



TRATAMENTO JURÍDICO DOS ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO DIREITO EUROPEU E NO DIREITO BRASILEIRO

Fabiano Teodoro Lara*¹
Gustavo Redó Monteiro**²

Resumo: O artigo tem como objetivo analisar as diferenças entre os tratamentos jurídicos na análise dos impactos concorrenciais dos acordos de transferência de tecnologia nos direitos europeu e brasileiro. Procura-se demonstrar o necessário reforço do papel do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) na análise desses casos, de maneira a redimensionar a função do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para tanto, foram abordadas algumas especificidades do direito europeu e suas principais diferenças do ordenamento norte-americano. Conclui-se caber ao INPI competências relacionadas à propriedade intelectual em dimensão estática, e que cabe ao SBDC a análise da dimensão dinâmica do instituto.

Palavras-chave: Transferência de tecnologia; Direito da Concorrência; Análise dinâmica; Brasil; União Europeia.

LEGAL TREATMENT OF TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENTS IN EUROPEAN AND BRAZILIAN LAWS

Abstract: The objective of this paper is to analyze the differences between treatments in the analysis of the competitive impacts of technology transfer agreements in European and Brazilian Law. It is established the necessity reinforcement of the role of the Brazilian System of Defense of Competition (SBDC) in the analysis of these cases, in order to resize the function of the National Institute of Industrial Property (INPI). It is concluded that INPI has competences related to intellectual property in static dimension, and that it is the responsibility of the SBDC to analyze the dynamic dimension of the institute.

Keywords: Technology transfer; Competition Law; Dynamic Analysis; Brazil; European Union.

*¹ Professor Adjunto de Direito Econômico da Faculdade de Direito da UFMG (graduação, mestrado e doutorado) e do IBMEC/MG. Doutor em Direito pela UFMG. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Direito Econômico da UFMG – GPDE. Advogado. fabiano@fabianolara.com.br

**² Professor de Direito Econômico e Tributário na Faculdade Pitágoras. Mestre em Direito pela UFMG. Advogado na FCA Fiat Chrysler Automóveis. Representante Seccional em Minas Gerais da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI e Diretor da Associação Mineira de Direito e Economia - AMDE. Membro do Grupo de Pesquisa em Direito Econômico da UFMG – GPDE. redo.adv@gmail.com





1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os acordos de transferência de tecnologia têm relevantes impactos na estrutura competitiva de mercado, e sua análise não deve ser desvinculada do debate concorrencial.

Como bem ensina João Marcelo de Lima Assafim, o objetivo desse tipo contratual é “a capacitação e o aperfeiçoamento técnico de um processo produtivo ou de um produto final do adquirente, mediante a introdução de uma técnica nova na produção, possibilitada pela transmissão contratual da tecnologia” (ASSAFIM, 2005, p. 106).

Obviamente, como esses contratos têm como objetivo a interferência positiva no processo produtivo, eles produzem efeitos na interação competitiva dos agentes de mercado, com melhorias quantitativas e qualitativas da competição e, como consequência pretendida, promoção do desenvolvimento econômico e social.

Com efeito, tanto um quanto outro aspecto – transferência de tecnologia e concorrência – têm como objetivo último promoção do desenvolvimento econômico e social. De outro lado, há importante conexão e interpenetração entre esses aspectos. O grau de permeabilidade por tecnologias estrangeiras pode ser fator muito influente no grau de competitividade de determinado mercado e no nível de produção de novas tecnologias. Entretanto, no Brasil, por vezes, essa compreensão não é levada em consideração. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é comparar os contornos do tratamento jurídico dos acordos de transferência de tecnologia no ordenamento jurídico da União Europeia e do Brasil, em especial no que tange às questões concorrenciais.

O presente estudo, eminentemente teórico-dogmático, pretende subsidiar reflexões sobre a postura institucional no Brasil na averiguação de demandas envolvendo transferência de tecnologia e concorrência. Para alcançar o fim deste artigo, ele foi dividido em três seções. A primeira seção, “A caracterização dos acordos de transferência de tecnologia e sua interface com o direito concorrencial”, é dedicada à compreensão dos pormenores desse tipo de contrato. A intenção é entender porque esse comportamento de empresas detentoras de tecnologias pode gerar problemas concorrenciais. Na segunda seção, “O tratamento antitruste europeu dos acordos de transferência de tecnologia”, busca-se averiguar o tratamento legal da União Europeia sobre o assunto, com foco especial para os pontos que são diferentes da realidade dos EUA. A terceira seção, “O tratamento antitruste brasileiro dos acordos de transferência de tecnologia”, é direcionada a delinear a dinâmica da relação





entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, ressaltando os principais desafios da legislação brasileira nesse tema. Por fim, apresentam-se reflexões com objetivo de compreender os pormenores das normas que dispõem sobre os acordos de transferência de tecnologia no direito europeu da concorrência e no Sistema Brasileiro de Concorrência, concluindo-se pela missão constitucional desse sistema para o exame dos efeitos dinâmicos desses acordos de transferência de tecnologia.

