamento de marcas e patentes e transferência de tecnologia. O INPI se viu na condição de justificar os fatores determinantes das exigências que fizera durante o exame dos contratos e, até mesmo de ter que propugnar pela sua competência legal para aprovar e averbar contratos que envolvam transferência de tecnologia e exploração de patente.

Tais medidas visaram à obtenção de uma ordem judicial capaz de obrigar o INPI a tornar sem efeito as exigências feitas e, em consequência, averbar os contratos independentemente de apreciação de mérito, sob a alegação de que ao INPI cabia, portanto, averbar ou anotar o contrato, nada mais. Mas, assim não entendeu o julgador.

## O primeiro caso

O primeiro caso é o mandado de segurança impetrado pela Resana S/A Indústrias Químicas, empresa brasileira, especializada na fabricação de resinas sintéticas, que iniciou negociações, em 1974, com a Companhia Francesa Sacilor — Acières et Laminoirs de Lorraine visando à celebração de um contrato de exploração de patente.

A licenciada elaborou a minuta do contrato e a apresentou ao INPI para “consulta prévia”, juntamente com uma carta datada de 24.4.1975, isto é, alguns meses antes da entrada em vigor do Ato Normativo 15, citado, que fixou as normas relativas à transferência de tecnologia e à exploração de marcas e patentes.

Em 8.8.1975, antes ainda do referido Ato, o INPI, após analisar a minuta do contrato, dirigiu-se à licenciada formulando diversas exigências. A licenciada

\* Sócio da firma Daniel & Cia., Agente de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro. Palestra realizada em Coral Gables, Flórida, em 30.4.1980, a convite do *International Center of Flórida*.

1. A sentença da juíza Dra. Tânia de Melo Bastos, da 1.<sup>a</sup> Vara Federal, do Rio de Janeiro, foi proferida em 27.11.1979, e do Juiz Dr. José Gregório Marques, da 7.<sup>a</sup> Vara Federal, do Rio de Janeiro, em 19.3.1980.

respondeu em 21.8.1975, comentando cada uma das exigências e esclarecendo que, em virtude das exigências, renegociara certas disposições contratuais com a licenciadora, tanto que apresentou, em 22.4.1976, nova minuta do contrato de exploração.

Em 24.4.1978, um dos dois pedidos de patente, abrangidos pelo contrato, foi deferido e, em 11.6.1979, o INPI voltou à licenciada informando que várias outras exigências estavam sendo feitas para adequar o contrato à sua aprovação. Essas exigências já estavam baseadas no Ato Normativo 15, que como se viu, quando das primeiras exigências, ainda, não vigorava.

Frustrada, a licenciada argumentou que o atraso na averbação do contrato causava-lhe sérios prejuízos financeiros e técnicos. Optou, então, pelo mandado de segurança para obrigar o INPI a retirar as exigências e averbar o contrato. No seu pedido ao juiz, a Resana argumentou ter direito líquido e certo à averbação do contrato no INPI, sustentando, outrossim, ser o mandado de segurança remédio jurídico próprio para impedir “o uso arbitrário do poder público”. Asseverou a licenciada que a não averbação do contrato, em prazo curto, havia-lhe impedido o acesso a modernas tecnologias, afetando substancialmente seu faturamento, e causando a perda de mercado para subsidiárias de multinacionais, que costumam trazer para o país novas tecnologias sem perda de tempo e sem interferência do INPI. Concluindo, a Resana assinalou que o mandado deveria ser concedido em vista do abuso de poder que o INPI se atribuía.

### **A defesa do INPI**

O juiz solicitou informações ao INPI e, de início, o seu Procurador-Geral<sup>2</sup> deixou claro que o mandado de segurança não devia ser julgado com base em preceitos legais, mas, sim, à luz de considerações de ordem política e econômica. Esclareceu que a averbação de contratos de exploração de patente é matéria incluída no poder de polícia do Estado, não sendo, assim, regida por dispositivos legais que agasalhem direito líquido e certo. Comentou, ainda, que a impetrante, para demonstrar direito líquido e certo, deveria ter analisado, na impetração, cada uma das exigências. Não o fez justamente por inexistir qualquer dispositivo legal que viesse em seu socorro.

