



UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

VITÓRIA BEATRIZ DE OLIVEIRA SALAZAR

**O FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-
HOW: UMA REFLEXÃO ACERCA DA TUTELA DE SUA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO DIREITO BRASILEIRO**

Florianópolis

2023

VITÓRIA BEATRIZ DE OLIVEIRA SALAZAR

**O FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-
HOW: UMA REFLEXÃO ACERCA DA TUTELA DE SUA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO DIREITO BRASILEIRO**

Monografia apresentada ao Curso de Direito da
Universidade do Sul de Santa Catarina como
requisito parcial à obtenção do título de
Bacharel em Direito.

Orientadora: Prof. Patrícia Russi De Luca, Esp.

Florianópolis

2023

VITÓRIA BEATRIZ DE OLIVEIRA SALAZAR

**O FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-
HOW: UMA REFLEXÃO ACERCA DA TUTELA DE SUA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO DIREITO BRASILEIRO**

Esta Monografia foi julgada adequada à obtenção do título de Bacharel em Direito e aprovada em sua forma final pelo Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina.

Florianópolis, (dia) de (mês) de 2023.

Prof. Orientadora Patrícia Russi De Luca, Esp.
Universidade do Sul de Santa Catarina

Prof. Wilson Leonel, MSc.
Universidade do Sul de Santa Catarina

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-HOW: UMA REFLEXÃO ACERCA DA TUTELA DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO DIREITO BRASILEIRO

Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo aporte ideológico e referencial conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade do Sul de Santa Catarina, a Coordenação do Curso de Direito, a Banca Examinadora e a Orientadora de todo e qualquer reflexo acerca deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Estou ciente de que poderei responder administrativa, civil e criminalmente em caso de plágio comprovado do trabalho monográfico.

Florianópolis, 27 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **VITORIA BEATRIZ DE OLIVEIRA SALAZAR**
Data: 23/11/2023 17:50:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITÓRIA BEATRIZ DE OLIVEIRA SALAZAR

Dedico esta pesquisa à minha mãe, Cristiane, e às mulheres da minha família, que sempre me apoiaram nas minhas decisões e me ensinaram, acima de tudo, a lutar pelos meus direitos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, por me conceder a força, a sabedoria e a perseverança necessárias para concluir este importante capítulo da minha jornada acadêmica.

À minha mãe, Cristiane, que sempre foi minha fonte inesgotável de amor, incentivo e apoio. Sua presença constante e palavras de encorajamento foram fundamentais para que eu superasse os desafios e alcançasse este objetivo.

À minha querida vó Cecília, cuja sabedoria e carinho foram bússolas orientadoras ao longo dessa trajetória. Sua presença é uma bênção em minha vida, e agradeço por todos os valores e ensinamentos que compartilhou comigo.

À minha amada família, a base sólida que me sustentou em cada desafio, agradeço por acreditarem em mim e por serem pilares essenciais nesta jornada. Cada membro da minha família é uma peça valiosa que contribuiu para a realização deste sonho.

Às minhas primas, minhas amigas mais próximas e confidentes, agradeço por compartilharem risos, lágrimas e momentos inesquecíveis ao longo dos anos. O vínculo que compartilhamos vai além da família, e sou grata por ter amigas tão preciosas. Vocês são minha fonte de inspiração e motivação, e espero servir de exemplo para que alcancem seus próprios sonhos.

Ao meu namorado, cuja compreensão e apoio foram cruciais nesta fase desafiadora, expresso minha profunda gratidão.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para esta conquista, o meu mais sincero agradecimento. Este trabalho não é apenas meu, mas um esforço coletivo que reflete a importância de cada pessoa que esteve ao meu lado. Este é um momento de conquista que compartilho com cada um de vocês.

Que este seja apenas o início de uma jornada repleta de realizações e aprendizados.

Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós! (Chico Xavier).

RESUMO

O trabalho em questão tem como objetivo central analisar o papel e a regulamentação do "know-how" no contexto jurídico brasileiro, destacando sua importância econômica e os desafios legais associados. Ao longo da exploração do tema, o texto aborda a definição do "know-how" como a "arte de fabricação", sua origem na transmissão de conhecimentos técnicos e práticos, e seu enquadramento como Contrato de Fornecimento de Tecnologia pelo INPI. O trabalho discute a relevância do "know-how" na transferência de conhecimentos técnicos, impulsionando o desenvolvimento comercial e a inovação. Aponta também para as limitações da proteção legal oferecida pela Lei de Propriedade Industrial, que abrange apenas invenções industriais, deixando ideias e conceitos desprotegidos. Além disso, destaca os desafios enfrentados no ordenamento jurídico brasileiro devido à ausência de regulamentação específica para o "know-how", demandando a averbação do contrato pelo INPI e a aplicação subjetiva da propriedade intelectual. Em conclusão, o trabalho ressalta a complexidade e relevância do "know-how" no cenário jurídico nacional, enfatizando a necessidade de uma abordagem clara e uniforme no âmbito jurídico. Destaca-se a importância do papel do INPI na proteção e regulamentação desses ativos, considerando os avanços tecnológicos e a globalização. O trabalho contribui para a compreensão das implicações legais, econômicas e individuais associadas ao "know-how" no contexto brasileiro, enfatizando a busca por maior clareza regulatória e uma compreensão uniforme dos contratos de fornecimento de tecnologia.

Palavras-chave: Contratos. Know-How. Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Transferência de Tecnologia.

ABSTRACT

The work in question aims to centrally analyze the role and regulation of "know-how" in the Brazilian legal context, highlighting its economic importance and the legal challenges associated with it. Throughout the exploration of the topic, the text addresses the definition of "know-how" as the "art of manufacturing," its origin in the transmission of technical and practical knowledge, and its classification as a Technology Supply Contract by the INPI (National Institute of Industrial Property). The paper discusses the relevance of "know-how" in the transfer of technical knowledge, driving commercial development and innovation. It also points to the limitations of legal protection provided by the Industrial Property Law, which only covers industrial inventions, leaving ideas and concepts unprotected. Additionally, it highlights the challenges faced in the Brazilian legal system due to the absence of specific regulation for "know-how," requiring the registration of the contract by the INPI and the subjective application of intellectual property. In conclusion, the work emphasizes the complexity and relevance of "know-how" in the national legal scenario, emphasizing the need for a clear and uniform approach in the legal field. The importance of the role of the INPI in the protection and regulation of these assets is highlighted, considering technological advances and globalization. The work contributes to understanding the legal, economic, and individual implications associated with "know-how" in the Brazilian context, emphasizing the pursuit of greater regulatory clarity and a uniform understanding of technology supply contracts.

Keywords: Contracts. Know-How. Intellectual Property. Industrial Property. Technology Transfer.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	10
2 ASPECTOS DESTACADOS DOS CONTRATOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO	12
2.1 O HISTÓRICO DA TUTELA DOS CONTRATOS PELO DIREITO.....	12
2.2 O CONCEITO DE CONTRATO	14
2.3 OS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS	15
2.3.1 O princípio da autonomia da vontade	16
2.3.2 O princípio da função social dos contratos.....	16
2.3.3 O princípio do consensualismo	17
2.3.4 O princípio da supremacia da ordem pública.....	18
2.3.5 O princípio do pacta sunt servanda	19
2.3.6 O princípio da probidade e da boa-fé	20
2.4 A FORMAÇÃO DOS CONTRATOS.....	22
2.5 A EXTINÇÃO DOS CONTRATOS	23
3 O CONTRATO DE KNOW-HOW	26
3.1 O CONTEXTO HISTÓRICO DA EXPRESSÃO KNOW-HOW	26
3.2 O CONCEITO DE CONTRATO DE KNOW-HOW.....	27
3.2.1 A transferência de know-how	29
3.3 AS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE KNOW-HOW.....	30
3.3.1 As fases da formação do contrato de know-how	31
3.3.2 O sigilo industrial.....	33
3.3.3 O prazo	34
3.3.4 A remuneração.....	35
3.4 A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE KNOW-HOW.....	36
4 UM ESTUDO ACERCA DA QUESTÃO DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-HOW E À NECESSIDADE OU NÃO DA TUTELA DA SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO DIREITO BRASILEIRO ..	38
4.1 A QUESTÃO DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-HOW	38
4.2 A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-HOW SOBRE A ÓTICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	41
4.3 O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO ACERCA DO TEMA.....	42
4.4 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO TEMA.....	45
5 CONCLUSÃO.....	50
REFERÊNCIAS	52

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, o contrato de know-how não é tutelado diretamente pela propriedade intelectual. A propriedade intelectual está vinculada à bens imateriais destinados à satisfação das necessidades físicas das pessoas, é uma contradição, onde ideias e conceitos são abstratos e não podem ser propriedade de ninguém. O know-how refere-se a conhecimentos técnicos e práticos que não são protegidos por direitos autorais, patentes ou outras formas tradicionais de propriedade intelectual, ele é somente reconhecido e regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) como uma forma de transferência de tecnologia, mas, em si, não é protegido como uma forma de propriedade intelectual no Brasil.

O presente trabalho se propõe a realizar uma análise exploratória com abordagem qualitativa, uma metodologia que busca aprofundar a compreensão dos fenômenos observados, considerando o significado que estes carregam para os sujeitos envolvidos ou atribuído pelo pesquisador, em consonância com a realidade em que se manifestam.

Ao adotar a pesquisa qualitativa, buscamos não apenas identificar e analisar o problema em questão, mas também compreender as nuances e singularidades de cada sujeito que integra a pesquisa. Essa abordagem, como apontado por Marcomin, Leonel (2015, p. 12), reconhece a importância de considerar a perspectiva individual, enriquecendo a análise com a multiplicidade de interpretações.

A pesquisa exploratória, com seu enfoque em familiarizar o pesquisador com o problema investigado, é essencial para construir hipóteses e esclarecer questões pertinentes ao escopo do estudo. Além disso, visa identificar a evolução do posicionamento doutrinário em relação ao tema, proporcionando uma visão mais abrangente das diferentes perspectivas e teorias relacionadas.

Para embasar este trabalho monográfico, a coleta de informações se dará por meio de diversas fontes, como doutrinas, legislações, livros e artigos, disponibilizados em formato eletrônico e de acesso público autorizado. A utilização desses recursos visa não apenas fornecer uma base sólida para a construção do raciocínio, mas também demonstrar a polarização e as divergências entre os pontos de vista apresentados. Essa abordagem ampla e fundamentada contribuirá para uma análise mais abrangente e enriquecedora do tema em questão.

A complexidade das relações contratuais no panorama jurídico brasileiro e a crescente introdução de novas práticas contratuais, muitas vezes não previstas nos códigos tradicionais, constituem desafios significativos que permeiam o ambiente legal e econômico. Diante desse

cenário, este trabalho se propõe a realizar uma investigação abrangente sobre os contratos, focalizando inicialmente os fundamentos que moldam as relações contratuais no Brasil.

O primeiro capítulo visa explorar os aspectos essenciais dos contratos, desde a autonomia da vontade até as cláusulas essenciais que conferem validade e eficácia a esses instrumentos legais. Serão abordados elementos como a boa-fé, a função social dos contratos e as possíveis formas de resolução de conflitos contratuais, proporcionando uma compreensão ampla dos fundamentos que regem a celebração e execução dos contratos no país.

No segundo capítulo, direcionamos nosso foco para as transformações trazidas pelo desenvolvimento econômico no Brasil, que introduziram novas práticas contratuais, muitas delas não contempladas nos códigos existentes. Especificamente, abordaremos o contrato de know-how, uma dessas práticas emergentes, contextualizando seu surgimento, as partes envolvidas e a natureza jurídica peculiar desse tipo de contrato.

No terceiro capítulo, aprofundamos nossa análise no conhecimento técnico conhecido como "Know-How," uma forma de expertise não sujeita a patenteamento, mas resguardada por meio de acordos contratuais. Neste contexto, exploraremos o fornecimento de tecnologia industrial no âmbito dos contratos de know-how, considerando a classificação administrativa pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e os desafios contemporâneos relacionados à propriedade intelectual. Questões como a promoção da inovação, a justa recompensa aos detentores do know-how e o equilíbrio necessário para garantir o acesso ao conhecimento indispensável ao progresso industrial serão cuidadosamente examinadas.

Ao final desta pesquisa, espera-se que os leitores obtenham uma compreensão aprofundada não apenas dos princípios contratuais fundamentais no Brasil, mas também das implicações e desafios associados ao contrato de know-how e ao fornecimento de tecnologia industrial no contexto jurídico brasileiro.

2 ASPECTOS DESTACADOS DOS CONTRATOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

No panorama jurídico brasileiro, os contratos assumem um papel central na regulação das relações civis e comerciais, representando os alicerces sobre os quais se constrói a estabilidade das transações. Este capítulo propõe explorar os aspectos destacados dos contratos no ordenamento jurídico brasileiro, mergulhando nas nuances legais que delineiam as obrigações, direitos e responsabilidades das partes contratantes.

Desde a autonomia da vontade, princípio fundamental que norteia a liberdade contratual, até as cláusulas essenciais que conferem validade e eficácia aos contratos, examinaremos a riqueza normativa que molda as relações contratuais no contexto brasileiro. Ao destacar elementos como a boa-fé, a função social dos contratos e as possíveis formas de resolução de conflitos contratuais, este capítulo busca oferecer uma compreensão abrangente dos fundamentos que permeiam a celebração e execução dos contratos no Brasil.