2 A CARACTERIZAÇÃO DOS ACORDOS DE TECNOLOGIA E SUA INTERFACE COM O DIREITO CONCORRENCIAL

Joseph Schumpeter afirma que o processo de *destruição criadora* (*schöpferische zerstörung*) é básico para compreender o Capitalismo. Para Schumpeter, em apertadíssima síntese, a empresa substitui os processos produtivos na comercialização dos produtos ou altera as organizações de empresa, sempre visando o ganho de competitividade. Em outras palavras, o autor sustenta que a *destruição criadora* é o principal fenômeno definidor do comportamento das empresas no sistema capitalista, porque permite a mobilidade social e estimula o aumento de produção e de produtividade. A respeito, Joseph Schumpeter afirma textualmente:

O empresário bem-sucedido ascende socialmente e, com ele, a sua família, que adquire, a partir dos frutos de seu sucesso, uma posição que não depende imediatamente de sua conduta pessoal. Esse representa o fator mais importante de ascensão na escala social, no mundo capitalista. Como isso ocorre com a destruição pela concorrência de negócios antigos e, portanto, das vidas deles dependentes, sempre corresponde a um processo de declínio, perda de prestígio, de eliminação. Esse destino também ameaça o empresário cujos poderes estejam em declínio, ou os seus herdeiros, que receberam sua riqueza sem sua habilidade. Isso não acontece apenas porque todos os lucros individuais se esgotam, não tolerando o mecanismo concorrencial nenhum valor excedente permanente, mas, antes, aniquilando-os exatamente por meio desse estímulo da luta pelo lucro que é a força propulsora do mecanismo; mas também porque no caso normal as coisas acontecem de modo que o sucesso empresarial se incorpore à propriedade de um negócio; e esse negócio usualmente é levado à frente pelos herdeiros, no que em breve se tornam linhas tradicionais, até que novos empresários o suplantem (1997, p. 152).



Nesse sentido, um dos grandes contributos de Joseph Schumpeter foi alocar a concorrência em termos inovação³ no centro da dinâmica do Capitalismo, contrapondo-se a visão até então sedimentada, que via a competição em matéria de preços como o alicerce da realidade capitalista. Portanto, a opinião do autor é clara no sentido de destacar a concorrência de novas mercadorias, novas técnicas, novas fontes de suprimento, novo tipo de organização como ponto principal do sistema econômico em evidência (SCHUMPETER, 1997, p. 112).

Edith Penrose, fortemente influenciada pelo pensamento schumpeteriano, afirma que no contexto oligopolista que vive a economia contemporânea, a competitividade das empresas nos mercados vincula-se, em última instância, à capacidade tecnológica que possuem. No pensamento de Edith Penrose, os fatores internos à empresa são mais relevantes que os externos para o crescimento da firma. Conforme Tamás Szmrecsányi:

Entre as características essenciais da diversificação de atividades, produtos e processos das empresas deve ser destacada a forma especializada pela qual ela se desenvolve. Essa especialização, que também se aplica ao crescimento por via de aquisição de outras empresas, constitui uma decorrência do aprofundamento tecnológico proporcionado pela pesquisa industrial. É ela que impede que a diversificação de produtos, processos e atividades da empresa resulte num abandono abrupto das suas atividades, processos e produtos de origem – ou o que Edith Penrose define como “bases produtivas” ou “áreas de especialização” da empresa (2001, p. 171).

A partir dessa perspectiva, Ricardo Ruiz afirma que o lucro e o crescimento não devem ser tratados de forma excludente, passando a ser compreendidos, se avaliados de uma maneira dinâmica, como fatores que se relacionam. Ou seja, as restrições de crescimento da empresa vão depender de dois fatores, o aumento da complexidade das atividades gerenciais em uma situação de expansão da produção; e a adição de novos insumos e atividades (RUIZ, 2011, p. 116).

Nesse contexto, outro autor que contribuiu para essa perspectiva de análise foi Alfred Chandler (CHANDLER, 1962; 1977; 1992 e 1990), que aproxima sua análise à de

³ Cumpre destacar que, no sentido econômico, uma inovação só é completada quando existe transação comercial do novo produto, sistema de processo ou artefato. De acordo com a literatura neo-schumpeteriana, esse conceito se difere da invenção, que é uma ideia, esboço ou modelo de um novo ou melhorado artefato, produto ou sistema (não há o requisito da transação comercial nesse caso). FREEMAN, Chris e SOETE, Luc. **A economia da inovação industrial**. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. P. 26.





Edith Penrose, mas elabora algumas propostas também sob uma ótica schumpeteriana. De acordo com Alfred Chandler, a competição entre as empresas é mais complexa que a definição de preços e quantidades e envolve, obrigatoriamente, investimentos em processos de produção, organização interna, distribuição em P&D, por exemplo. Sendo assim, esse processo de crescimento das empresas cria espécies de barreiras à entrada de novos competidores, inclusive daqueles que já estão na indústria. Para Alfred Chandler, não é o mercado que molda as empresas, mas elas que moldam o mercado, em especial, as líderes que conseguem elevar a escala e escopo da sua produção.