O Procurador-Geral acrescentou que, com efeito, a contratação externa de licença de exploração de patentes, com pagamento de *royalties*, refletia-se no balanço comercial de pagamentos, estando, pois, sujeita à ação discricionária governamental, dada a necessidade não só de controlar o fluxo de moedas estrangeiras, como também do limite de endividamento nacional. Afirmou que, em virtude da indeclinável necessidade do ajustamento do desenvolvimento nacional ao balanço cambial, os contratos que se relacionam com a transferência de tecnologia estrangeira estão direta e necessariamente vinculados à política cambial. A averbação do contrato de exploração de patente, ajustado pela impetrante, fica condi-

2. Dr. Nelson Fagundes de Mello, Procurador-Geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

cionada a registro no Banco Central para fins de remessa de *royalties*<sup>3</sup> e de dedutibilidade fiscal das importâncias pagas.<sup>4</sup>

Ainda, segundo o Procurador, a função do INPI, no exame dos contratos de transferência de tecnologia estrangeira, constitui um processo de intervenção no domínio econômico, com amparo no art. 163, da Constituição Federal.<sup>5</sup> Essa função visa à proteção do Estado ante o interesse público.

Prosseguindo, a mesma autoridade declarou estar o INPI investido de poderes discricionários reguladores da política de transferência de tecnologia estrangeira, onerosa no balanço nacional do pagamento, de modo a proporcionar o necessário ajuste à política governamental de desenvolvimento do país. Para ilustrar sua exposição, o Procurador citou o seguinte trecho de um estudo<sup>6</sup> de Carlos Guimarães de Almeida: "Importar tecnologia, não há dúvida, é uma forma de transação econômica como qualquer outra, e todos os países o fazem, dependendo apenas do estágio de desenvolvimento em que cada um se encontra. Mas a natureza dessa operação, sua conveniência, suas repercussões na economia interna e no balanço de pagamento, impõem a necessidade de análises, críticas e opções econômico-financeiras e monetárias, que não podem ser omitidas pelas entidades oficiais com ingerência na matéria".

Salientou, ainda, que cumpre ao INPI a disciplina do fluxo de tecnologia não só do exterior para o país, como dentro de suas fronteiras. Tal disciplinamento se faz para evitar que se importe tecnologia já disponível no Brasil ou desnecessária a seu estágio atual de desenvolvimento, com vistas a propiciar a criação da pesquisa nacional e a proteger empresas dotadas de conhecimentos tecnológicos formados anteriormente. Por essas razões, afirmou, é que o Código da Propriedade Industrial<sup>7</sup> exige que sejam submetidos ao INPI todos os contratos que impliquem em transferência de tecnologia para a respectiva averbação.

Declarou que a base jurídica da autoridade do INPI, para fiscalizar os contratos que impliquem em transferência de tecnologia, é dada pelo art. 126 do Código de Propriedade Industrial, que prevê: "Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do art. 2.º, parágrafo único, da Lei 5.648, de 11.12.1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia".

A remissão à Lei 5.648 é, segundo o Procurador-Geral, de grande relevância, pois ela condicionou a averbação dos contratos à política de desenvolvimento econômico do país. Com efeito, o parágrafo único do art. 2.º, dessa lei, estabelece: "Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará,

3. Art. 9.º da Lei de Remessa de Lucros, 4.131, de 3.9.1962.

4. Art. 177, § 30, das Resoluções sobre o Imposto de Renda.

5. O art. 163 da Constituição Federal prevê o seguinte: "São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada indústria ou atividade, mediante lei federal, quando indispensável por motivo de segurança nacional ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais".