2.1 O HISTÓRICO DA TUTELA DOS CONTRATOS PELO DIREITO

Considerando que os contratos são representações de intenções convergentes com o propósito de formalizar um entendimento mútuo, pode-se afirmar que os contratos têm desempenhado um papel fundamental na sociedade humana desde tempos remotos (Lobo, 2023, p. 10).

De acordo com a perspectiva histórica apresentada por Aducto Fernandes (1945 *apud* Rizzardo, 2023, p. 7), as primeiras trocas de bens e serviços, que incluíam objetos, frutas, animais e utensílios, remontam a períodos extremamente distantes na evolução do direito. Na era quaternária, quando a divisão do trabalho e a troca de serviços foram primeiramente experimentadas nas comunidades de grutas, clãs e tribos, o ser humano começou a alterar a extensão de sua ação individual, alinhando-a com as necessidades do grupo humano emergente.

A evolução do Direito Contratual em Roma demonstra a importância dos rituais. Os contratos reais eram realizados por meio de procedimentos como "*per aes et libram*", uma solenidade executada pelo "*libripens*", que envolvia o ato simbólico de pesar objetos em uma balança. Os contratos verbais eram formalizados por meio da "*stipulatio*". Já os contratos literais exigiam a redação de um documento escrito (*litteris*), o qual não servia apenas como prova, mas também para estabelecer a existência do contrato (Gomes, 2022, p. 64).

No antigo Egito, foram identificadas formas primitivas de contratos que se referiam a diferentes assuntos, tais como regulamentação do casamento, que exigia o registro público para estabelecer a linhagem, e outros relacionados à transferência de propriedade. Estes contratos eram compostos por três elementos essenciais, que equivaliam a uma venda, um juramento e a entrega efetiva dos bens (Rizzardo, 2023, p. 7).

A contribuição dos canonistas, por sua vez, concentrou-se principalmente na importância atribuída ao consenso e ao juramento solene. Ao valorizar o consentimento, eles enfatizaram que a vontade é a origem das obrigações, pavimentando o caminho para o desenvolvimento dos princípios da autonomia da vontade e do consensualismo. A ênfase no consenso levou à concepção de que as obrigações devem essencialmente derivar de um ato de vontade, e a sua simples declaração é suficiente para criá-las. A valorização da palavra dada e o dever de veracidade justificaram a necessidade de cumprir os compromissos estabelecidos, independentemente da forma do acordo, o que levou à implementação de normas legais que asseguram a força vinculativa dos contratos, mesmo quando baseados apenas no mútuo consentimento dos contratantes (Gomes, 2022, p. 38).

A influência do direito canônico na evolução dos contratos se tornou evidente, garantindo à vontade humana a capacidade de estabelecer direitos e obrigações. Isso culminou na formulação do princípio "*pacta sunt servanda*", que significa que os acordos devem ser cumpridos. Caio Mário da Silva Pereira (1975 *apud* Rizzardo, 2023, p. 8) enfatiza que, para os juristas do direito canônico, o enfoque estava mais na importância da palavra e no consentimento mútuo do que na sacramentalidade clássica.

Com o advento da Revolução Industrial no século XIX, a liberdade contratual atingiu seu auge. Entretanto, no início do século XX, quando se introduziu a doutrina da autonomia da vontade, ou seja, a liberdade contratual como predominante, exagerou-se a importância dada a ela pelos redatores do Código Civil e pela jurisprudência (Rizzardo, 2023, p. 8).

Apesar de manter o sistema do Código Civil de 1916, o Código Civil atual (Lei nº 10.406, de 10.01.2002) introduziu novas formas contratuais, muitas das quais já estavam em vigor na prática, algumas delas regulamentadas por leis especiais. Isso resultou em um regime que exerce um controle mais rigoroso sobre as disposições contratuais entre as partes individuais (Rizzardo, 2023, p. 10).

O Código Civil de 2002 estabelece claramente a obrigação dos contratantes de observar os princípios sociais, os quais estão delineados nos artigos 421 a 424. Esses princípios compreendem a boa-fé objetiva, a função social e a equivalência nas disposições contratuais, especialmente nos contratos de adesão (Lobo, 2023, p. 13).

As transformações estruturais da sociedade desde a instauração do Estado liberal, marcado pela intervenção mínima do governo e que abrange desde o advento da industrialização até o desenvolvimento do capitalismo e, posteriormente, do socialismo, tiveram impactos significativos na liberdade contratual. Nesse contexto, houve uma mudança de paradigma em que o Estado passou a ser visto como um agente de proteção e promoção da justiça social. Essa mudança foi concretizada por meio da orientação estatal nas relações contratuais, um direcionamento conhecido como dirigismo estatal (Santos, 2013, p. 12).

O dirigismo estatal nas relações contratuais encontra justificativa na busca pelos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição, inerentes aos seres humanos e que devem ser respeitados acima de qualquer vontade individual, uma vez que esta deve se submeter à ordem pública. Nesse sentido, a intervenção estatal é incumbida de impor comportamentos entre os contratantes, estabelecer cláusulas coercitivas para definir direitos e deveres, além de conceder a possibilidade de revisão contratual para atender aos interesses do Estado (Pereira, 2022, p. 45).

O objetivo é executar a política do Estado de coordenar os diversos setores da vida econômica e proteger aqueles economicamente mais vulneráveis, mesmo que isso envolva sacrificar benefícios individuais em prol do bem comum. Importa ressaltar que o dirigismo estatal busca conciliar os interesses das partes contratantes com os interesses da sociedade como um todo (Diniz, 2023, p. 19).

2.2 O CONCEITO DE CONTRATO

Um contrato é um tipo de acordo legal entre duas ou mais partes que estabelecem obrigações mútuas e direitos. É uma forma específica de negócio jurídico que se diferencia pela necessidade de, no mínimo, duas partes estarem envolvidas em sua criação. Essa característica torna o contrato um negócio jurídico bilateral, pois envolve duas partes, ou até mesmo plurilateral quando envolve mais de duas partes (Gomes, 2022, p. 36; Rizzardo, 2023, p. 5).

Em outras palavras, um contrato é um acordo formal onde as partes concordam em realizar ou abster-se de fazer algo, e todas as partes envolvidas têm direitos e responsabilidades específicos de acordo com os termos do contrato. Isso estabelece uma base legal para a execução do acordo e garante que todas as partes envolvidas cumpram com suas obrigações.

Para que um contrato seja considerado válido, é imperativo que satisfaça os requisitos estipulados no artigo 104 do Código Civil, uma vez que se configura como um negócio jurídico. É necessário que o contrato envolva um objeto lícito, isto é, algo que esteja em conformidade

com as leis, a boa-fé, a função social e econômica, bem como os princípios éticos aceitos pela sociedade. O Código Civil brasileiro não oferece uma definição específica do contrato em seus artigos; ao invés disso, presume-se que o legislador tenha delegado essa tarefa à doutrina jurídica para definir o que constitui esse instrumento jurídico (Tartuce, 2023, p. 2).

Outra maneira de descrever a definição de contrato, amplamente aceita, é que se trata de um acordo resultante da vontade mútua de duas ou mais partes, que se comprometem a realizar ações específicas, como dar, fazer ou não fazer algo. Essa concepção de contrato se desenvolveu no direito moderno e foi destacada por juristas como Pothier, conforme ensinado por Luiz Roldão de Freitas Gomes (1999 *apud* Rizzardo, 2023, p. 5).

Para o renomado doutrinador Tartuce (2023, p. 2):

O contrato é um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios.

Como explica Manoel Gustavo Neubarth Trindade (2021 *apud* Rizzardo, 2023, p. 6), por meio dos contratos, as partes buscam alcançar seus objetivos. Elas se comprometem voluntariamente a esses contratos para alcançar níveis mais altos de satisfação, uma vez que o ato de contratar representa uma expressão e exercício de sua liberdade e autonomia.

2.3 OS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS

Os princípios contratuais representam a espinha dorsal do ordenamento jurídico que regula as relações contratuais, fornecendo alicerces éticos e legais para a celebração e execução dos contratos. No âmbito do direito brasileiro, esses princípios desempenham um papel crucial na interpretação e aplicação das normas contratuais, buscando equilibrar os interesses das partes envolvidas.

Dentre os princípios destacados, a autonomia da vontade emerge como pedra angular, conferindo às partes a liberdade de contratar e estabelecer as cláusulas do acordo. A boa-fé, por sua vez, permeia todas as fases contratuais, impondo a lealdade, honestidade e cooperação entre as partes. Este capítulo propõe explorar esses e outros princípios, como a função social do contrato e a equidade, delineando o arcabouço normativo que orienta as relações contratuais no contexto jurídico brasileiro.

2.3.1 O princípio da autonomia da vontade

O princípio da autonomia da vontade é um pilar do Direito Contratual e se manifesta na liberdade de contratar. Esse princípio confere aos indivíduos o poder de, por meio de declarações de vontade, criar e estabelecer efeitos que são reconhecidos e protegidos pela ordem jurídica. No exercício desse poder, qualquer pessoa capaz tem a capacidade de iniciar a criação de um direito ou de se obrigar. Esse poder de produzir efeitos legais pode ser desencadeado por uma vontade unilateral ou por meio do acordo de vontades entre as partes. Quando essa atividade jurídica é exercida por meio de um contrato, esse poder ganha uma grande amplitude. Alguns doutrinadores consideram a autonomia da vontade como um aspecto da liberdade de contratar, em que os particulares têm o poder de determinar sua conduta futura em relação às questões reguladas pela lei (Gomes, 2022, p. 54).

Ao longo da história, desde seus primórdios até o direito romano e as diversas correntes filosóficas e jurídicas, o princípio da autonomia da vontade sempre foi consagrado. Por isso, o contrato é considerado um acordo de vontades livres e soberanas, imune a alterações impostas por qualquer outra força que não derive das partes envolvidas. Isso elevou a liberdade de contratar a um grau tão elevado que praticamente excluiu a intervenção do Estado. Essa ideia é notória na doutrina de J. J. Rousseau, onde a vontade geral prevalece sobre a vontade individual, com o mínimo envolvimento do Estado, formando assim o contrato social (Rizzardo, 2023, p. 17).

Dentre todas as definições apresentadas por renomados juristas, a de Diniz (2023, p. 18) se destaca, definindo o princípio da autonomia da vontade como a base da liberdade contratual das partes, permitindo que elas estipulem livremente, da melhor maneira que lhes convier, por meio de um acordo de vontades, a regulação de seus interesses, gerando efeitos protegidos pela ordem jurídica.

A autonomia da vontade está intrinsecamente relacionada à liberdade de contratar, um conceito enfatizado no direito brasileiro pela Lei nº 13.874/2019, porém, essa liberdade está sujeita a limitações e não pode violar outros princípios relacionados à função social do contrato, como será discutido posteriormente (Rizzardo, 2023, p. 18).

2.3.2 O princípio da função social dos contratos

O alerta de Wilson de Andrade Brandão (1964 *apud* Rizzardo, 2023, p. 18), enfatiza que a faculdade de anulação, rescisão ou modificação dos contratos, ao questionar a irrevogabilidade do vínculo obrigacional, pode prejudicar a própria ordem social.

Em resumo, tanto o propósito do contrato quanto seu conteúdo devem estar alinhados com a observância de sua função social. Em contraste com a ordem pública, a função social não se limita a proteger os direitos de terceiros potencialmente afetados pela relação contratual, mas também abrange as relações entre as partes envolvidas. Isso abre espaço para a criação de diversas leis destinadas a proteger a parte mais fraca da relação (Tartuce, 2023, p. 67).

A introdução da função social do contrato significa que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado, promovendo o benefício coletivo em detrimento do puramente individual, e considerando a justiça distributiva mais do que a justiça retributiva. Isso foi enfatizado por Anatole France, cuja síntese do pensamento definiu o conceito de justiça como: "O dever do justo é garantir a cada um o que lhe cabe, ao rico a sua riqueza e ao pobre a sua pobreza" (Rizzardo, 2023, p. 19).

A grande vantagem da explícita inclusão da função social do contrato como um limite à atividade privada reside não tanto no momento inicial da celebração do contrato (para isso existem as teorias de nulidade), mas, sim, no momento subsequente relacionado ao desenvolvimento da atividade privada (Gomes, 2022, p. 74).

A possibilidade de violação da dignidade da pessoa humana foi prevista em um enunciado aprovado na I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, onde se estabelece que a função social do contrato, conforme o artigo 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas limita ou reduz a extensão desse princípio quando envolvem interesses coletivos ou interesses individuais relacionados à dignidade da pessoa humana (Gomes, 2022, p. 74).

Finalmente, a importância da função social dos contratos é tão significativa que o entendimento do ordenamento jurídico brasileiro, expresso no Enunciado nº 431 da V Jornada de Direito Civil, apoia a invalidade ou ineficácia contratual quando houver violação da função social pelo contrato como um todo ou por cláusulas contratuais específicas (Brasil, 2012; Tartuce, 2023, p. 68).