Sobre o assunto, afirma Ricardo Ruiz:

Entendo que essas teorias que focam em capacitações e inovações são referências para a teoria antitruste. Um exemplo notório é quando as empresas inovadoras se tornam líderes de mercado e, dada as dificuldades de imitação, podem até mesmo promover uma elevada concentração no mercado com exclusão de concorrentes. Um segundo importante exemplo são as patentes, que ampliam a apropriação privada de lucros criando monopólios para determinadas tecnologias. Nesses dois casos, a concentração e o monopólio de tecnologias são resultados positivos de uma concorrência “schumpeteriana” e não são consideradas ineficiências do ponto de vista da análise econômica e do direito antitruste (2011, p. 119).

A partir dessa breve construção teórica, percebe-se que o monopólio de tecnologia é fator crucial na competição entre empresas. Nesse sentido, os acordos de transferência tecnológica despertam interesse na análise concorrencial. Eles podem ser considerados como concessões contratuais de licenças de propriedade intelectual a empresas concorrentes ou não concorrentes. Ou seja, o objeto de análise encontra-se em uma das possíveis relações entre direitos de propriedade intelectual e defesa da concorrência.

Robert Pitofsky defende que existe um choque de interesses protegidos por esses dois conjuntos de normas. De um lado, o objetivo da concorrência é garantir que as empresas concorram entre si, e, para concorrer, elas procuram novos caminhos para a inovação, o que acaba gerando considerável poder de mercado (PITOFSKY, 2001, p. 542). Por outro lado, Hewitt Pate afirma que posições como a de Robert Pitofsky são limitadas e que a ótica moderna é no sentido de considerar que a propriedade intelectual e a concorrência não apresentam grandes tensões, de maneira que, tanto a propriedade intelectual, quanto a concorrência, pretendem sempre promover a inovação e o bem-estar dos consumidores



(PATE, 2003. p. 3).

Nesse trabalho, não obstante a possibilidade de críticas, adota-se a ótica de Robert Pitofsky. Pretende-se analisar o objeto de estudo com atenção para possíveis choques entre normas protetoras de propriedade intelectual e o direito da concorrência. Diante disso, os acordos de transferência de tecnologia podem ser positivos devido a possibilidade de promoção da concorrência, já que podem reduzir a duplicação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento; reforçam incentivos a favor de novas ações de pesquisa e desenvolvimento; facilitam a disseminação de tecnologia; e fomentam a concorrência no mercado de produtos. Por outro lado, eles podem ter efeitos negativos para a concorrência, pois podem levar à repartição de mercado; fixação de preços; e risco de exclusão de concorrentes.

Diante desses dois aspectos sobre os acordos de transferência de tecnologia, será analisado o conjunto de normas que dispõe sobre o assunto na União Europeia, identificando alguma de suas peculiaridades em comparação aos EUA.

3 O TRATAMENTO ANTITRUSTE EUROPEU DOS ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

O primeiro tratamento europeu sobre os acordos de transferência de tecnologia vigorou até a substituição do Regulamento nº 240/96. Em seguida, com o Regulamento nº 772/2004 houve uma reestruturação da política antitruste. Em síntese, de acordo com Catherine Prieto, buscou-se maior coerência com o art. 81 (atual art. 101) do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, pretendendo maior flexibilidade ao formalismo e legalismo na atuação antitruste (PRIETO, 2008, p. 210 e ss). Além disso, houve uma confrontação da política europeia da concorrência com a política antitruste dos EUA, com o objetivo de se adequar à intensificação do movimento de globalização econômica e jurídica. Constata-se que várias mudanças legislativas implementadas pela aplicação direta das normas de direito europeu, que sofreram influência da tradição jurídica norte-americana (por intermédio da globalização econômica e jurídica), modificaram sobremaneira o Direito dos países membros da União Europeia. Pode-se destacar como exemplo o conceito de regulação econômica na França, que se remodelou a partir da ressignificação do princípio da defesa da





concorrência. Apesar disso, tanto no direito da concorrência, quanto no da regulação, esse processo de incorporação não foi pleno e passivo, houve, conforme afirma Bertrand du Marais (MARAIS, 2004. p. 151 e ss.), uma adequação desse movimento à tradição jurídica pré-existente.

A política de concorrência na Europa é compreendida em acepção mais ampla que a norte-americana, afinal de contas, a política europeia não se preocupa apenas com os comportamentos das empresas e as estruturas de mercado, mas também com a atuação dos Estados e seus monopólios. Nesse sentido, Catherine Prieto afirma que essa visão não é comportada pelo *State Action Doctrine*, já que o mesmo não incorpora no domínio do direito antitruste as ações dos estados federados (PRIETO, 2005, p. 21).

Destaca-se que, na década de 1970, o Departamento de Justiça dos EUA (*DOJ*) adotou a política dos *Nine No-nos*, que eram ilícitos *per se* para diversos tipos de cláusulas em acordos de licença de patentes. Na década de 1980 essa posição foi abandonada, e em 1995 foram aprovadas Diretrizes do DOJ e *Federal Trade Commission* (FTC) sobre essa questão. Esse documento tem como objeto os acordos de licença de patentes, direito de autor, segredos comerciais e *know-how*. A partir dele, a análise da legalidade desses contratos deve ser realizada com base em três princípios. O primeiro é que a propriedade intelectual está sujeita às mesmas regras de concorrência que regulam outras formas de propriedade. O segundo é que não se deve presumir a existência de poder de mercado a partir da titularidade de direitos de propriedade intelectual. O terceiro é que as licenças de propriedade intelectual devem ser compreendidas sob a ótica de promoção da alocação ótima de recursos (MOURA E SILVA, 2003, p. 147).