6. Carlos Guimarães de Almeida, "Aspectos da Execução do Código da Propriedade Industrial", in RDM 13/46.

7. Lei 5.772, de 21.12.1971.

com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhes ainda pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre a propriedade industrial” (o grifo é do texto).

Ressaltou, ainda, ser evidente a impossibilidade de averbação de contratos de transferência de tecnologia que não se ajustem à política de desenvolvimento econômico do País, formulada nos Planos Nacionais de Desenvolvimento, bem como às normas do INPI. A averbação de contratos para transferência de tecnologia deve ser solicitada sem direito subjetivo à averbação, pois ela depende de certas verificações, pelo INPI, de seu ajustamento à política governamental, com o atendimento de condições que dizem respeito aos superiores interesses públicos. Afirmou haver, tecnicamente, poder discricionário, e não arbitrário, como alegado pela impetrante.

Segundo o Procurador-Geral, o exame e a averbação de contratos de transferência de tecnologia estão condicionados à sua compatibilidade com a política econômica e de desenvolvimento do País, disso resultando que inexistente direito líquido e certo à averbação de tais contratos. Como a impetrante foi incapaz de apresentar outras provas, como depoimentos pessoais etc., não cabíveis em ação mandamental, deliberadamente esquivou-se à apreciação do mérito de cada uma das exigências do INPI. Não incidem elas, acrescentou, em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade e, embora coubesse à impetrante o ônus de demonstrar o caráter irregular e ilegal dessas exigências, declarou estar disposto a demonstrar que as exigências estavam em harmonia com os princípios de controle político, econômico e jurídico a que se tem de sujeitar a averbação.

### Exigências formuladas pelo INPI

São as seguintes as exigências formuladas pelo INPI durante o exame do contrato e a justificativa de cada exigência feita pelo Procurador-Geral do INPI: a) “Modificar o item 11.1, de modo a vincular a obrigação de pagamento de *royalties* ao prazo de vigência da patente”.

Justificativa: o contrato de exploração de patente, que implica em transferência de tecnologia, tem por objeto a exclusividade de comercialização do processo LISA, objeto do pedido de privilégio brasileiro 4.008/72. O contrato prevê, na Cláusula 11.1, o pagamento de *royalties* pelo prazo de dez anos. Ocorre, porém, que o prazo de validade da patente, resultante do pedido citado, expira em 21.6.1987, disso decorrendo que ocorrerá a sua extinção antes de terminada a obrigação do pagamento de *royalties*, fato que a legislação não permite. O art. 30, parágrafo único, do Código da Propriedade Industrial dispõe que a averbação do contrato não produzirá efeito, no tocante a *royalties*, quando se referir a privilégio não concedido, ou a privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento. Há, portanto, expressa disposição de lei que proíbe o pagamento de *royalties* se o privilégio não for concedido, ou após o seu período de validade. Outra exigência: b) “Retirar do item 5.2 o parágrafo no qual a Resana se compromete a não registrar a marca LISA”.

Justificativa: não faz sentido obstar o exercício regular do direito de registrar a marca, pois o Código da Propriedade Industrial vigente não concede direito subjetivo resultante de pré-uso por terceiros. O não registrar a marca poderá implicar em que, após ter a concessionária conquistado parcela considerável de mercado, utilizando-se de marca não registrada, cujo uso é obrigatório em vista de uma das cláusulas do contrato, viesse a concedente a efetuar o registro e, assim, causar obstáculos aos negócios da licenciada, o que constituiria abuso.

Dando prosseguimento, o Procurador-Geral disse que tal procedimento, que consiste em captar clientela para terceiros, através do uso de uma marca de propriedade de outra parte que não a licenciada, é sabidamente nocivo aos países em desenvolvimento, o que explicitamente reconhecem as leis argentina e mexicana.

A seguir, outra exigência: c) "Modificar o item 14.2, de forma a estabelecer que a Sacilor (a licenciadora) arcará sozinha com os ônus resultantes de quaisquer ações de terceiros referentes a infrações de patentes".