2.3.3 O princípio do consensualismo

O Direito contemporâneo adota o princípio do consentimento, pelo qual o mero acordo de vontades é suficiente para a formação de um contrato. Em princípio, não é exigida uma forma

especial. O consentimento, conhecido como "*solo consensu*", é o elemento fundamental na constituição dos contratos, o que não significa que todos os contratos sejam puramente consensuais. Alguns contratos têm sua validade condicionada à realização de formalidades especificadas na lei, enquanto outros só se concretizam se atenderem a requisitos particulares. Estes são, respectivamente, os contratos solenes (que exigem formalidades) e os contratos reais (que dependem da entrega de um bem, por exemplo). No entanto, essas exceções não invalidam a regra geral de que o simples acordo de vontades é suficiente para a formação de um contrato (Gomes, 2022, p. 64).

O princípio do consensualismo, em conformidade com as liberdades contratuais oriundas da autonomia da vontade e os efeitos dos contratos, enfatiza a proteção da livre vontade. Para Tepedino, Konder e Bandeira (2023, p. 43), o consenso contratual estabelece que a manifestação verbal do acordo de vontades é suficiente para criar um vínculo jurídico, geralmente dispensando formalidades na expressão do consentimento ou a intervenção estatal.

De acordo com Pereira (2022, p. 37), o princípio do consensualismo deriva do puro consenso das partes, uma vez que a vontade é o elemento gerador dos contratos. Qualquer acordo que contenha a expressão do consenso das partes tem o peso jurídico necessário para constituir um contrato. As exceções a esse princípio podem ser encontradas nos contratos reais e formais, que exigem a entrega efetiva da coisa ou a observância de formalidades específicas.

Um exemplo famoso de consenso é o aperto de mãos, um gesto que não é formalmente previsto em lei, mas é amplamente reconhecido como um símbolo de acordo mútuo. Dado que a regra no direito brasileiro é a atipicidade dos contratos, o simples consentimento é suficiente para estabelecer a celebração de um contrato (Diniz, 2023, p. 20).

Portanto, o princípio do consensualismo estabelece que a validade dos contratos não depende de uma forma específica, mas sim da concordância entre as partes. A formação de contratos é o resultado do consenso mútuo (Gonçalves, 2016, p. 791).

Mesmo que o instrumento jurídico do contrato tenha passado por diversas modificações recentes, atenuando princípios clássicos como a autonomia da vontade e o *pacta sunt servanda*, o consensualismo permanece como um princípio de grande relevância para preservar o valor jurídico da confiança e, conseqüentemente, a função social dos contratos (Tepedino; Konder; Bandeira, 2023, p. 43).

2.3.4 O princípio da supremacia da ordem pública

Embora a autonomia da vontade seja a regra mais importante no direito contratual, existem restrições impostas por leis de interesse social que impedem acordos contrários à moral, à ordem pública e aos bons costumes, as quais não podem ser subjugadas à vontade das partes (Rizzardo, 2023, p. 25).

A expressão "ordem pública" está relacionada aos interesses do Estado e à proteção da coletividade. Portanto, os contratos, mesmo pertencendo ao âmbito do direito privado, devem respeitar os limites estabelecidos pela vida em sociedade e pela preservação do bem-estar da coletividade (Gomes, 2022, p. 57).

Da mesma forma, há grande dificuldade em buscar a noção de bons costumes. Para Pereira (1975 *apud* Rizzardo 2023, p. 26), bons costumes:

[...] são aqueles que se cultivam como condições de moralidade social, matéria sujeita à variação de época a época, de país a país, e até dentro de um mesmo país e mesma época. Atentam contra os bonos mores aqueles atos que ofendem a opinião corrente no que se refere à moral sexual, ao respeito à pessoa humana, à liberdade de culto, à liberdade de contrair matrimônio. Dentro desses campos, cessa a liberdade de contratar. Cessa ou reduz-se. Se a ordem pública interdiz o procedimento contra certos princípios, que se vão articular na própria organização da sociedade ou na harmonia das condutas, a sua contravenção penetra as raias do ilícito, e o ato negocial resultante é ferido de ineficácia.

Essas limitações refletem o poder soberano do Estado e visam promover o bem social por meio do instrumento do contrato. Exemplos de questões em que a ordem pública prevalece incluem o estado civil, capacidade, propriedade, liberdade e leis que protegem trabalhadores, idosos, crianças e adolescentes (Rizzardo, 2023, p. 26).

O princípio da supremacia da ordem pública é de fundamental importância no atual contexto do direito contratual, pois está intrinsecamente relacionado aos outros princípios do direito civil e tem como objetivo alinhar os contratos com os interesses do Estado, garantindo que as relações privadas estejam de acordo com a ordem pública.

2.3.5 O princípio do *pacta sunt servanda*

O princípio da força obrigatória, também conhecido como *pacta sunt servanda*, estabelece que o contrato é lei entre as partes. Uma vez celebrado com a observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, o contrato deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Isso significa que o contrato vincula os contratantes, independentemente das circunstâncias em que deva ser cumprido. Uma vez que o conteúdo tenha sido estipulado de forma válida, ou seja, quando os direitos e

obrigações de cada parte tenham sido definidos, as cláusulas do contrato têm força obrigatória para as partes. Este princípio é muitas vezes descrito como "intangível", o que significa que o acordo de vontades não pode ser unilateralmente revogado ou suas cláusulas alteradas; qualquer modificação requer um novo acordo entre as partes (Gomes, 2022, p. 65).

O acordo de vontades, imediatamente após ser declarado, tem o valor de lei entre as partes, e impõe os mesmos preceitos que uma lei conteria. A concepção moderna da autonomia da vontade considera que a vontade manifestada no contrato é uma expressão social que incorpora os preceitos da lei. Portanto, a vontade das partes, quando livremente manifestada, é a fonte geradora de direitos subjetivos, e isso está na raiz da força obrigatória dos contratos (Rizzardo, 2023, p. 26).

No entanto, devido ao aumento do intervencionismo estatal nas relações contratuais, o princípio da força obrigatória deixou de ser absoluto e passou a permitir exceções. Enquanto na sua origem a força obrigatória impedia qualquer tipo de alteração contratual, no direito atual, o princípio do *pacta sunt servanda* encontra limitações na busca pelo equilíbrio contratual, na função social do contrato e na supremacia do interesse público (Diniz, 2023, p. 21).

A ampla aplicação do princípio da força obrigatória não se baseia apenas na regra moral de que as promessas devem ser cumpridas, mas também é uma decorrência do princípio da autonomia da vontade. A possibilidade de intervenção do juiz na economia do contrato atingiria o poder das partes de se obrigar, o que seria prejudicial à liberdade de contratar (Gomes, 2022, p. 65).

A revisão contratual ainda é motivo de grande debate no sistema judicial brasileiro, pois contradiz um princípio antigo e fundamental para a realização dos contratos. Como mencionado anteriormente, a confiança de que as cláusulas contratuais não serão alteradas é a base pela qual as partes entram na relação contratual (Lobo, 2023, p. 26).

O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da imprevisão, que permite a revisão contratual quando um evento superveniente e imprevisível ocorre, alterando a condição de uma das partes e tornando a obrigação contratual excessivamente onerosa, resultando em enriquecimento ilícito por parte da outra parte. Essa teoria possibilita a revisão dos contratos, semelhante aos casos de caso fortuito e força maior, limitando a aplicação do princípio da força obrigatória (Gagliano; Pamplona Filho, 2022, p. 184).

2.3.6 O princípio da probidade e da boa-fé

O princípio da boa-fé desempenha um papel preponderante na interpretação e execução dos contratos, transcendendo a mera estrutura linguística. Sob tal princípio, a ênfase recai sobre a primazia da intenção manifestada na declaração de vontade das partes ou o que dela possa ser inferido em detrimento do significado literal da linguagem contratual. Ademais, ele implica na inclusão de condições implícitas no contrato que se originam da natureza das obrigações ou que são exigidas pela prática comum e pela equidade. Tais condições implícitas são aceitas pelas partes, mesmo que não as tenham previamente especificado (Gomes, 2022, p. 68).

A segurança das relações jurídicas está, em grande medida, condicionada à probidade e à boa-fé, que abrangem conceitos como lealdade, confiança mútua, justiça, igualdade nas prestações e contraprestações, bem como a clareza e coerência dos direitos e deveres contratuais. A credibilidade entre as partes é um fator essencial para a efetivação dos negócios (Rizzardo, 2023, p. 33).

A probidade envolve a justiça e o equilíbrio nas relações contratuais, enquanto a boa-fé exige que as cláusulas contratuais sejam transparentes e claras (Rizzardo, 2023, p. 33).

Atualmente, faz-se uma distinção entre a boa-fé subjetiva, relacionada a um estado de ânimo ou psicológico do indivíduo, aplicável sobretudo no campo do Direito das Coisas (como no caso do "possuidor de boa-fé"), e a boa-fé objetiva, que corresponde a uma regra de conduta, um modelo de comportamento social, ou seja, algo que é externo em relação ao sujeito. A boa-fé predominante no contexto dos contratos é a boa-fé objetiva (Gomes, 2022, p. 69).

O princípio da boa-fé objetiva encontra-se expressamente previsto no artigo 422 do Código Civil, na seção que trata das preliminares dos contratos em geral, estabelecendo que "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé" (Brasil, 2002).

O Código Civil de 2002 atribui ao princípio da boa-fé objetiva três funções: (i) a função de interpretação do negócio jurídico, conforme estipulado no artigo 113 do Código Civil, que dispõe que "Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração". Essa função integra a boa-fé objetiva com a função social do contrato, fornecendo orientação para a interpretação dos contratos em questão. (ii) A função de controle, como indicada no artigo 187 do Código Civil, que estabelece que comete ato ilícito quem contraria a boa-fé, caracterizando o abuso de direito, e essa função independe de culpa. Por fim, (iii) a função de integração do contrato, que implica que a aplicação da boa-fé objetiva não se limita ao contrato em si, estendendo-se à fase pré-contratual e pós-contratual, abrangendo todo o ciclo contratual (Brasil, 2002; Tartuce, 2023, p. 111).

2.4 A FORMAÇÃO DOS CONTRATOS

A formação de contratos, que também constitui o momento de conclusão dos mesmos, envolve principalmente três fases distintas: a proposta, a aceitação e o acordo. Um elemento essencial no processo de formação do contrato é a manifestação das partes em direção ao consenso, que culminará no acordo (Lobo, 2023, p. 34).

O contrato consensual alcança seu estado definitivo quando o vínculo entre as partes se estabelece. Para sua formação, são necessárias pelo menos duas declarações de vontade emitidas por duas ou mais partes ou a manifestação da vontade do oblato. É imperativo que essas declarações de vontade coincidam. Se a lei não requer que a manifestação seja expressa, ela pode ser tácita. O que importa é o encontro, a convergência, ou seja, o acordo de vontades (Gomes, 2022, p. 89).

A predisposição para celebrar um contrato emerge da esfera subjetiva ou psicológica do indivíduo. Portanto, há um estágio inicial na formação do vínculo contratual, localizado na esfera subjetiva, que representa o livre consentimento. Sem essa etapa, a exteriorização da vontade não é alcançada. É nesse estágio que a vontade se mostra capaz ou não de dar origem a uma negociação válida. A semente de uma possível anulação, devido a vícios de consentimento, está presente nessa fase, o que destaca sua inegável importância (Rizzardo, 2023, p. 39).

A fase de negociação preliminar é sucedida pela proposta, que é a primeira etapa no processo de formação do contrato. A proposta consiste em uma declaração de vontade firme e receptícia direcionada a uma pessoa com a qual alguém deseja celebrar um contrato, ou ao público em geral. Para que seja válida, a proposta deve ser formulada de modo que a aceitação do destinatário seja suficiente para a conclusão do contrato. Ela não pode depender de uma nova manifestação da vontade do proponente, uma vez que, nesse caso, a oferta condicional à declaração posterior do proponente não se qualifica como uma proposta no sentido técnico. É necessário que a proposta seja inequívoca, precisa e completa, ou seja, deve ser determinada de tal forma que a aceitação resulte no acordo sobre a totalidade do contrato. Portanto, a proposta deve conter todas as cláusulas essenciais de modo que o consentimento do oblato leve à formação do contrato (Gomes, 2022, p. 94).

A fase final da formação dos contratos envolve a aceitação da proposta e a subsequente etapa do acordo. O artigo 429 do Código Civil aborda a oferta ao público, que é considerada implicitamente como "de acordo com o disponível". Isso significa que o cumprimento da

proposta está condicionado à disponibilidade dos itens oferecidos (Brasil, 2002; Nader, 2018, p. 63).

A aceitação é o ato pelo qual o destinatário expressa seu desejo de celebrar o contrato nos termos da proposta. Este é um ato livre, pois o destinatário pode decidir aceitar ou recusar a proposta. A aceitação é o segundo passo na formação do contrato, ocorrendo após a proposta. É a forma pela qual o solicitante concorda com o que foi oferecido pelo proponente, refletindo plenamente os termos da proposta. Portanto, a proposta representa a vontade do proponente, enquanto a aceitação reflete a manifestação da vontade do solicitado ou oblato. Ambas se combinam para formar o acordo contratual (Rizzardo, 2023, p. 52).

Finalmente, a última fase do processo de formação do contrato, que se origina da aceitação, é o acordo. Quando uma das partes faz uma proposta, isso representa a manifestação de sua vontade nos termos exatos do contrato que deseja celebrar. Portanto, quando as partes interessadas aceitam a proposta, ocorrem as múltiplas manifestações de vontade necessárias para a formação do acordo e, conseqüentemente, do contrato (Lobo, 2022, p. 36).