As diretrizes do DOJ e FTC de 1995 são marcadas por exprimem uma visão mais favorável à propriedade intelectual e pela instituição da “regra da razão”. Elas instauram a “zona de segurança” que só permite intervenção nos contratos de cessão desses direitos em circunstâncias extraordinárias. Ficou estabelecido que só haverá preocupação com postura prejudicial à concorrência se o poder de mercado dos contratantes somarem pelo menos 20%. Além disso, a “zona de segurança” (a não intervenção) poderá ser aplicada desde que existam pelo menos quadro tecnologias substituíveis e com custos semelhantes (PRIETO, 2008, p. 213).

Retomando-se a realidade europeia, destaca-se que o núcleo do quadro normativo





atual que disciplina a matéria é: 1) Título VII, “As regras comuns relativas à concorrência, à fiscalidade e à aproximação das legislações”, Capítulo 1, “As regras de concorrência”, do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia; 2) Regulamento nº 772/2004 da Comissão Europeia. Normatiza os acordos de transferência de tecnologia na União Europeia; 3) Orientações sobre a aplicação do nº 3 do artigo 101 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia.

Artigo 101 (antigo artigo 81 do Tratado da Comunidade Europeia) dispõe sobre as condutas que serão incompatíveis com o conceito de mercado interno e deverão ser proibidas, sob pena de ferir o direito europeu da concorrência ou afetar o comércio entre os Estados-Membros. Em outras palavras, serão considerados nulas as condutas que tenham como objetivo:

- a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transacção;
- b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos;
- c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;
- d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;
- e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.

Nesse mesmo artigo, são levantadas exceções a essa proibição nos casos em que essas potenciais infrações contribuam para melhorar a produção, distribuição de produtos ou mesmo promover o progresso técnico ou econômico. Entretanto, essas práticas devem permitir aos utilizadores uma parte equitativa do lucro resultante; não podem impor às empresas relacionadas restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses objetivos; e não podem dar às empresas o poder de eliminar a concorrência de parte substancial dos produtos do mercado relevante envolvido.

Essas regras são a base da política antitruste europeia. O Regulamento nº 772/2004, por sua vez, rege a aplicação desse quadro normativo aos acordos de transferência de tecnologia. O seu art. 2 estabelece o conceito de “isenção” como sendo os casos em que o acordo de transferência de tecnologia não será considerado ilícito concorrencial. Dessa forma, ao longo do Regulamento, o legislador foi construindo as hipóteses em que a autoridade antitruste deverá intervir ou não, sob o paradigma do conceito de “isenção”.





Cumpra frisar que esse regulamento não deve ser aplicado a acordos de concessão de licenças que objetivam subcontratar pesquisa e desenvolvimento, mas sim aqueles que envolvem exploração de tecnologia licenciada para a produção de bens ou serviços. Ele também não abrange os acordos de concessão de licenças para efeitos de agrupamento de tecnologias.

No seu art. 3º são estabelecidos dois parâmetros de isenção de intervenção. O primeiro determina que as empresas concorrentes, as quais a quota de mercado das partes não exceda 20% dos mercados de tecnologia e produto relevantes, são isentas de intervenção. O segundo dispõe que estarão isentos também contratos realizados entre empresas não concorrentes, que tenham a quota de mercado inferior a 30%. Ou seja, nesses casos, o direito europeu presume que os contratos são benéficos para a economia.

Ressalta-se que, de acordo com Catherine Prieto, apesar dos norte-americanos reconhecerem os avanços da substituição do regulamento nº 240/96 pelo Regulamento nº 772/2004, alguns pontos ainda são criticados. O principal deles é a influência tradição românico-germânico que busca prever e abarcar normativamente todas as condutas possíveis (PRIETO, 2008, p. 214). Nesse sentido, para compreender melhor os entornos dessa norma, resta discorrer sobre casos específicos.

No caso em que as empresas forem concorrentes, são vedadas as cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia que firmarem: restrições de capacidades da parte contratante de determinar os seus preços na venda de produtos a terceiros; limitação da produção, exceto nos casos em que essa condição seja imposta em um acordo não recíproco ou então seja fixada apenas a um dos licenciados no acordo recíproco; e repartição de mercados ou de clientes. Cumpra anotar, incidentalmente, que são exceções à vedação da repartição de mercado ou clientes determinados pelo Regulamento 772/2004, art. 4º, 1. “c”:

- “i) a obrigação imposta ao ou aos licenciados de produzirem com a tecnologia licenciada apenas no âmbito de um ou mais domínios técnicos de utilização ou de um ou mais mercados do produto;
- ii) a obrigação imposta ao licenciante e/ou ao licenciado, num acordo não recíproco, de não produzir com a tecnologia licenciada no âmbito de um ou mais domínios técnicos de utilização ou de um ou mais mercados do produto ou de um ou mais territórios exclusivos reservados à outra parte;
- iii) a obrigação imposta ao licenciante de não conceder qualquer licença da tecnologia a outro licenciado num determinado território;
- iv) a restrição,





num acordo não recíproco, de vendas activas e/ou passivas pelo licenciado e/ou pelo licenciante no território exclusivo ou ao grupo de clientes exclusivo reservado à outra parte; v) a restrição, num acordo não recíproco, de vendas activas pelo licenciado no território exclusivo ou ao grupo de clientes exclusivo atribuído pelo licenciante a outro licenciado, desde que este último não fosse uma empresa concorrente do licenciante no momento da conclusão da sua própria licença; vi) a obrigação de o licenciado fabricar os produtos contratuais para sua utilização exclusiva, desde que o licenciado não tenha restrições de venda dos produtos contratuais, activa e passivamente, a título de peças sobresselentes para os seus próprios produtos; vii) a obrigação imposta ao licenciado, num acordo não recíproco, de fabricar os produtos contratuais apenas para um cliente específico, quando a licença foi concedida para criar uma fonte alternativa de abastecimento para esse cliente.”

Já nas situações em que as empresas não forem concorrentes, serão consideradas ilícitos concorrenciais, as cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia que: restrinjam a capacidade de determinação de preços na venda de produtos a terceiros, sem prejuízo da viabilidade de colocar um preço de venda máximo ou de recomendar um preço de venda, desde que isso não corresponda a um preço de venda fixo ou mínimo; a restrição do território ou clientes aos quais o licenciado poderá vender os produtos contratuais; e a restrição de vendas ativas ou passivas a utilizadores finais por um licenciado que seja membro de um sistema de distribuição seletiva. São exceções da vedação da restrição de território ou clientes fixados pelo Regulamento 772/2004, art. 4º, 2. “b”: “i) a restrição de vendas passivas num território exclusivo ou a um grupo de clientes exclusivo reservado ao licenciante; ii) a restrição de vendas passivas num território exclusivo ou a um grupo de clientes exclusivo atribuído pelo licenciante a outro licenciado, durante os dois primeiros anos que este outro licenciado vender os produtos contratuais nesse território ou a esse grupo de clientes; iii) a obrigação de fabricar os produtos contratuais para sua utilização exclusiva, desde que o licenciado não tenha restrições de venda dos produtos contratuais, activa e passivamente, a título de peças sobresselentes para os seus próprios produtos; iv) a obrigação de fabricar os produtos contratuais apenas para um cliente específico, quando a licença foi concedida para criar uma fonte alternativa de abastecimento para esse cliente; v) a restrição de vendas a utilizadores finais por um licenciado que opere a nível grossista; vi) a restrição de vendas a distribuidores não autorizados pelos membros de um sistema de distribuição selectiva”. De outro lado, importante esclarecer, quanto a esse último conceito de





“distribuição seletiva”, que de acordo com o regulamento “é um sistema de distribuição em que o licenciante se compromete a conceder licenças relativas ao fabrico dos produtos contratuais apenas a licenciados seleccionados com base em critérios especificados, comprometendo-se esses licenciados a não vender tais produtos a distribuidores não autorizados”.

Não se pretende com esse trabalho exaurir todas as peculiaridades do tratamento concorrencial dos acordos de transferência de tecnologia na Europa, muito menos comparar todo o sistema ao norte-americano. Entretanto, a partir dessa reconstrução teórico-dogmática, percebe-se que o tratamento dado no direito europeu busca prever o máximo de possibilidade de cláusulas consideradas ilícitas. Também se leva em consideração os desafios do fortalecimento do mercado comum e a interferência dos Estados e de empresas públicas nessa dinâmica. Além disso, há uma preocupação mais robusta com possíveis posturas ilícitas sob o ponto de vista concorrencial entre empresas não concorrentes. A partir dessas observações, parte-se para a análise do tratamento jurídico do assunto no Brasil.

4 O TRATAMENTO ANTITRUSTE BRASILEIRO DOS ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Para compreender como é normatizada a intervenção estatal nos acordos de transferência de tecnologia, é fundamental entender a relação entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC.

O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, criada pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. De acordo com o art. 2º dessa norma, o instituto tem como finalidade executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

A relação entre o INPI e os acordos de transferência de tecnologia é marcada por um progressivo processo de desregulamentação. É comum resgatar a Resolução nº 22, de 27 de fevereiro de 1991 como aquela que desencadeou esse movimento, que findou na liberdade de contratar disposta no Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro, de 1993. Em seguida, o Ato Normativo nº 135 do INPI, aprovado em 15 de abril de 1997 adaptou o que era disposto





em 1993 ao Código de Propriedade Intelectual⁴. Essa nova compreensão fica clara nas disposições do Ato Normativo nº 135:

2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

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

Com a eliminação dos requisitos substanciais para registro dos contratos de transferência de tecnologia no INPI, houve a intenção de deslocar a preocupação com os contratos de transferência de tecnologia para o Direito da Concorrência. Isso foi confirmado com o Código de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 e a legislação antitruste, Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 (revogada pela Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011).

Ao Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, por sua vez, cabe prevenir e reprimir infrações à ordem econômica. Portanto, importa delinear como a legislação prevê que um comportamento de empresas que acordam transferência de tecnologia⁵ pode ser considerado um ilícito concorrencial.