Justificativa: num contrato de transferência de tecnologia, a concedente transfere, onerosamente, o uso das informações tecnológicas. É natural que a concedente garanta a concessionária contra eventuais reivindicações de terceiros que cubram a área tecnológica da informação transferida. Esclareceu o Procurador-Geral que, caso o pedido de privilégio seja depositado por terceiro em data posterior àquela em que a concedente já dispunha da informação, a patente que resulte do pedido será nula por faltar-lhe o requisito de novidade. Deve, neste caso, a concedente manifestar oposição ao pedido, ou requerer a declaração de nulidade, no caso de ser concedida a patente. Se, por outro lado, o privilégio foi requerido em nome de terceiro, antes que a concedente obtivesse a informação, torna-se esta indisponível industrialmente, por possuir, o requerente, direitos exclusivos sobre a invenção. Careceria, assim, de objeto, o contrato de transferência de tecnologia. Deve a concessionária ter a garantia de que não será responsável por ações judiciais instauradas por terceiros com fundamento em infração de direitos de propriedade industrial.

Dando prosseguimento à sua justificativa para a exigência (c), afirmou o Procurador-Geral ser verdade que a lei civil permite a limitação daquela garantia, mediante acordo entre as partes. Entretanto, tal não é o caso do contrato em causa, pois importa em pagamentos ao exterior, fugindo o negócio ao simples âmbito de uma avença entre particulares. Outrossim, visto tratar-se de transferência de tecnologia, matéria sob a tutela constitucional e legal do poder público, não poderia a concedente estrangeira auferir divisas pelo fornecimento, ao país, de mercadoria deliquêsciente, ou de valor nulo, sem responsabilizar-se pela integridade jurídica do que vende.

Mais uma exigência: d) "Reduzir em 50% o percentual de remuneração estabelecida no item 11.1, tendo em vista que o pedido de patente 3.172/73 foi arquivado".

Justificativa: o contrato, tal como apresentado originalmente para consulta prévia, incluía o licenciamento de dois pedidos de privilégio que a requerente esperava fossem deferidos pelo INPI. Posteriormente, um dos pedidos foi arquivado. Seria, assim, inconcebível autorizar o pagamento de *royalties* decorrentes de um privilégio não concedido. Mais uma vez, sobreleva-se o interesse público.

Fosse a impetrante responsável pelo pagamento, poderia estar livre para pagar por um direito inexistente. No entanto, a responsabilidade pelo pagamento é arcada pelo Brasil, por afetar as reservas cambiais. É por isso que a exigência limitou o pagamento à única patente concedida no Brasil. Embora se possa argumentar que a redução não deva ser na base de 50%, mas antes de alguma outra percentagem, este cálculo é difícil devido a suas complexidades. Depois, no caso de mandado de segurança, não cabe discutir proporções, pois dependem da apresentação de provas.

O Procurador-Geral concluiu afirmando que o exame do contrato pelo INPI é consequência de atribuições definidas expressamente em lei. Como ao INPI cabe examinar os contratos de transferência de tecnologia, a fim de constatar se deve ser feita a sua averbação, isso lhe confere a faculdade de promover exigências ou recusar a averbação. Segundo o seu parecer, a justificação exaustiva de cada exigência demonstrou não ter havido abuso de direito, pois todas elas são indiscutivelmente pertinentes.

### **A sentença**

O Juiz declarou que a questão dependia das exigências oficiais serem novas, de serem repetições de exigências formuladas antes, ou de se referirem a novas cláusulas incorporadas ao contrato e que faziam parte da minuta original apresentada ao INPI para consulta prévia.

Segundo o julgador, não se poderia questionar o poder do INPI em examinar o contrato dentro de critérios políticos e econômicos. Salientou ser isto indubitável face ao disposto no art. 126, do Código da Propriedade Industrial, e da Lei 5.648.

Em seguida, comentou cada uma das exigências do INPI. No caso da exigência (a), comparou a minuta do contrato original com o contrato na forma final, afirmando que a cláusula impugnada pelo INPI não constava na minuta original, tendo sido acrescentada posteriormente à apresentação da minuta.