O Código Civil estabelece distinções entre a aceitação de propostas entre presentes e ausentes para determinar o exato momento da formação do contrato, visando eventuais responsabilizações. Se o contrato é celebrado entre partes presentes, não há dúvidas quanto ao momento do acordo, que ocorre no instante da aceitação. No entanto, quando o contrato é celebrado entre partes ausentes, o Código Civil adota a teoria de que a aceitação ocorre no momento do envio da aceitação, de acordo com o artigo 434. Em conflito com essa teoria, o artigo 433 do mesmo Código prevê a possibilidade de falta de acordo se o proponente tomar conhecimento da revogação do aceitante antes da aceitação (Diniz, 2023, p. 33).

2.5 A EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

A extinção dos contratos é um tópico abrangente que engloba diversas maneiras pelas quais um contrato deixa de existir. Uma das formas mais comuns de extinção ocorre quando as partes cumprem suas obrigações, atingindo assim o propósito do contrato. Isso é verificado quando a prestação acordada é devidamente realizada, encerrando o contrato. As partes atendem aos seus compromissos, executando os atos acordados. Esse processo de execução ocorre de forma normal, e, uma vez que chega ao seu término, o contrato é extinto de maneira natural. O relacionamento criado pelo contrato termina porque as ações que eram exigidas foram cumpridas. Assim, o que os romanos chamavam de "*solutio*" ocorre, levando ao fim natural do contrato, liberando o devedor e satisfazendo os direitos do credor (Rizzardo, 2023, p. 189).

O termo "extinção" deve ser reservado para todos os casos nos quais o contrato deixa de existir. É importante fazer uma distinção: os contratos são celebrados para atingir um determinado objetivo e, portanto, devem ser executados em todas as suas cláusulas pelas partes envolvidas. Quando todas as obrigações são cumpridas, o contrato é considerado executado, seu conteúdo é esgotado e seu propósito é alcançado, resultando na extinção. Pode ser uma execução instantânea, imediata ou adiada, ou então uma execução continuada ou periódica, onde os efeitos do contrato se prolongam ao longo do tempo, com a repetição das prestações, muitas vezes com a imposição de um prazo para sua duração. Se o contrato for por tempo indeterminado, ele pode ser extinto por vontade de uma das partes ou com o advento do prazo final. Assim, existem duas maneiras de extinção normal dos contratos: a execução instantânea, imediata ou adiada, e a execução continuada até a expiração do prazo ou pela vontade de uma das partes, se o contrato for por tempo indeterminado. A extinção normal do contrato por meio da execução não gera dúvidas quanto à forma e aos efeitos. Uma vez que o contrato é executado, as obrigações e os direitos que dele decorrem são extintos. Além disso, o cumprimento das obrigações por meio de consignação em pagamento, adimplemento com sub-rogação, imputação de pagamento, compensação, confusão, novação e remissão de dívida também podem resultar na extinção do contrato (Gomes, 2022, p. 200).

Em resumo, o cumprimento das obrigações é o caminho comum para a extinção de um contrato. Além disso, destaca-se a extinção por arrependimento, que faz parte do capítulo sobre a manifestação dos contratos, pois envolve a possibilidade de extinção com base na vontade das partes. O arrependimento é permitido somente em acordos que contêm essa cláusula e naqueles que dependem da manifestação do outro contratante (Rizzardo, 2023, p. 190).

Outra forma de extinção dos contratos diz respeito às causas de dissolução que já existiam no momento da formação do contrato ou que ocorreram antes desse momento. Um exemplo disso são as nulidades contratuais, que ocorrem quando os requisitos necessários para a validade do contrato não são observados pelas partes, tornando os efeitos jurídicos do contrato inexistentes. Os contratos inexistentes são aqueles que carecem de um elemento essencial para a sua formação, como a falta de consenso sobre o preço, o que torna o negócio jurídico ineficaz. Quando uma norma de ordem pública é violada, as nulidades têm efeito retroativo, e o contrato é extinto desde antes de sua formação, anulando todos os efeitos jurídicos relacionados a ele. Essas são as chamadas nulidades absolutas. No entanto, quando a nulidade é relativa, somente a parte interessada pode buscar a anulação do contrato, e essa anulação só terá efeito a partir da declaração de anulação (Diniz, 2023, p. 62; Rizzardo, 2023, p. 190).

Os contratos também podem conter implicitamente a chamada cláusula resolutiva. Esse dispositivo no direito contratual estabelece que, em caso de descumprimento, o contrato é extinto. Isso ocorre porque todos os contratos bilaterais exigem obrigações vinculadas entre as partes, e a cláusula resolutiva indica que, se uma das partes não cumprir sua obrigação, as outras não são obrigadas a cumprir as suas, resultando na extinção do contrato (Gagliano; Pamplona Filho, 2022, p. 221).

Por fim, uma outra modalidade de extinção contratual prevista no Código Civil está relacionada à evolução dos contratos e à possibilidade de revisão contratual. Isso também é baseado nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A resolução por onerosidade excessiva pode ocorrer em contratos que perduram ao longo do tempo e, devido a circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, as contraprestações se tornam desproporcionais para uma das partes, rompendo o equilíbrio contratual. A onerosidade excessiva deve ser decorrente de um fato extraordinário e imprevisível que dificulta ou impossibilita o cumprimento da obrigação nos termos originalmente acordados. Além disso, a onerosidade excessiva deve ser objetiva, ou seja, a impossibilidade de cumprir a obrigação seria aplicável a qualquer pessoa na mesma situação do devedor (Gomes, 2022, p. 211).

Após esta explanação sobre a teoria geral dos contratos sob o direito civil brasileiro, o próximo capítulo buscará aprofundar o conteúdo, adentrando nos contratos de know-how e suas particularidades.

3 O CONTRATO DE KNOW-HOW

O desenvolvimento da economia no Brasil trouxe consigo a introdução de novas práticas contratuais no comércio e na indústria. Muitas dessas técnicas contratuais não estão alinhadas com os tipos de contratos previstos no Código Civil e no Código Comercial. Um exemplo disso é o contrato de know-how, que representa uma dessas novas práticas (Diniz, 2023, p. 288).

Este capítulo tem como objetivo contextualizar o surgimento do contrato de know-how no Brasil. Para isso, será apresentado um breve contexto sobre os contratos de know-how em particular, incluindo as partes envolvidas na relação contratual e a natureza jurídica desse tipo de contrato.

3.1 O CONTEXTO HISTÓRICO DA EXPRESSÃO KNOW-HOW

A expressão know-how foi inicialmente utilizada no campo do Direito Industrial em 1916, mas só se tornou amplamente utilizada em 1953, quando passou a ser comum na linguagem americana. A partir da América, essa expressão foi difundida para a Europa e, recentemente, tornou-se de uso global. A expressão é uma abreviação da frase "*the know-how to do it*", que em tradução literal significa "saber como fazer algo" (Martins, 2019, p. 396).

Em alguns países, como na França, houve tentativas de traduzir a expressão "know-how", sendo sugerida sua substituição por termos como "*savoir-faire*", "*connaissances spéciales*", "*secret technique*", entre outros. No entanto, essas traduções não conseguem captar o sentido exato de know-how, e, portanto, a expressão continua sendo amplamente utilizada por todos aqueles que se referem aos conhecimentos especiais que compõem o know-how, mesmo que as leis que regulamentam a transferência do know-how em diferentes países não façam referência direta a essa expressão. A jurisprudência anglo-saxônica e a europeia em geral contêm muitas decisões que fazem referência explícita ao know-how (Martins, 2019, p. 396).

No Brasil, a expressão know-how é comumente usada, às vezes até de forma abusiva, o que tem levado a certa confusão entre know-how e assistência técnica (Martins, 2019, p. 396).

Paul Démin (1969 *apud* Martins, 2019, p. 396), após criticar várias definições propostas por órgãos oficiais e autores que tratam do assunto, sugere a seguinte definição, que ele considera mais precisa:

O contrato de know-how é uma convenção pela qual uma pessoa, física ou moral, se obriga a fazer o contratante fruir dos direitos que ela possui sobre certas fórmulas e

processos secretos, durante certo tempo e de acordo com certo preço que esta se obriga a lhe pagar.

É importante ressaltar que o "know-how" e o "contrato de know-how" representam conceitos distintos. Paul Démin pode ter gerado alguma confusão entre esses dois conceitos, mas, na realidade, o "know-how" se refere aos conhecimentos de um processo que alguém possui, conhecimentos esses que ainda são mantidos em segredo. Por outro lado, o "contrato de know-how" diz respeito à transferência desses conhecimentos ou processos para outras pessoas (Martins, 2019, p. 398).

Nesse contexto, o objeto do contrato de know-how é a transferência desses conhecimentos ou técnicas de uma pessoa para outra. Esses conhecimentos e técnicas podem ser aplicados ou resultar na criação de produtos de maneira vantajosa para quem recebe esses conhecimentos e técnicas (Martins, 2019, p. 398).

3.2 O CONCEITO DE CONTRATO DE KNOW-HOW

F. Magnin (1974 *apud* Martins, 2019, p. 397), após dividir as definições em categorias internacionais (tais como as da Comissão Econômica para a Europa e da Câmara de Comércio Internacional) e nacionais (propostas na França, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos), analisa essas definições de forma detalhada. No final desse exame crítico, ele apresenta sua própria definição do know-how após analisar os vários e complexos elementos envolvidos nesse conceito, definindo o know-how como uma arte de fabricação.

Ao analisar as diversas definições propostas para o know-how, fica evidente a extrema dificuldade em oferecer uma definição concisa desse conceito. É por isso que Gómez Segade (1974 *apud* Martins, 2019, p. 397) afirma:

A meu juízo, não deve intentar-se uma definição do know-how válida universalmente, já que a definição da figura e a delimitação dos seus contornos devem ficar a cargo das legislações nacionais.

Uma definição uniforme do know-how poderia prejudicar os países fundamentalmente recebedores do know-how (países subdesenvolvidos) em benefício dos mais ricos, que são os que habitualmente exportam o know-how. Estes últimos sempre tenderão a interpretar amplamente o termo e desta forma se amplia o eventual conteúdo das licenças, com o subsequente prejuízo para os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Para os efeitos de estudo e de proteção do know-how é suficiente uma descrição de suas linhas mestras, que logo podem ser matizadas pela legislação nacional.

O know-how é um conceito que pode ser difícil de definir de forma abrangente que satisfaça a todos, mas é possível ter uma noção dele. O know-how consiste em conhecimentos

ou processos específicos, secretos e originais, que uma pessoa possui e que, quando aplicados adequadamente, resultam em benefícios para quem os utiliza. Esses conhecimentos ou processos devem ser originais e mantidos em sigilo. A aplicação do know-how é o que gera benefícios para o usuário desse conhecimento. Portanto, a transferência de "know-how" é considerada hoje uma fonte significativa de receita para aqueles que o detêm, sejam pessoas físicas ou jurídicas (Martins, 2019, p. 397).

O know-how é um produto da era tecnológica em que vivemos. À medida que a tecnologia avança, são necessários meios originais para tornar os produtos mais lucrativos. É importante destacar que o "know-how" não deve ser confundido com invenção. A invenção é uma criação nova do intelecto humano, enquanto o "know-how" é essencialmente um processo de melhoria ou criação de um produto de maneira original e sigilosa. Portanto, as invenções podem ser patenteadas, mas o know-how não, uma vez que a patente tornaria o procedimento público, enquanto o know-how é essencialmente privado (Martins, 2019, p. 397).

Portanto, know-how refere-se a conhecimentos secretos que uma pessoa possui, capazes de aprimorar ou criar um produto, tornando-o mais lucrativo para o detentor desses conhecimentos. O know-how pode envolver uma qualidade pessoal que leva à prática de uma técnica que pode ser transmitida a outra pessoa, sendo essa transferência essencial para o contrato de know-how (Martins, 2019, p. 398).

Além disso, o know-how representa o conhecimento especializado em um sistema produtivo, técnica de produto ou serviço, desenvolvido no contexto de organizações empresariais. Ele possui um valor específico e pode ser objeto de transferência por meio de um contrato, oferecendo às partes uma ampla margem de autonomia. Portanto, em um contrato típico de know-how ou transferência de tecnologia, o titular do conhecimento autoriza o contratante a utilizar processos industriais, formulações ou processos organizacionais por um período determinado, em troca de uma compensação (Saad, 2022, p. 555).

É fundamental observar que o "know-how" difere tanto de invenção patenteadas quanto da assistência técnica. Embora alguns autores possam confundir a assistência técnica com a transferência de know-how, na realidade, esses conceitos são distintos. Como argumenta Masnatta (1971 *apud* Martins, 2019, p. 399), há uma distinção clara:

Se o titular se obriga a ministrar informes, dados, planos, especificações etc., sobre um processo industrial específico, sem intervir na aplicação de fórmulas nem garantindo o resultado, mas podendo proibir o uso do procedimento em caso de ruptura ou ao termo do contrato, estamos diante de um contrato de know-how, especialmente se as fórmulas e procedimentos são desconhecidos no setor e devem manter-se em segredo pelo cocontratante.

Ao contrário, se o acordo obrigar a ministrar o concurso técnico necessário para conduzir ao processo de fabricação, trazendo para a empresa assistente uma obrigação de fazer e uma obrigação de resultado, estamos em presença do contrato de assistência técnica.