Nesse sentido, o art. 36 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011 versa sobre as infrações da ordem econômica. São considerados ilícitos concorrenciais, os atos que tenham por objeto ou possam: “I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante”.

Dessa maneira, pode-se concluir que as cláusulas dos acordos de transferência que

⁴ Ver mais em: MONTEIRO, Gustavo Redó. **O limite de atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no registro dos contratos de transferência de tecnologia**. Dissertação (Mestrado em Direito) – UFMG. 2014. P. 131 e ss.

⁵ O INPI entende que os acordos de transferência de tecnologia são um gênero composto pelas seguintes espécies: licença de uso de marca; licença de exploração de patente; licença de exploração de desenho industrial; fornecimento de tecnologia; prestação de serviços de assistência técnica e científica; e franquia. Para mais informações ver: INPI. **Guia básico – contratos de tecnologia**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia Acesso em: 24/05/2014.





tenham seus efeitos abarcados pelo §3º, do art. 36, deverão ser consideradas como uma infração da ordem econômica. Constatado o comportamento ilícito, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência aplicará a sanção devida. Os remédios antitruste são entendidos como a forma pública de intervenção, por intermédio do órgão de defesa da concorrência nesse tipo de situação.

Sendo assim, parte-se do pressuposto de que as intervenções do SBDC devem focar uma adequação na estrutura de produção com objetivo de garantir um ambiente competitivo, sem, contudo, impedir o processo de compartilhamento de inovação tecnológica.

Ao comparar à realidade europeia, algumas observações mostram-se pertinentes. Inicialmente, constata-se que há no Brasil uma grande dependência do INPI quando se trata de direitos de propriedade intelectual. Este órgão, que deveria ter suas atribuições limitadas à regularização do direito de propriedade em sentido estático, acaba obscurecendo a análise desse tipo de propriedade na sua dimensão dinâmica.

Sobre o assunto, propõe-se observar a propriedade intelectual sob duas óticas: a estática e a dinâmica. A estática permite concluir que o instituto não pode ser considerado como direito de propriedade propriamente dito, pois lhe faltam características e elementos definidores, dada às particularidades do objeto tutelado. Na perspectiva dinâmica, o instituto jurídico deve ser observado diante dos movimentos de mercado e do tempo (LARA, 2010, p. 53 e ss). Nesse mesmo sentido, VAZ:

Retirar o capital, os bens de produção do estado de ócio (aspecto estático), consiste, pois, em utilizá-los em qualquer empresa proveitosa a si e à comunidade. É dinamizá-los para produzirem novas riquezas, gerando empregos e sustento aos cooperadores da empresa e à comunidade. (...) A função social não tem o condão de suprimir o direito subjetivo do proprietário dos bens de produção; apenas modifica a sua aquisição, gozo e utilização aos objetivos da Ordem Econômica e Financeira e Social (VAZ, 1993, p. 151).

Pode-se dividir duas dimensões de relação entre Estado e propriedade intelectual. Na dimensão estática, ou seja, o reconhecimento do direito de propriedade, indubitável que cabe ao INPI regular. Na dimensão dinâmica, por sua vez, no que tange a questões concorrenciais, o abuso do direito de propriedade intelectual deve ser julgado e punido pelo SBDC.

Para ilustrar essa questão, destacam-se dados do INPI de 2000 a 2012 que indicam





que aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento) dos contratos levados à registro no órgão correspondem à importação de tecnologia. Esse quadro reforça a constatação da manutenção do Brasil enquanto país importador e dependente de tecnologia estrangeira. Ademais, durante esse período analisado, é possível notar que o índice de intervenção do INPI manteve-se em média de metade do volume de entrada. Em outras palavras, este órgão exigiu mudanças em cerca de 50% dos novos contratos de transferência de tecnologia ao longo desses doze anos, como se vê no Anuário estatístico de propriedade intelectual 200-2012 (atualizado em junho 2013).

Apesar do indesejável alto grau de interferência do INPI em matérias de transferência de tecnologia, entende-se que, com a edição da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), houve uma profunda alteração na tratativa referente à transferência de tecnologia em nosso ordenamento. Percebe-se que por opção do legislador pátrio, foi retirada do INPI a atribuição de “*adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes*”, persistindo a sua competência para registrar os contratos de transferência de tecnologia.

Em que pese subsistir a finalidade do INPI em buscar a regulação da propriedade intelectual com fulcro na função social, econômica e jurídica e técnica, não parece ser plausível que o instituto mantenha uma postura intervencionista face ao mérito, objeto estipulado entre as partes pactuantes em contratos de envolvam, principalmente e efetivamente, fornecimento de tecnologia.

Nesse sentido, José Inácio Franceschini (FRANCESCHINI, 1980) e Nuno Pires de Carvalho (1994, p. 21) entendem que o INPI se tornou expressamente incompetente para aplicar os ditames da legislação anticoncorrencial desde a criação do CADE, através da Lei 4.137/62. Em normatização interna do INPI, especificamente o Ato Normativo 120/93, o próprio órgão dispôs acerca da impossibilidade de recusa de averbação de contratos com base em suscitadas violações das legislações relativas ao abuso de poder econômico e de proteção ao consumidor, facultando ao INPI alertar as partes contratuais acerca dos aspectos legais envolvidos (artigo 4º, §§ 1º e 2º).