Quanto à exigência (b), disse o Juiz que o item do contrato que havia dado margem à exigência constava da minuta original do contrato e que não foi impugnado pelo INPI.

Com relação à exigência (c), afirmou igualmente, que a cláusula contratual que deu origem à exigência constava da minuta original do contrato, não tendo sido impugnada pelo INPI.

Referente à exigência (d), declarou que o contrato se referia a dois pedidos de privilégio depositados no Brasil. Como apenas um foi deferido e o outro indeferido, não se justificaria o pagamento integral dos *royalties*, em vista da concessão de uma patente apenas.

Concluindo a sentença, declarou que duas exigências precisavam ser cumpridas: (a) e (d). A primeira, por se tratar de uma cláusula incorporada ao contrato posteriormente à apresentação da minuta original. A exigência (d), por ter apenas uma patente sido concedida, ao passo que o contrato estipulava o pagamento de *royalties* relativos a dois pedidos de privilégio. Acabou por denegar o mandado e determinou o cumprimento das exigências (a) e (d) para a averbação do contrato.

## O segundo caso

A segunda ação foi movida por Royal Diamond Dielétricos S/A, empresa brasileira, que celebrara um contrato de transferência de tecnologia com a companhia francesa SEG Société d'Exploitation Générale de Produits Industriels. O contrato foi submetido à averbação em 23.6.1978, tendo o INPI feito diversas exigências em 6.4.1979.

A exemplo da ação judicial anterior, a Royal Diamond solicitou a segurança para obrigar o INPI a cancelar as exigências e a averbar o contrato em virtude de aquele órgão ter exorbitado de suas funções e as exigências não serem baseadas em lei.

## Defesa do INPI

O INPI apresentou substancialmente os mesmos argumentos usados na ação anterior e sumariou cada uma das seguintes exigências formuladas: a) "Retirar do contrato quaisquer menções a "patentes" e "outorga de direitos".

Justificativa do Diretor da Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia: "os direitos de propriedade industrial, como os de marcas e patentes, e os direitos resultantes de um contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada são coisas diferentes. A proteção constitucional, conferida aos privilégios de invenção, não abrange os conhecimentos tecnológicos. A proteção legal conferida a detentores de tecnologia se resume à repressão à concorrência desleal.<sup>8</sup> No caso de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, existe igualmente a proteção das normas de direito privado que regulam avenças entre particulares.

O Diretor afirmou, ainda que, face às diferenças entre direitos de propriedade industrial e direitos resultantes de tecnologia não patenteada, era essencial estabelecer distinção nos termos usados em contratos de transferência de tecnologia, que não devem ser os mesmos de contratos de exploração de patente. É necessário estabelecer claramente os limites entre direitos de propriedade industrial e direitos relativos a fornecimento de tecnologia. A outorga de direitos só será possível num contrato de exploração de patente, não tendo o detentor de tecnologia não patenteada o direito exclusivo de fabricar e vender quaisquer produtos; portanto, não pode ceder tal direito.

Transcrevemos a seguir uma outra exigência do INPI: b) "Caso o objeto do contrato inclua patente(s) e/ou pedido(s) de patente(s) em vigor no Brasil, apresentar contrato específico, gratuito, nos moldes previstos no Ato Normativo 0015/75, onde deverá constar que futuras patentes serão objeto de licenças, igualmente gratuitas, através de termos ativos ao contrato".

Justificativa do Diretor: a empresa francesa se comprometeu a licenciar gratuitamente as patentes "passadas, presentes e futuras". Apoiando-se nesta obri-

8. Dr. Mauro Fernando Maria Arruda, Diretor da Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos do INPI.

9. Art. 178, XI e XII do Decreto-lei 7.903, de 27.8.1945, mantido em vigor pelo art. 128 do atual Código da Propriedade Industrial.

gação, o INPI solicitou que as partes retificassem, em instrumento autônomo e nas mesmas condições já acordadas, a licença ou compromisso de licenciar. Seria absurdo não preservar o benefício obtido pela empresa nacional.