Paul Démin (1969 *apud* Martins, 2019, p. 399) simplifica a diferença entre o contrato de "know-how" e a assistência técnica, destacando que no contrato de "know-how", ocorre a transferência de um bem imaterial, uma espécie de propriedade intelectual, que se assemelha à locação, já que o "know-how" é frequentemente transferido por um período determinado. Por outro lado, a assistência técnica é uma prestação de serviços, onde o conhecimento técnico é fornecido por meio da assistência direta, sem transferência de propriedade intelectual ou segredos.

3.2.1 A transferência de know-how

O know-how constitui um bem imaterial de valor patrimonial que deve ser protegido pela lei, e essa proteção está principalmente na manutenção do segredo que o envolve. Isso significa que o segredo não deve ser revelado ao público quando ocorre a transferência desse conhecimento a terceiros (Martins, 2019, p. 400).

O know-how é transferido por quem o possui, seja pessoa física ou jurídica, a outra parte geralmente por um período determinado e mediante cláusulas específicas. Uma das cláusulas mais importantes é a obrigação de manter o sigilo sobre o know-how, com penalidades para sua divulgação. Além disso, documentos relacionados, como desenhos, gráficos e especificações especiais, não podem ser divulgados e devem ser devolvidos ao detentor do know-how após o término do contrato, independentemente do motivo de sua extinção (Martins, 2019, p. 400).

O Estado moderno e certas empresas estão interessados em utilizar processos, técnicas e conhecimentos secretos e originais para impulsionar seu desenvolvimento, muitas vezes buscando absorvê-los de países desenvolvidos por meio de contratos de transferência de know-how (Diniz, 2023, p. 294).

Em contratos de transferência de tecnologia, a transmissão de know-how pode ser realizada por meio de tratados entre Estados, contratos entre o titular do know-how (pessoa física ou jurídica) e o Estado ou empresa interessada, licença de utilização (para transferências temporárias) ou cessão de direitos (para transferências definitivas). A comunicação do know-how pode ser pura e simples, ou conjugada com outros direitos, como exploração de patentes ou marcas. Além disso, podem ser incluídos contratos de fornecimento de materiais, cooperação

técnico-industrial e prestação de serviços técnicos especializados. Todos esses contratos devem ser averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96, art. 211 e parágrafo único) (Diniz, 2023, p. 294).

A transferência do "know-how" pode ocorrer em caráter definitivo ou temporário. Quando ocorre em caráter definitivo, é realizada por meio de uma cessão, onde o detentor original do know-how é chamado de cedente e a parte que o recebe é o cessionário. No entanto, mesmo em uma transferência definitiva, em geral, o novo detentor do "know-how" não pode cedê-lo a terceiros sem o consentimento do cedente. A natureza definitiva da transferência significa apenas que o know-how não é concedido por um período específico, mas pode ser mantido indefinidamente (Martins, 2019, p. 401).

Quando o know-how é transferido temporariamente, isso é feito por meio de uma licença. Nesse caso, o receptor do know-how tem o direito de usá-lo apenas durante o período determinado na licença. Após o término desse prazo, o licenciado deve cessar o uso do know-how, mesmo que já o tenha aprendido. Existem inúmeras decisões das cortes dos Estados Unidos que tratam desse assunto (Martins, 2019, p. 401).

O know-how é considerado "puro" quando é transferido isoladamente. Nesse caso, a transferência se limita ao método original de realização do know-how e não inclui outros elementos ou direitos (Martins, 2019, p. 401).

Por outro lado, quando o know-how é transferido junto com outros direitos, como a exploração de patentes sobre as quais ele se aplica, fornecimento de materiais, etc., é chamado de know-how misto ou combinado. Nesse cenário, a transferência leva em consideração o elemento mais importante, seja o know-how simples ou os elementos complementares. Em algumas indústrias, um elemento pode prevalecer sobre o outro. Por exemplo, na indústria farmacêutica, a patente pode ter maior importância do que o know-how, enquanto nas indústrias têxtil e metalúrgica, a patente pode ser menos relevante, e o know-how tem maior peso. Isso é relevante para determinar a remuneração do know-how (Martins, 2019, p. 402).

3.3 AS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE KNOW-HOW

O contrato de know-how envolve a transferência, por um período determinado, de conhecimentos, técnicas ou processos que são secretos e originais para outra pessoa. No entanto, a pessoa que recebe o know-how não tem permissão para divulgá-lo, pois a transferência ocorre por meio de cláusulas especiais, e uma delas impõe a obrigação de manter o segredo, sob pena de sofrer sanções por divulgação (Diniz, 2023, p. 293).

O know-how é composto por quatro elementos que se integram de maneira variável: habilidade, experiência, conhecimentos técnicos e processos. A habilidade é um elemento altamente pessoal que requer certas qualidades do agente. A experiência é o resultado da continuidade da experimentação. Os conhecimentos técnicos são o suporte para a habilidade e a experiência, e os processos são o modo especial e original pelo qual o detentor do know-how utiliza esses elementos para obter o resultado desejado. Esses quatro elementos são fundamentais para caracterizar o know-how e criam um bem imaterial de valor patrimonial para o detentor, que pode ser transferido a terceiros (Martins, 2019, p. 398).

O objeto do contrato de know-how pode ser o próprio know-how, a transferência de tecnologia ou integrar-se com autorização de uso de patentes. Além disso, o know-how pode fazer parte de outros contratos, como os de franquia e joint venture. O objeto do contrato é a transferência do know-how, diferenciando-se fundamentalmente da assistência técnica, que implica na prestação de serviços. A definição dos elementos que compõem o know-how é frequentemente discutida, devido à sua natureza de bem imaterial. No entanto, um critério aceitável considera que o know-how é composto por habilidade, experiência, conhecimentos técnicos e processos utilizados na aplicação desses conhecimentos (Saad, 2022, p. 556).

3.3.1 As fases da formação do contrato de know-how

Conforme a doutrina de Fran Martins (2018 *apud* Saad, 2022, p. 556), é possível observar que o contrato de know-how ou transferência de tecnologia pode ser composto por várias etapas.

Primeiramente, há uma fase de entendimentos preliminares entre o detentor do know-how e o pretendente. Nessa fase, as partes esclarecem de forma básica quais procedimentos e conhecimentos serão cedidos, sem divulgar o conteúdo completo e sem gerar assimetria de informações que possa levar a outra parte a cometer erros. O sigilo é mantido por meio de uma convenção particular, que também pode incluir uma opção de aquisição (Saad, 2022, p. 556).

Dado que os procedimentos são mantidos em segredo, eles não podem ser transmitidos ao pretendente antes da aquisição da concessão. Para isso, é comum as partes celebrarem uma convenção preliminar, na qual o pretendente se compromete a manter e não utilizar o segredo que lhe foi transmitido, mesmo que o contrato final não seja celebrado. Essa convenção preliminar é frequentemente chamada de contrato de opção (Martins, 2019, p. 402).

Uma vez que as partes tenham chegado a um entendimento preliminar, com a apresentação de proposta e aceitação, forma-se o contrato definitivo. Este contrato inclui a

descrição do know-how transferido, os direitos e obrigações das partes e a garantia da preservação do sigilo em relação ao conhecimento transferido (Saad, 2022, p. 556).

Posteriormente, passa-se à redação do contrato, no qual as relações entre as partes são regulamentadas de acordo com o acordo prévio. Geralmente, o contrato descreve o know-how em detalhes e estabelece termos como o período de utilização e a remuneração ao concedente. Embora haja ampla liberdade contratual, em alguns casos as partes podem incluir cláusulas que restrinjam o adquirente, o que pode representar uma prática anticoncorrencial. Para evitar abusos, leis foram promulgadas não apenas nos Estados Unidos, mas também em diversos países da Europa, para reprimir esses abusos decorrentes das cláusulas contratuais. Essas leis são conhecidas como leis antitruste e a primeira delas nos Estados Unidos foi o Sherman Act de 1890, seguido por outros atos, culminando com o Robinson-Patman Act de 1936. Mesmo que o know-how tenha começado a ser amplamente utilizado a partir de 1943, essas leis, anteriores a essa data, continham regras para reprimir a concorrência desleal, que foram aplicadas a esse tipo de transferência de tecnologia (Martins, 2019, p. 403).

As cláusulas contratuais principais em contratos de transferência de know-how se referem às obrigações do concedente (fornecedor do know-how) e do adquirente. O concedente geralmente se compromete a transferir o know-how ao adquirente, seja fornecendo documentos e materiais necessários para a utilização adequada, seja prestando assistência técnica ao adquirente por um período determinado (Martins, 2019, p. 403).

O concedente, em algumas situações, pode assumir a obrigação de garantir o desempenho satisfatório do know-how, mas essa cláusula não é comum. De qualquer forma, essa obrigação deve ser expressa no contrato quando acordada, não sendo presumida automaticamente (Martins, 2019, p. 403).

Além disso, o concedente também deve se comprometer a manter a confidencialidade do know-how. Embora, em princípio, a obrigação de sigilo seja do adquirente, este estaria em desvantagem se o concedente tornasse público o processo especial após a concessão do know-how. Portanto, a cláusula de sigilo deve ser uma obrigação tanto do adquirente quanto do concedente (Martins, 2019, p. 403).

Por fim, o adquirente deve remunerar o fornecedor pelo know-how concedido. Essa remuneração, chamada de royalty, é determinada por acordo mútuo entre as partes e pode ser paga de diferentes maneiras, como um pagamento único, uma entrada inicial seguida de percentagens sobre as vendas, apenas percentagens sobre as vendas ou pagamentos fixos parcelados. Dependendo da natureza do know-how, essas remunerações podem ser substanciais, especialmente quando o know-how é transferido para países estrangeiros, onde as

despesas associadas à concessão têm impacto significativo na economia desses países (Martins, 2019, p. 403).

No entanto, como já mencionado, o know-how também pode ser concedido gratuitamente, quando há um interesse indireto por parte do concedente. Além disso, é possível realizar trocas de know-how, geralmente de valores equivalentes. O contrato deve detalhar minuciosamente a questão da remuneração, pois este é um dos aspectos mais cruciais da transferência de know-how (Martins, 2019, p. 404).

Cabe também ao adquirente a obrigação de manter a qualidade dos produtos nos quais o know-how foi aplicado (Martins, 2019, p. 404).

3.3.2 O sigilo industrial

O know-how representa um bem imaterial que deriva do conhecimento e da inovação. Por meio de contratos, permite-se o compartilhamento de segredos e a formação de processos organizacionais específicos e adequados à era em que vivemos (Martins, 2019, p. 398).

O sigilo industrial é um fator crucial e abrange tanto a produção da tecnologia quanto a transferência do know-how a terceiros. Portanto, o sigilo está intrinsecamente relacionado ao know-how. A regulamentação dos requisitos de sigilo foi justificada pelo Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT e foi internalizada no Brasil por meio do Decreto nº 1.355/94. O artigo 39 da Seção 7 deste acordo regulamenta a proteção de informações confidenciais e estabelece critérios, como a necessidade de que a informação seja secreta, tenha valor comercial e tenha sido protegida de maneira razoável pela pessoa que a detém (Saad, 2022, p. 555).

Na Comunidade Europeia, o Regulamento CE nº 774, de 27.04.2004, lida com a transferência de tecnologia e define o que é equiparado a acordos de transferência de tecnologia. O segredo é entendido como o fato de o know-how não ser conhecido por terceiros e pertencer a uma única pessoa. A novidade refere-se ao fato de o processo original não ser comumente conhecido para os fins a que se destina, e essa novidade pode ser relativa, ou seja, constituir um processo original apenas para a pessoa a quem o know-how é transferido (Martins, 2019, p. 398).

O know-how é, portanto, um conjunto de conhecimentos secretos e originais que têm valor econômico e que são transferidos de uma parte para outra mediante contrato, garantindo-se o sigilo desses conhecimentos para proteger seu valor comercial e competitivo. Essa proteção

é essencial para as partes envolvidas no contrato de know-how e é regulamentada por acordos internacionais e legislações nacionais, como no Brasil e na Comunidade Europeia (Martins, 2019, p. 398; Saad, 2022, p. 555).

3.3.3 O prazo

A utilização do know-how pode ser regulada de duas formas distintas em um contrato: por meio de uma licença, em que o uso do conhecimento é autorizado por um período específico, ou através de uma transferência definitiva, resultando na mudança de titularidade do know-how.

Quando o know-how é utilizado por meio de uma licença, o contrato estabelece um prazo determinado durante o qual o detentor do know-how permite que outra parte utilize esse conhecimento. Esse período específico oferece segurança para ambas as partes envolvidas no contrato e permite que terceiros saibam da relação contratual. É importante ressaltar que a licença geralmente inclui cláusulas específicas que regem o uso e o sigilo do know-how, garantindo que a parte que recebeu a licença não divulgue as informações confidenciais (Saad, 2022, p. 556).

Por outro lado, o know-how pode ser transferido de forma definitiva, resultando em uma mudança na titularidade do conhecimento. Isso significa que o detentor original do know-how deixa de ser o titular e passa a ser o novo detentor, que adquire os direitos de uso e exploração do know-how de maneira permanente. No entanto, conforme observado por Fran Martins (2018 *apud* Saad, 2022, p. 556), em geral, o novo detentor do know-how não pode cedê-lo a terceiros sem o consentimento do cedente, que é a parte original detentora do conhecimento. O caráter definitivo nesse contexto se refere ao fato de que a transferência não é válida apenas por um período determinado de tempo.