O Ato Normativo sucessório ao acima descrito – o de nº 135/97, não fez menção específica a cláusulas e práticas restritivas de concorrência ao normatizar a averbação e registro dos contratos de transferência de tecnologia. Contudo, ao indicar a finalidade principal da Ato Normativo (item 01 do preâmbulo), qual seja “normalizar os procedimentos





de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia”, elencou no rol de legislação complementar aplicável, a Lei 8.884/94 (antiga Lei de Prevenção e Repressão às Infrações à Ordem Econômica). Como exposto no item 4.1 acima, o Ato Normativo 135/97 foi substituído pela Resolução 16/2013, a qual repetiu, na íntegra, o item acima descrito em seu artigo 1º, inclusive mencionando a lei concorrencial.

A partir dessa análise normativa, entende-se que o nosso ordenamento, de maneira expressa, estabelece o SBDC como competente para a análise da dimensão dinâmica dos acordos de transferência de tecnologia, no que tange às questões concorrenciais que há posto em nosso ordenamento. Desta feita, contratos de transferência de tecnologia que preencham os requisitos de submissão ao SBDC serão devidamente analisados por este sob a completude do aspecto concorrencial inerente ao caso em tela, ato já exercido pelo CADE⁶.

Assim, resta ao INPI, no máximo, o “dever” de informar ao SBDC acerca de eventual hipótese de abuso de poder econômico em transações tecnológicas. Foi este, inclusive, o objetivo elencado em Convênio firmado entre o CADE e o INPI no ano de 1996, e em segunda oportunidade mais recente, no ano de 2010. Em ambas oportunidades, não restou elencado como obrigação do INPI exercer a análise de supostos abusos de poder econômico no desenvolvimento de suas atividades. Os objetos acordados pelo CADE e INPI resumiram-se a estipular a:

Cooperação técnica entre os Partícipes, quando solicitada e de acordo com sua conveniência e oportunidade:

- I. Prestação de consultoria, referente à definição de rotinas, diretrizes e normas de procedimento no tratamento conjunto de atos de concentração, ou condutas anticoncorrenciais que envolvam propriedade intelectual;
- II. Realização de estudos sobre as relações e interfaces entre propriedade intelectual e antitruste;
- III. Realização e participação em eventos e seminários, inclusive objetivando o treinamento de servidores;

⁶ A respeito, ver os Atos Concentração 08012.002870/2012-38; 08012.006706/2012-08; 08700.003937/2012-01; 08700.003898/2012-34; 08700.004957/2013-72 e; 08700.006336/2013-23.



- IV. Disponibilização, em acervo compilado, dos estudos e análises dos processos instaurados;
- V. Troca de informação e de conhecimento técnico entre os respectivos corpos técnicos; e
- VI. Com base nas análises e nos estudos, elaboração de propostas normativas, que conduzirão, no âmbito desse Acordo, medidas integradas para a resolução dos casos.

O que se percebe da relação entre o órgão antitruste brasileiro e o INPI é que, apesar dos esforços cooperativos, o instituto ainda possui um perfil de intervenção que dificulta acordos de transferência de tecnologia, conforme os dados citados. A experiência europeia, por sua vez, permite ver no órgão antitruste maior habilidade institucional para lidar com possíveis desdobramentos negativos, pelo menos no âmbito concorrencial, desses acordos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo permitiu concluir que a inovação tecnológica e, por via de consequência, o mercado de inovação, tem fundamental importância na dinâmica do capitalismo contemporâneo. Nesse contexto, o Estado, por intermédio da autoridade antitruste, tem a desafiadora tarefa de equalizar a disseminação da inovação tecnológica e a proteção da concorrência, de maneira que se continue tendo estímulos para inovar.

Permite-se, nesse cenário, algumas reflexões para compreender os pormenores das normas que dispõem sobre os acordos de transferência de tecnologia no direito europeu da concorrência. Percebeu-se que o tratamento do assunto na União Europeia é diferente dos EUA em alguns pontos específicos. Pode-se dizer que a tradição românico-germânica influenciou a própria forma de tratamento legal do assunto, na medida em que busca exaurir todas as possibilidades que podem ser consideradas ilícitos concorrenciais. Diferente da abordagem consagrada dos EUA, que garantem maior liberdade ao órgão antitruste para analisar o caso concreto. Além dessa diferença, outras merecem destaque, como é o caso da preocupação na União Europeia com os acordos de transferência de tecnologia entre empresas que não são concorrentes, o que não ocorre com tanta intensidade nos EUA.

Ao se comparar com a realidade brasileira, percebe-se que aqui, apesar de ser um





país predominantemente de tradição romano-germânica, não há um regulamento da autoridade antitruste que verse precisamente sobre os impactos concorrenciais dos acordos de transferência de tecnologia. Entretanto, essa ausência não esvazia a legitimidade ou mesmo a possibilidade de intervenção nesse tipo de situação, pois, como visto, o art. 36 da Lei de concorrência não levanta dúvidas.