A seguir, a terceira exigência: c) “Incluir no contrato estimativa das despesas previstas nos itens 3.4 e 3.5, destacando as que serão pagas em cruzeiros”.

Justificativa: é razoável solicitar quanto se prevê para pagamento em moeda nacional e em moeda estrangeira relativo àquelas despesas, que constituem uma forma indireta de fazer pagamentos não autorizados ao exterior.

Quarta exigência: d) “Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da adquirente perdurarão, no máximo, por 5 anos a contar do recebimento de cada informação”.

Justificativa do Diretor: prevê o anteprojeto elaborado pela UNCTAD (órgão da ONU), relativo ao Código de Conduta para transferência de tecnologia, que constitui prática comercial restritiva “as proibições ou restrições do uso da tecnologia após a expiração normal do acordo”. É também uma forma de restrição ao livre comércio, estando entre as práticas abusivas proibidas pela Lei 4.137/62.<sup>10</sup> Com efeito, exigir que o receptor da informação não privilegiada deixe de utilizá-la após o período contratual é dar ao fornecedor a propriedade dos conhecimentos técnicos, propriedade que só é concedida ao titular de patente de invenção, e assim mesmo temporariamente. Porém, mais importante do que o abuso do poder econômico, implícito no sigilo eterno das informações obtidas, é o abalo do Sistema da Propriedade Industrial resultante da proibição.

Afirmou, ainda, o Diretor da Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia do INPI que o interesse público ficaria prejudicado por uma cláusula de sigilo eterno, pois ela impediria a revelação dos conhecimentos indispensáveis ao desenvolvimento nacional. Assim se entende em país desenvolvido como os Estados Unidos,<sup>11</sup> e mais razão haveria de ter isto no Brasil.

Quinta exigência: e) “Reduzir o prazo contratual para 5 anos, contados a partir de 1.12.1977”.

Justificativa do Diretor: a limitação do prazo do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada tem como fundamento a intensa evolução tecnológica dos nossos dias, o que é confirmado pelas leis da Argentina,<sup>12</sup> Equador<sup>13</sup> e Venezuela.<sup>14</sup> A lei brasileira<sup>15</sup> também impõe o mesmo prazo de cinco anos para a concessão de dedutibilidade fiscal dos contratos de transferência de tecnologia não patenteada. O Ato Normativo 15 estabelece também o prazo de cinco anos, passível de renovação.<sup>16</sup>

10. Art. 2 (I, g) da Lei Antitruste 4.137, de 10.9.1962.

11. *Kewanee Oil Co. v. Bricon Corp.* 478 F. 2 d 1.074, 178 USPQ 3.

12. Art. 13 da Lei 21.617, de 16.8.1977.

13. Art. 1 do Decreto 1.875, de 27.9.1977.

14. Art. 65 do Decreto 2.442, de 8.11.1977.

15. Art. 126 da Lei 4.131, de 3.9.1962.

16. O item 5.4 do Ato Normativo 15 prevê que o prazo de um contrato de cooperação técnico-industrial pode ser “de no máximo” 5 (cinco) anos, do início efetivo da produção, passível de prorrogação.

Concluindo, o Diretor afirmou que o mandado de segurança devia ser denegado, visto ser o exame do contrato pelo INPI consequência de atribuições concedidas pela lei. A mera averbação sem submissão a exame seria inaceitável, e a justificativa de cada exigência demonstrou não ter havido abuso de direito.

### **A sentença**

A exemplo da ação anterior, o Juiz deste caso sumariou os fatos principais do processo e decidiu que o INPI é legalmente competente para regular a transferência de tecnologia, o que implica em exame dos contratos, levando em consideração o interesse nacional e o ajuste necessário à política de desenvolvimento econômico do país.