Essa distinção entre a licença temporária e a transferência definitiva de know-how oferece flexibilidade às partes envolvidas no contrato, permitindo que elas escolham a opção que melhor atenda às suas necessidades e acordos específicos. No entanto, independentemente da modalidade escolhida, é fundamental que o contrato estabeleça claramente os direitos e as responsabilidades das partes, bem como as medidas de segurança para proteger o sigilo e a confidencialidade do know-how (Saad, 2022, p. 556).

A utilização do know-how deve ser feita por tempo especificado no contrato, de modo a gerar segurança para quem utiliza o conhecimento e também para que terceiros saibam da relação entre as partes. Cuida-se, nesse caso, de licença. Por outro lado, o know-how poderá ser

transferido de forma definitiva, com mudança de titularidade. Entende Fran Martins sobre essa segunda hipótese: “Apesar de ser feita em caráter definitivo, o novo detentor do know-how, em regra, não pode cedê-lo a terceiros, a não ser com o consentimento do cedente. O caráter definitivo, no caso, significa apenas que o know-how não é concedido apenas por certo lapso de tempo” (Saad, 2022, p. 556).

3.3.4 A remuneração

A remuneração derivada da utilização de tecnologia, conhecida como "royalty," é estabelecida por meio de contrato, com base no tipo de vantagem oferecida, podendo assumir uma forma fixa ou ser calculada como uma porcentagem do aumento na receita gerada pela utilização da tecnologia (Saad, 2022, p. 556).

Devido a essa particularidade, os contratos de transferência de tecnologia devem ser registrados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme disposto no artigo 211 da Lei de Propriedade Industrial, de acordo com o Ato Normativo nº 135/1997. Essa regulamentação administrativa reconhece como contratos de transferência de tecnologia a licença de direitos (envolvendo a exploração de patentes ou o uso de marcas registradas), a aquisição de conhecimentos tecnológicos (que abrange o fornecimento de tecnologia e a prestação de serviços de assistência técnica e científica) e os contratos de franquia (Saad, 2022, p. 556).

Além disso, considerando que o know-how é considerado um ativo com valor patrimonial, sua transferência geralmente ocorre mediante pagamento (ainda que possa ser efetuada de forma gratuita, como é o caso da transferência de conhecimento para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento) (Martins, 2019, p. 399).

Em razão de sua natureza como ativo, o know-how possui proteção legal. O Comitê Executivo da Câmara de Comércio Internacional, em sua 65ª sessão realizada de 22 a 27 de março de 1961, adotou uma resolução na qual define o know-how da seguinte forma: “O know-how que tem um caráter secreto é um bem apresentando um valor econômico e a lei deve protegê-lo” (Martins, 2019, p. 399).

A legislação incidentalmente abordou a regulamentação dos contratos de transferência de tecnologia na Lei nº 10.168/2000, que estabeleceu a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Royalties (CIDE). O artigo 2º, parágrafo 1º desta lei define os contratos de transferência de tecnologia como aqueles relacionados à exploração de patentes ou

ao uso de marcas, bem como contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica (Saad, 2022, p. 556).

O contrato de know-how é um acordo no qual uma pessoa, seja ela uma entidade jurídica ou indivíduo, se compromete a transmitir a outra parte os conhecimentos especializados relacionados a um processo de fabricação específico, fórmulas secretas, técnicas ou práticas originais por um período determinado, em troca do pagamento de uma quantia chamada de royalty. O valor desse pagamento pode ser feito de várias maneiras, incluindo pagamento único, entrada inicial seguida de percentagens sobre vendas, apenas percentagens sobre vendas ou pagamentos parcelados. Contudo, também é possível transferir o know-how de forma gratuita quando o concedente tem outros objetivos que não visam ao lucro. Além disso, o know-how pode ser trocado por outro, geralmente de valor equivalente (Diniz, 2023, p. 293).

Para que esse ativo intangível tenha valor patrimonial e possa ser transferido mediante pagamento, é essencial que, além dos elementos abstratos que constituem o know-how, estejam presentes os elementos do segredo e da novidade (Martins, 2019, p. 398).

3.4 A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE KNOW-HOW

O contrato de know-how se encerra por diferentes vias, a saber: "quando atingido o termo de sua duração, ou pela vontade mútua dos contratantes, ou de acordo com as disposições contratuais" (Martins, 2019, p. 404).

Adicionalmente, o contrato pode ser rescindido caso haja uma "modificação essencial no seu objeto", como a perda de valor do know-how, ou devido a uma "mudança da pessoa que recebe o know-how", uma vez que o contrato é "feito *intuitu personae*". A resolução do contrato pode também ocorrer por violação de cláusulas contratuais ou por outras razões especificadas no próprio contrato (Martins, 2019, p. 404).

O contrato de know-how pode ser extinto em várias circunstâncias, a saber (Diniz, 2023, p. 294):

- a) pelo vencimento do prazo de sua duração;
- b) por meio de um acordo mútuo entre as partes (distrato);
- c) em caso de violação de cláusula contratual;
- d) devido a uma modificação essencial no objeto do contrato, como, por exemplo, se o know-how perde seu valor;
- e) por conta de uma mudança na pessoa que recebe o know-how, uma vez que o contrato frequentemente é baseado na confiança pessoal (*intuitu personae*).

Independentemente da causa que leva à extinção do contrato, o beneficiário está obrigado a manter a confidencialidade do know-how e abster-se de utilizá-lo. Além disso, ele deve proceder à devolução de todos os documentos que tenham sido disponibilizados durante a vigência do contrato (Martins, 2019, p. 404; Diniz, 2023, p. 294).

Na ausência de regras específicas, a extinção do contrato está sujeita às disposições gerais relativas à rescisão e resolução (Saad, 2022, p. 557).

Um ponto crítico a ser considerado é a perda da base objetiva do contrato, que pode ocorrer devido a uma mudança substancial no objeto do know-how, resultando na desvalorização da tecnologia transferida. Em tais situações, a aplicação do princípio da imprevisão pode não ser adequada, especialmente se o risco de obsolescência do conhecimento estiver intrinsecamente ligado ao próprio negócio. Por outro lado, a perda de atualidade do know-how pode resultar em uma redução do valor da remuneração, conforme as circunstâncias (Saad, 2022, p. 557).

É comum que o dever de manter o sigilo sobre o know-how permaneça eficaz mesmo após a extinção da transferência de tecnologia (Saad, 2022, p. 557).

Outra questão importante diz respeito à proteção contra o uso indevido do know-how, seja devido à falta de autorização ou após a extinção do contrato. Em situações em que não exista legislação específica, a proteção contra a concorrência desleal, conforme prevista no artigo 211 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), é aplicável. O artigo 195 da LPI enumera causas específicas de concorrência desleal relacionadas ao uso não autorizado de conhecimentos, informações ou dados confidenciais obtidos por meio de relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. Além de possíveis sanções penais, essa base legal pode ser usada como fundamento para ações de obrigações de não fazer e reparação de danos (Saad, 2022, p. 557).

4 UM ESTUDO ACERCA DA QUESTÃO DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-HOW E À NECESSIDADE OU NÃO DA TUTELA DA SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO DIREITO BRASILEIRO

O conhecimento técnico conhecido como "Know-How" é uma forma de expertise que não é sujeita a patenteamento, contudo, pode ser resguardada por meio de acordos contratuais. No contexto brasileiro, essa categoria é administrativamente classificada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como Contrato de Fornecimento de Tecnologia, conforme estipulado na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). O artigo 211 desta lei trata de maneira específica e concisa do Know-How, definindo-o como um conjunto de informações práticas não patenteadas, derivadas de experiências e testes, que sejam confidenciais, substanciais e identificáveis (Bento, 2018).

No cenário contemporâneo do desenvolvimento tecnológico, o estudo sobre o fornecimento de tecnologia industrial no âmbito dos contratos de know-how torna-se crucial para compreender as dinâmicas jurídicas e econômicas envolvidas. O know-how, enquanto forma de transmissão de conhecimento técnico e prático, desempenha um papel estratégico nas relações comerciais, especialmente no contexto da globalização e da busca constante por inovação.

Nesse contexto, surge a indagação sobre a necessidade da tutela da propriedade intelectual dessas tecnologias no ordenamento jurídico brasileiro, levando em consideração os desafios em equilibrar a promoção da inovação e a garantia de justa recompensa aos detentores do know-how, sem sacrificar o acesso ao conhecimento indispensável ao progresso industrial. Este capítulo visa explorar essas complexidades, delineando os contornos legais e as implicações econômicas associadas ao fornecimento de tecnologia industrial no contrato de know-how no contexto brasileiro.

4.1 A QUESTÃO DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-HOW

Os acordos para a transferência de tecnologia estão se tornando cada vez mais prevalentes em um contexto empresarial voltado para a geração de conhecimento industrial. Em uma análise apresentada à Unctad, Herbert Kassman destacou que as estratégias de transferência de tecnologia englobam o uso de licenças, parcerias como as joint ventures e a

transferência de propriedade industrial para subsidiárias. No processo de transferência, é imperativo que o fornecedor de conhecimento reconheça a irreversibilidade do processo, que se inicia de forma imediata com a exploração do know-how. A confidencialidade, por sua vez, permeia a relação entre as partes envolvidas e impõe restrições ao compartilhamento com terceiros (Martins, 2019, p. 400).

O acordo de fornecimento de tecnologia industrial representa uma das formas proeminentes do conhecimento técnico denominado "know-how". Este contrato engloba o procedimento pelo qual o detentor de uma tecnologia industrial disponibiliza informações e conhecimentos técnicos a um destinatário, com a finalidade de capacitar o destinatário a empregar e aprimorar tal tecnologia para seus próprios propósitos comerciais (Aquino, 2017).

Esses conhecimentos técnicos nem sempre são protegidos por patentes ou quaisquer outros direitos de propriedade industrial, mas podem ser objeto de proteção por meio de contratos. No Brasil, é classificado administrativamente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sob a denominação de Contrato de Fornecimento de Tecnologia, por meio da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), prevista em seu artigo 211 de forma específica e simples, tratando somente o aspecto geral do que caracteriza o know-how, que o define como um conjunto de informações práticas não patenteadas, resultantes de experiência e testes, que sejam secretas, substanciais e identificáveis (Bento, 2018; Fekete, 2003, p. 55).

O INPI adotou, por meio de seus Atos Normativos, o termo “transferência de tecnologia” para se referir a contratos de cessão e licenciamento de marcas e de patentes, contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada, contratos de assistência técnica e algumas outras modalidades contratuais, como os de franquia (Viegas, 2007, p. 147).

O sistema jurídico brasileiro, por meio da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), regula a transferência de tecnologia, atribuindo ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a responsabilidade pelo registro de contratos que envolvam essa transferência, conforme estipulado no art. 211 da LPI. Sob a perspectiva da tipificação penal da concorrência desleal, o art. 195 da mesma lei define como crime a conduta daquele que:

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

XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude (Brasil, 1996).

Para além da disposição contida no mencionado artigo, o contrato de know-how encontra regulamentação exclusivamente em normas de natureza tributária, fiscal e cambial. Destaca-se a ausência de legislação específica que aborde pormenorizadamente os termos desse contrato, que detém relevância significativa no contexto do mercado de tecnologia nacional (Martins, 2019, p. 400).

A inclusão do fornecimento de tecnologia industrial no âmbito de um contrato de know-how emerge como uma alternativa atraente para organizações que almejam ampliar sua presença em novos mercados ou setores, sem necessariamente empreender investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A aquisição do know-how de outras empresas possibilita às organizações acelerar substancialmente seu processo de inovação.

Uma outra abordagem desse contrato é observada na perspectiva do segredo industrial, no qual o know-how pode ser considerado uma modalidade, conforme estabelecido nos Estados Unidos, como evidenciado no julgamento do caso *Hyde Corp. v. Huffines*, na Corte do Texas. Nessa análise, torna-se aparente que o sigilo industrial representa uma categoria mais ampla de proteção de conhecimento em comparação à própria tecnologia, uma vez que pode abranger elementos intangíveis como fornecedores, clientela, produtos, formulações, concorrência, entre outros (Martins, 2019, p. 400).

Entretanto, a Lei de Propriedade Industrial protege apenas as invenções industriais, ou seja, as que consistem em um novo produto ou processo industrial. A invenção industrial tem por finalidade produzir efeitos no mundo material, obtendo um resultado utilitário. Em todo caso, a ideia não é protegida, mas a sua realização em forma definida, e aqui a primeira dificuldade se manifesta. A invenção tem caráter abstrato, assim, surge um complexo de ideias unidas para um fim, daí notamos a necessidade de o sistema de propriedade industrial ser mais formalista, uma vez que, se divulgado por qualquer forma antes do pedido de registro, pode ser considerado de domínio público e será livremente explorado por quem quer que seja (Silveira, 2018, p. 84).