Além disso, no Brasil, apesar de ser uma Federação, não há preocupação em regulamentar a relação entre as Empresas Públicas dos Estados, diferente do que ocorre na Europa, por exemplo. Isso decorre, em parte, do fato de no Brasil existir um modelo de federalismo no qual a União tem predominância orçamentária e de competência em comparação aos demais entes federativos, frutos da própria formação do Estado brasileiro.

Por fim, a análise da realidade do Brasil evidenciou que o INPI historicamente teve papel relevante na formulação e aplicação da regulamentação da propriedade intelectual. Entretanto, especialmente a partir da década de 1990, houve uma reformulação da atuação do INPI, pelo menos no plano normativo, no sentido de conferir à autoridade antitruste do Brasil a legitimidade para normatizar os conflitos dos acordos de transferência de tecnologia com as normas de direito concorrencial. Nesse sentido, o INPI deve concentrar esforços na análise do direito de propriedade intelectual na sua acepção estática, enquanto que o SBDC, deve se voltar à análise dinâmica – em especial, no que tange ao direito da concorrência.

REFERÊNCIAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 106.

CARVALHO, Nuno Pires. Abusos de Direito de Patente: um Estudo do Direito dos Estados Unidos com Referências Comparativas ao Direito Brasileiro. **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro, n. 12, jul./out. 1994, p. 21.

CHANDLER, A. D. Jr. Organizational capabilities and the economic history of the industrial enterprise. **Journal of Economic Literature**, v. 6, n. 3, 1992.

CHANDLER, A. D. Jr. **Scale and scope: the dynamics of industrial capitalism**. Cambridge, Mass. And London: Havard University Press, 1990.

CHANDLER, A. D. Jr. **Strategy and structure: chapters in the history of the industrial**





enterprise. Cambridge, MA: Havard University Press, 1962.

CHANDLER, A. D. Jr. **The visible hand: the managerial revolution in american business.** Cambridge, MA: Havard University Press, 1977.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. **Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado** (Comunicação da Comissão). Jornal Oficial da União Europeia, 2004.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Regulamento (CE) n.º 772/2004 da Comissão de 27 de abril de 2004. **Relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado a categorias de acordos de transferência de tecnologia.** Jornal Oficial da União Europeia, 2004.

FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. **Os contratos de tecnologia como forma de abuso do poder econômico.** Revista de Direito Publico, vol. 13 n 53/54 p 336 a 345 jan./jun. 1980.

FREEMAN, Chris e SOETE, Luc. **A economia da inovação industrial.** Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

INPI. **Anuário estatístico de propriedade intelectual 200-2012** (Atualização: junho 2013). Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/estatisticas>>. Acesso em: 25/07/2015.

INPI. Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997. **Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.** Brasília, 1997.

INPI. **Guia básico – contratos de tecnologia.** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia Acesso em: 24/05/2014.

LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. **Propriedade Intelectual: Uma abordagem pela análise econômica do Direito.** Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

MARAIS, Bertrand. **Droit public de la régulation économique.** Paris : Presses de Sciences Po/Dalloz, 2004.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. **Acordo de cooperação técnica entre INPI e CADE.** Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/upload/Acorco%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20CADE_SDE_INPI.pdf> Disponível em: 25/07/2015.

MONTEIRO, Gustavo Redó. **O limite de atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no registro dos contratos de transferência de tecnologia.** Dissertação (Mestrado em Direito) – UFMG. 2014

MOURA E SILVA, Miguel. **Inovação, transferência de tecnologia e concorrência: Estudo comparado do direito da concorrência dos Estados Unidos e da União Europeia.** Coimbra: Almedina, 2003.





PATE, R. Hewitt. Antitrust and intellectual property. **Discours à l'American Intellectual Property Law Association**, 2003. Disponível em: <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/200701.pdf>. Acesso em: 28/05/2014.

PITOFISKY, Robert. Antitrust and intellectual property: unresolved issues at the heart of the new economy. **Georgetown Law Faculty Publications**. Georgetown University Law Center, 2001. Disponível em: <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/315>. Acesso em: 28/05/2014.

PRIETO, Catherine. La nouvelle politique de la Commission européenne en matière d'accords de transfert de technologie. In : BRUNET, François ; CANIVET, Guy. **Le nouveau droit communautaire de la concurrence**. Paris: LGDJ, 2008.

PRIETO, Catherine. Quelle concurrence face à la mondialisation économique ? L'Europe entre audace et ralliement. **Revue des droits de la concurrence**. N° 1-2005.

RUIZ, Ricardo Machado. Política antitruste e intervenções : algumas reflexões a partir de teorias da firma. In: OLIVEIRA, Amanda Flávio de e RUIZ, Ricardo Machado (coord.). **Remédios antitruste**. São Paulo: Singular, 2011.

SCHUMPETER, Joseph. **Capitalismo, Socialismo e Democracia**. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961.

SCHUMPETER, Joseph. **Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1997.

SZMRECSÁNYI, Tamás. Contribuições de Edith Penrose às Teorias do Progresso Técnico na Concorrência Oligopolista. **Revista de Economia Política**, vol. 21, nº1 (81), jan.-mar./2001.

UNIÃO EUROPEIA. **Tratado sobre o funcionamento da União Europeia** (versão consolidada), 2007.

VAZ, Isabel. **Direito Econômico das Propriedades**. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