Concluiu que não houve violação alguma a direito líquido e certo sujeito a correção mediante mandado de segurança que foi, portanto, denegado.

### **Conclusão**

As duas ações, as primeiras do gênero desde a entrada em vigor do Ato Normativo 15, mostram claramente os pontos fundamentais e decisivos dos litígios. De um lado, o INPI preocupado com o ônus sobre o balanço de pagamentos; de outro, a impaciência das impetrantes com a demora da averbação. Talvez ingenuamente, as impetrantes, ambas empresas brasileiras, argumentaram não ter o INPI autoridade para examinar o mérito dos contratos que envolvam transferência de tecnologia e que, por conseguinte, o INPI deveria se restringir a “averbá-los”, ao que se contrapôs o INPI com brilho e êxito.

Ambos os Juízes federais foram de opinião de que o INPI está investido de “poder de polícia”, por lei, para examinar os méritos de contratos de transferência de tecnologia e que as suas exigências não constituíam abuso de poder ou violação de direito líquido e certo que pudesse necessitar de correção mediante mandado de segurança.

Entretanto, a matéria parece exigir maior reflexão. A Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia do INPI, através seu Diretor, declarou, ao justificar a redução do prazo do contrato para cinco anos, que “a limitação do prazo do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada tem como fundamento a intensa evolução tecnológica dos nossos dias”. Foi justamente por isso que a primeira impetrante resolveu mover ação contra o INPI. O atraso da averbação estava causando sérios problemas à empresa, embora se deva reconhecer que, se a primeira impetrante não tivesse incluído novas cláusulas no contrato depois de as primeiras exigências terem sido feitas, o andamento do processo talvez tivesse sido mais rápido. Quando o INPI formula exigência para a adaptação do contrato, aconselha-se o seu cumprimento sem o acréscimo de matéria nova ao contrato, o que pode poupar demoras desnecessárias.

É inegável que as demoras na aprovação e averbação de contratos podem ser, e são, absolutamente fatais num mercado competitivo. A própria impetrante ilustra este ponto ao dizer que a não averbação do contrato impediu acesso a modernas tecnologias, com redução substancial de seu faturamento por falta de lançamento de novos produtos.

Parece lógico, pois, concluir sobre o imperativo da averbação de contrato da maneira mais rápida possível. A preocupação com o balanço de pagamentos é, naturalmente, bem justificada. Não se deve, porém, reagir de maneira desproporcional aos fatos concretos. Não cremos que as remessas para o exterior, feitas por empresas brasileiras, correspondentes a transferência de tecnologia, representem parcela significativa das despesas cambiais brasileiras. Para que as empresas brasileiras se fortaleçam para enfrentar o mercado mundial, precisam ter acesso a tecnologias modernas e avançadas. O esforço exportador do Brasil não teria sentido se os produtos brasileiros não fossem capazes de participar competitivamente no comércio internacional. Para que isso se concretize, é primordial a tecnologia estrangeira que possa ser assimilada eficazmente e bem adaptada ao desenvolvimento do país.

Essa necessidade foi, recentemente, reconhecida pelos governos chileno e argentino, países nos quais a política neste setor é atualmente menos rígida. Exportadores de tecnologia externa haviam chegado à conclusão de que, em consequência das pesadas restrições impostas pelas leis daqueles países, não tinham outra alternativa senão procurar terreno mais propício ao seu *know-how*. Deve-se, pois, concluir que a excessiva rigidez da legislação e da política para o setor só podem levar à posse de uma tecnologia de segunda linha. Com isto não queremos dizer que o INPI deva averbar todo e qualquer contrato. Naturalmente, deveria se adotar uma política razoável e coerente de seleção de tecnologia de interesse para o País, visando a possibilitar a exportação de produtos que incorporem tecnologia moderna.

O momento parece, pois, propício à adoção de maior flexibilidade na aplicação da política brasileira referente a contratos de transferência de tecnologia, com sua aprovação e averbação mais rápidas, o que contribuirá realmente para a riqueza e prosperidade da Nação.