A inclusão da cláusula de fornecimento de tecnologia industrial no contrato de know-how desempenha um papel crucial ao estabelecer as condições para a transferência de conhecimento técnico e tecnológico, os quais são depositados ou concedidos no Brasil, entre as partes contratantes. Essa transferência destina-se a ser aplicada na produção de bens de consumo ou insumos e comumente incorpora cláusulas de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia objeto da negociação. Nesse contexto, é saliente observar que a aquisição de tais

conhecimentos e técnicas, relacionados a essa modalidade específica, frequentemente não se beneficia de proteções conferidas pelos direitos de propriedade industrial (Diniz, 2005).

Dessa forma, torna-se imperativo, no âmbito do contrato de fornecimento de tecnologia industrial, a especificação detalhada dos conhecimentos e técnicas objeto de transferência, esclarecendo se esses elementos estão ou não protegidos por direitos de propriedade industrial. Essa delimitação possibilita a busca de alternativas ou complementos de proteção, conforme a necessidade de cada situação. Observa-se em algumas instâncias que empresários recorrem a essas salvaguardas alternativas para resguardar determinados aspectos do know-how, visando evitar seu uso mediante a aplicação de direitos de propriedade industrial. Essa prática contribui para a definição precisa das obrigações e responsabilidades das partes contratantes, prevenindo potenciais conflitos futuros (Zaitz, 2008, p. 37).

4.2 A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL NO CONTRATO DE KNOW-HOW SOBRE A ÓTICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade industrial se posiciona dentro de uma esfera mais abrangente do direito conhecida como propriedade intelectual, cujo escopo envolve os direitos relativos a determinados bens incorpóreos ou imateriais. O desenvolvimento da propriedade intelectual teve origem na Revolução Francesa, onde as primeiras leis contemplaram duas categorias distintas: os direitos do autor no âmbito das artes e do autor no domínio industrial, estabelecendo, assim, o direito do inventor com repercussões concretas no mundo material (Silveira, 2018, p. 81).

A contemporaneidade se caracteriza por uma expansão sem precedentes da propriedade intelectual, um fenômeno que reflete a crescente importância da inovação tecnológica nas economias modernas. Nesse contexto, destaca-se a enorme relevância que os bens intelectuais assumem atualmente na riqueza produzida por cada país e nos ativos das empresas. De fato, na ausência de uma proteção abrangente dos direitos de propriedade intelectual além das fronteiras, os detentores desses direitos ficam impossibilitados de reagir contra violações perpetradas por entidades estabelecidas em países distintos daqueles que originalmente conferiram esses direitos (Vicente, 2020, p. 24).

A proteção legal do contrato de know-how é fundamental para resguardar não apenas a propriedade intelectual, mas também os interesses comerciais das empresas, assegurando que os conhecimentos técnicos e habilidades permaneçam sob o controle daqueles que detêm esses ativos.

O know-how é passível de proteção no âmbito da concorrência desleal, sendo considerado um segredo a ser preservado em benefício de seu detentor e do progresso dos empreendimentos. Consequentemente, a infração a essa obrigação está sujeita a sanções na forma de crime contra a organização da propriedade intelectual. Ademais, o adquirente assume a responsabilidade de assegurar a manutenção da qualidade dos produtos nos quais o know-how foi empregado (Diniz, 2023, p. 293).

Pode-se afirmar que o know-how constitui-se como um conjunto de informações relativas à técnica de produção ou conhecimento intelectual, caracterizado pela inovação no cenário tecnológico, adquirido através de atividades científicas ou experiências inventivas comprovadamente eficazes (Martins, 2019, p. 401).

A legislação reconhece o valor econômico do conhecimento e busca incentivar a inovação e a criação de novas tecnologias, concedendo proteção legal aos detentores de patentes e outras formas de propriedade intelectual. Esta é uma cláusula importantíssima do contrato de know-how, salvaguardando o direito de propriedade e a possibilidade de obter proveito econômico com a criação. Porém, uma vez extinto o segredo e o conhecimento tornando-se acessível a todos os concorrentes, dificilmente se conceberia a obrigação jurídica de pagar por aquilo que pereceu economicamente, sendo causa de extinção da obrigação, pela contaminação do próprio vínculo, e isso, muitas vezes, garante a titularidade da patente ao contratante do serviço de desenvolvimento da tecnologia (Bento, 2018; Ferreira, 2022).

É crucial compreender que, além de não serem passíveis de identificação, as tecnologias sem patente, assim como os sinais distintivos não registrados, não são passíveis de apropriação exclusiva. Não existe um direito que impeça que terceiros, de maneira geral, utilizem uma marca não registrada ou apliquem uma tecnologia sem privilégio. Contudo, existem meios para evitar que um concorrente direto do detentor da tecnologia ou da marca o faça, caso, ao empregá-las, viole as normas de boa conduta empresarial do mercado em questão. Em resumo, não há uma titularidade de propriedade sobre essa tecnologia ou sinal distintivo, apenas uma oponibilidade relativa e condicionada, derivada das normas de concorrência leal (Barbosa, 1984, p. 78).

4.3 O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO ACERCA DO TEMA

Os contratos de licença estão sujeitos a escrutínio quanto à sua legalidade, decorrente da aplicação das normas nacionais e europeias no âmbito do direito da concorrência (anti-trust). Destacam-se, nesse contexto, as regulamentações delineadas no Regulamento (UE) nº 316/2014

da Comissão, datado de 21 de março de 2014, referente à aplicação do artigo 101, parágrafo 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), aplicável a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia (Gonçalves, 2021, p. 138).

Conforme delineado por Cesar Flores (2008 *apud* Duro, 2015, p. 28), em contratos de know-how nos quais a escolha da lei aplicável é uma consideração, a prática usual é empregar a legislação do fornecedor da tecnologia. Isso ocorre devido à tendência de os países receptores não disporem de leis claras ou desenvolvidas que observem de maneira efetiva as normas de propriedade intelectual.

Ao que parece, a pouca regulamentação que há no Brasil a respeito do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada, denota grande divergência na doutrina sobre as suas cláusulas contratuais e, principalmente, os limites da atuação do INPI nesse instrumento (Matos, 2017, p. 123).

Conforme as observações de Barbosa (2015 *apud* Matos, 2017, p. 131), o acordo deve incluir, de maneira essencial, três cláusulas fundamentais: a) o fornecedor da tecnologia assume o compromisso de compartilhar experiências empresariais com o receptor, visando transmitir os meios precisos e suficientes para a transferência de uma oportunidade empresarial consubstanciada no pacto; b) o receptor está obrigado a retribuir essa transmissão; e c) o receptor compromete-se a manter em sigilo o objeto do contrato, evitando que outras partes tenham acesso às informações.

Por outro lado, IDS (2013 *apud* Matos, 2017, p. 131) sustenta que os elementos mínimos a serem incluídos no contrato de fornecimento de tecnologia compreendem: a) a definição da tecnologia não patenteada objeto do contrato (o know-how), detalhando as informações técnicas que serão transmitidas e a forma de sua transmissão; b) estipulação do prazo contratual, limitado a no máximo cinco anos, com possibilidade de prorrogação por mais cinco; c) fixação da remuneração contratual, seja por pagamentos fixos ou percentuais sobre o valor líquido da venda dos produtos – sendo crucial considerar a legislação aplicável às empresas vinculadas; e d) especificação da parte contratante responsável pelo pagamento do imposto de renda incidente sobre as remessas.

Nader (2008 *apud* Matos, 2017, p. 132) complementa que, a menos que haja uma disposição em contrário, o contrato de fornecimento de tecnologia é intransferível. Isso se deve ao fato de que a tecnologia objeto do instrumento não é de conhecimento público, razão pela qual a relação é classificada como *intuitu personae*.

No entanto, Barbosa (2015, p. 444) esclarece que a legislação atual não estabelece uma "obrigação incondicional de submeter contratos à averbação do INPI, a não ser como pré-requisito para obtenção de direitos resultantes da averbação".

Timm (2009, p. 77) explica que "existe uma limitação de cinco anos, renováveis por mais cinco, segundo a inexplicável praxis do INPI". Conforme os comentários à LPI/1996, IDS (2005, p. 460) afirma que é possível justificar o prazo imposto pelo INPI, uma vez que haveria a "aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal fixado no §3º do art. 12 da Lei n 4.131/62 para contratos de transferência de tecnologia como limite de validade de tais contratos".

Zaitz (2007 *apud* Matos, 2017, p. 133), em uma perspectiva oposta, critica a justificativa do INPI para restringir o prazo do contrato de know-how ao período de vigência do contrato. Ele argumenta que a norma se refere apenas à dedutibilidade fiscal dos pagamentos e não está relacionada ao prazo de validade dos contratos.

Nesse contexto, surge a questão crucial da cessação do uso do contrato de know-how. Diante das divergências quanto à natureza jurídica do contrato e seu período de vigência, emerge um questionamento relacionado à interrupção do uso da tecnologia ao término do prazo estipulado.

Conforme Dannemann (2005 *apud* Matos, 2017, p. 133), o INPI não aprova cláusulas que estipulem a devolução da tecnologia após o término ou rescisão do contrato. Isso se deve ao entendimento de que o INPI não considera tal contrato como um direito de propriedade. Assim, o receptor adquire a tecnologia e, ao término do contrato, pode continuar a usá-la.

A cláusula de confidencialidade nos contratos de know-how desempenha o papel fundamental de preservar o segredo relacionado ao objeto do contrato. O sigilo é essencial para manter "o valor econômico e a vantagem competitiva proporcionada pela exploração da tecnologia" (Prado, 1997, p. 138), sendo considerado por muitos como um requisito intrínseco do know-how. Dessa maneira, essa cláusula não se limita apenas à proteção de informações confidenciais, mas também resguarda o valor econômico inerente à tecnologia.

Conforme destacado por Pimentel (2012 *apud* Matos, 2017, p. 134), a violação da confidencialidade ocorre mediante a "divulgação, exploração ou utilização, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, por quem a eles tem acesso, mediante relação contratual ou empregatícia", mesmo após o término do contrato.

No entanto, o INPI não aceita a inclusão de uma "cláusula de confidencialidade perpétua", restringindo a confidencialidade ao período de vigência do contrato. Segundo essa

perspectiva, o INPI argumenta que, após a transferência da tecnologia, esta já foi incorporada pela empresa receptora, não havendo motivo para manter o sigilo após o término do contrato, tampouco para exigir a devolução da tecnologia transmitida (IDS, 2005, p. 451).

A legislação nacional e europeia, com destaque para o Regulamento (UE) nº 316/2014, apresenta parâmetros para a análise da legalidade desses contratos, especialmente no contexto do direito da concorrência. No entanto, a lacuna regulatória no Brasil quanto aos contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada propicia divergências doutrinárias significativas, especialmente no que diz respeito às cláusulas contratuais e à atuação do INPI.

Em suma, as divergências doutrinárias refletem não apenas lacunas normativas, mas também desafios conceituais e interpretativos no campo dos contratos de fornecimento de tecnologia. A busca por uma maior clareza regulatória e uma compreensão mais uniforme desses contratos continua sendo uma demanda relevante no cenário jurídico, visando assegurar uma aplicação consistente e justa desses instrumentos no contexto nacional.

4.4 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO TEMA

O know-how, definido como "conhecimentos, técnicas ou experiências desenvolvidos no exercício de atividade secreta e suscetíveis de aplicação prática, traduzidos em fórmulas ou procedimentos especiais, descobertos por pessoa física ou jurídica", representa um ativo intangível protegido legalmente (Diniz, 2023, p. 293).

No ano de 1988, o Decreto 96.760, datado de 22 de setembro, foi promulgado, estabelecendo uma nova política industrial com o propósito de modernizar e aumentar a competitividade do parque industrial brasileiro. Dentro dos programas delineados por essa política, destaca-se o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI), concebido para promover a capacitação empresarial no campo da tecnologia industrial. Isso seria alcançado por meio da criação e manutenção de uma estrutura de gestão tecnológica permanente, incluindo o estabelecimento de associações entre empresas e parcerias com instituições de pesquisa (Brasil, 1988).

Os direitos relativos à propriedade industrial no território brasileiro são outorgados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal subordinada ao Ministério da Economia. O INPI desempenha a função de conceder vantagens e proteções aos inventores e criadores em nível nacional (Cruz, 2022, p. 217).

A Lei de Propriedade Industrial de 1996 (LPI/1996) está em vigor há mais de duas décadas, e aparentemente, não houve interesse em estabelecer critérios para a contratação

internacional de know-how. Os Projetos de Lei elaborados com o intuito de alterar o artigo 211 da LPI/1996 concentram-se principalmente na limitação da atuação do INPI na análise dos contratos, sem abordar a disposição do instrumento de fornecimento de tecnologia ou do Acordo de Transferência de Tecnologia (SAT) ali abrangidos (Matos, 2017, p. 198).

Essa falta de regulamentação tornou o know-how um dos elementos mais complexos e controversos nos contratos de tecnologia. Diversas questões surgem quando se aborda esse tema, no entanto, as respostas são fornecidas principalmente pela doutrina e, em casos muito raros, pela jurisprudência dos tribunais ou pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (Matos, 2017, p. 135 - 198).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é constituído por 33 ministros, designados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Esses ministros são distribuídos em três seções, sendo cada uma delas subdividida em duas turmas, compostas por cinco ministros cada. Destaca-se que a Terceira e Quarta Turmas do STJ integram a Segunda Seção, especializada em direito privado, abrangendo temas relacionados a direito do consumidor e contratos. Por consequência, ao longo do tempo, a Terceira e Quarta Turmas têm sido responsáveis pelo julgamento de recursos referentes a contratos de know-how (STJ, 2023).

É relevante salientar que, conforme a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as demandas dirigidas contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) estão sob a competência da Justiça Federal, dada a natureza de autarquia federal desse órgão. Tais ações devem ser protocoladas na seção judiciária do Rio de Janeiro, onde está situada a sede do referido instituto. Contudo, nos casos em que há pluralidade de réus, notadamente quando a ação é movida contra o INPI e um particular, o entendimento do STJ é que o autor da demanda tem a prerrogativa de ingressá-la no Rio de Janeiro ou no foro correspondente ao domicílio do outro demandado (Cruz, 2022, p. 217):

Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuíze a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, §4.º, do CPC." (Resp 346.628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2001, D.J.U. 04.02.2002).

Dentro desse contexto, é notório que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) assume a responsabilidade pelo registro direto das tecnologias desenvolvidas no território brasileiro. Além disso, o INPI desempenha um papel ativo em todas as etapas do processo de transação das tecnologias criadas, sendo o responsável imediato pelos contratos

relativos às tecnologias licenciadas ou transferidas no país (Leite, 2022, p. 49).

A proteção proporcionada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) às invenções registradas oferece uma segurança substancial ao compartilhamento do know-how, uma vez que é realizada por meio do registro do contrato no referido órgão, estabelecendo um acompanhamento contínuo. Como resultado desse procedimento, o contrato torna-se oponível a terceiros, permitindo também a eventual remessa de valores ao exterior (Leite, 2022, p. 50).

O entendimento atual da jurisprudência visa estabelecer limites para a atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), conforme ilustrado na decisão a seguir, a qual gerou significativa repercussão entre os estudiosos desses contratos (Garcia, 2012, p. 48):

[...] III - De modo que, diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociações privadas, para impor condições, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal - resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei. A uma, por inexistência de atribuição para tal ingerência. A duas, por inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços. A três, por se tratar de ato de pura especulação, dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de mercado e seus reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E a quatro - porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo. (BRASIL. Tribunal Federal Regional da 2ª Região. Embargos de Declaração de nº 200751018009066, Relator DES. FED. MESSOD AZULAY NETO. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2009).

Atualmente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) tem rejeitado de forma reiterada as cláusulas que estabelecem a devolução ou proibição de utilização do know-how após o término do contrato, excluindo, por exemplo, o certificado de averbação. Nesse contexto, é relevante destacar o posicionamento da Suprema Corte sobre essa questão, que afirmou que o INPI detém competência para modificar contratos de transferência de tecnologia, adotando medidas para agilizar e regulamentar a transferência de tecnologia (Leite, 2022, p. 51):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA. DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N. 8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI. ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAL, ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA. FINALIDADES PÚBLICAS PRESERVADAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de

tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos. II - Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ. III - A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte. IV - A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica. V - Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições. VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento. (REsp n. 1.200.528/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017).

A jurisprudência tem, em sua maioria, reconhecido a competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para analisar as cláusulas dos contratos de tecnologia. Embora não haja decisões definitivas sobre o assunto, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça recentemente julgou o primeiro caso sobre a matéria naquela Corte, decidindo de forma unânime a favor da competência do INPI para examinar o mérito dos contratos. Além disso, observa-se uma tendência de reconhecimento dessa atribuição do INPI, conforme expresso em manifestações do Ministério Público Federal, assim como de juízes e desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Matos, 2017, p. 191).

Dentre algumas peculiaridades do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), destaca-se que o órgão não formalmente reconhece a licença de tecnologia, mas tão somente o contrato de transferência de tecnologia. Assim, o processo de registro torna-se uma etapa crucial para assegurar a validade e eficácia da transação. O INPI estipula, como uma das principais ramificações dessa salvaguarda, que ao término do mencionado contrato, a parte receptora é automaticamente reconhecida como proprietária da tecnologia, facultando-lhe a utilização do know-how sem restrições (Leite, 2022, p. 50).

Contudo, é válido ressaltar que as criações ainda não incluídas no acervo registral do INPI ficam em uma posição vulnerável, uma vez que não há clareza sobre o suporte do órgão nessas circunstâncias. Diante desse cenário, é recomendável que detentores de know-how que ainda não tenham iniciado o processo de registro no INPI o realizem. Esse procedimento é fundamental, visto que garante a proteção jurídica da tecnologia desenvolvida (Leite, 2022, p. 49).

O avanço tecnológico trouxe novos horizontes e desafios para os profissionais do direito que devem desenvolver novas habilidades jurídicas para se adequarem às demandas do século

XXI. O desenvolvimento tecnológico e comunicacional expandiu o conhecimento e tornou a informação acessível a qualquer um. Nesse contexto em que a economia é rebatizada de nova, para com isso indicar que está sendo conduzida por uma espécie de ‘mão-invisível’ das novas tecnologias, reforça-se a necessidade de conjunção de normas jurídicas para efetividade da tutela dos interesses de titulares de direitos de propriedade intelectual (Rodrigues, 2022, p. 202).

5 CONCLUSÃO

Em síntese, a análise empreendida revela a complexidade e a relevância do contrato de know-how no cenário jurídico brasileiro, especialmente no contexto do fornecimento de tecnologia industrial. A ausência de uma regulamentação específica para o know-how no ordenamento jurídico do país destaca desafios na determinação da lei aplicável, exigindo a averbação do contrato pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a aplicação subjetiva da propriedade intelectual.

A classificação administrativa pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como Contratos de Fornecimento de Tecnologia oferece uma base legal, mas a falta de detalhamento na legislação vigente revela a complexidade do campo jurídico e a necessidade de clareza normativa. A pesquisa qualitativa e exploratória adotada forneceu uma compreensão abrangente das implicações legais, econômicas e individuais associadas ao fornecimento de tecnologia industrial por meio dos contratos de know-how.

A análise criteriosa desses contratos à luz das normas nacionais e europeias evidencia a importância do escrutínio da legalidade, especialmente no que tange ao direito da concorrência. A busca por maior clareza regulatória e uma compreensão uniforme dos contratos de fornecimento de tecnologia, aliada à atuação responsável do INPI, permanece como um desafio relevante no campo jurídico nacional diante do avanço tecnológico e da globalização.

Este trabalho visa não apenas fornecer uma compreensão aprofundada dos princípios contratuais e dos desafios associados ao contrato de know-how no contexto brasileiro, mas também contribuir para a reflexão sobre a necessidade de adaptação das normas jurídicas às demandas do século XXI. A proteção efetiva do know-how é essencial para o progresso industrial, a competitividade empresarial e a promoção contínua da inovação no cenário globalizado e dinâmico em que as empresas operam.

A propriedade industrial se insere dentro do amplo espectro da propriedade intelectual, cujo desenvolvimento remonta à Revolução Francesa, consolidando-se com a proteção dos direitos do autor nas artes e do inventor no domínio industrial. A contemporaneidade testemunha uma expansão sem precedentes da propriedade intelectual, refletindo a importância crucial da inovação tecnológica nas economias modernas e nos ativos das empresas. No contexto específico do contrato de know-how, a proteção legal desempenha um papel fundamental não apenas na salvaguarda da propriedade intelectual, mas também na preservação dos interesses comerciais das empresas.

É essencial reconhecer que as tecnologias sem patente e os sinais distintivos não registrados não possuem uma titularidade de propriedade exclusiva, mas sim uma oponibilidade relativa e condicionada, sujeita às normas de boa conduta empresarial do mercado.

Em conclusão, o know-how, como ativo intangível protegido legalmente, desempenha um papel crucial no cenário tecnológico contemporâneo. A ausência de regulamentação específica sobre a contratação internacional de know-how no Brasil, aliada à complexidade e controvérsias que envolvem seus contratos, destaca a necessidade premente de uma abordagem mais clara e uniforme no âmbito jurídico. As divergências doutrinárias, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e as decisões recentes indicam a importância de uma análise criteriosa desses contratos, particularmente no que se refere à atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O INPI, enquanto responsável pelo registro e acompanhamento dos contratos de tecnologia, tem papel determinante na proteção e regulamentação desses ativos. O avanço tecnológico e a globalização demandam uma resposta jurídica eficaz para garantir a tutela dos interesses dos detentores de direitos de propriedade intelectual, reforçando a importância do registro no INPI para assegurar a validade e eficácia das transações envolvendo know-how. Nesse contexto, a busca por maior clareza regulatória e uma compreensão uniforme dos contratos de fornecimento de tecnologia, aliada à atuação responsável do INPI, permanece como um desafio e uma demanda relevante no campo jurídico nacional.

REFERÊNCIAS

AQUINO, Leonardo Gomes de. **Propriedade Industrial**. Belo Horizonte: D'Placido, 2017. Disponível em: <http://estadodedireito.com.br/sao-especies-ou-modalidades-de-contratos-de-know-how/>. Acesso em: 20 out. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo IV. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2015.

BASSO, Maristela. **A autonomia da vontade nos contratos internacionais do comércio**. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo Borba (Coord.). *Direito e comércio internacional: tendências e perspectivas: estudos em homenagem ao Prof. Irineu Strenger*. São Paulo: LTr, 1994, p. 48.

BENTO JÚNIOR, Gilberto. **Contratos de transferência de tecnologia, know how e suas variações**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/contratos-de-transferencia-de-tecnologia-know-how-e-suas-variacoes/546302618>. Acesso em: 10 mai. 2023.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1970. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp. 1.200.528-RJ**. Disponível em: [Superior Tribunal de Justiça STJ - Recurso Especial: Resp Xxxxx RJ Xxxx/xxxxx-1 | Jurisprudência \(jusbrasil.com.br\)](https://www.stj.jus.br/portal/consulta/consulta?tipo=REsp&numero=1.200.528-RJ). Acesso em: 19 nov. 2023.

DINIZ, Gustavo S. **Curso de Direito Comercial**. Grupo GEN, 2022. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

DINIZ, Maria H. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Das Obrigações Contratuais e Extracontratuais**. v.3. Editora Saraiva, 2023. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

DURO, Laura Delgado. **Aspectos jurídicos do contrato de know-how**. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, 2015. Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/laura_duro.pdf. Acesso em: 16 mai. 2023.

FERREIRA, Daniela Lopes. **Série “Conhecendo os contratos de Propriedade Intelectual”. Edição 01: Conhecendo algumas cláusulas importantes em contratos de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <https://leao.adv.br/serie-conhecendo-os-contratos-de-propriedade-intelectual-edicao-01-conhecendo-algumas-clausulas-importantes-em-contratos-de-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 10 mai. 2023.

FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 159-160.

GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Manual de Direito Civil: volume único**. 6a Edição. São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

GARCIA, Telma. **Contratos de know-how: a exploração econômica da cláusula do segredo industrial**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito, da Universidade do Sul de Santa Catarina, 2012. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/6831/1/105652_Telma.pdf. Acesso em: 15 nov. 2023.

GOMES, Orlando. **Contratos**. Grupo GEN, 2022. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LEITE, Talitha Dias Martins. **Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia (know-how): e a existência de impactos decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados**. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito do Centro de

Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco, 2022. Disponível em:

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/46786/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Talitha%20Dias%20Martins%20Leite.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2023.

LOBO, Paulo. **Direito civil: contratos**. 9a Edição. Vol. 3. São Paulo: Editora SaraivaJur, 2023. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial - Contratos e Obrigações Comerciais** - Vol. 3, 19ª edição. Grupo GEN, 2019. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

MATOS, Camila. **O contrato de know-how e a transferência de tecnologia**. 2017.

Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2017. Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/176767/346339.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 14 nov. 2023.

NADER, Paulo. **Curso de Direito Civil**. 9a Edição. Vol. 3. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

PEREIRA, Caio Mário da S. **Instituições de Direito Civil: Contratos** - Vol. III. 25a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense Ltda. [Grupo GEN], 2022. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

PIRRÓ, Vanessa. **Contratos de fornecimento know-how e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no seu registro, do Núcleo de Pesquisa em Direito Comercial da PUC-SP**. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em:

<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19723/2/Vanessa%20Pirr%c3%b3.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2023.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia**. Porto Alegre: Riachuelo, 1997.

RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos**. Grupo GEN, 2023. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

RODRIGUES, David F.; KAC, Larissa Andréa C.; ARRUDA, Vinicius Cervantes G. **Propriedade intelectual e revolução tecnológica**. Grupo Almedina (Portugal), 2022. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

SANTOS, Camila Trotta dos. **Dirigismo Contratual e as Mudanças das Condições de Contratação.** Artigo científico apresentado no Curso de Pós-graduação Lato Sensu da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <https://encr.pw/RSdlk>. Acesso em: 10 mai. 2023.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes.** 6a ed. Editora Manole, 2018. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie.** v.3. Grupo GEN, 2023. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

TEPEDINO, Gustavo; KONDER, Carlos N.; BANDEIRA, Paula G. **Fundamentos do Direito Civil: Contratos.** 4a Edição. Vol. 3. Rio de Janeiro: Editora Forense Ltda. [Grupo GEN], 2023. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

TIMM, Luciano Benetti; BRENDLER, Gustavo. **Análise econômica da propriedade intelectual: commons vs. Anticommons.** CONPEDI, São Paulo, 2009, p. 1017-1037.

VICENTE, Dário M. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual.** Grupo Almedina (Portugal), 2020. *E-book*. Acesso restrito via Minha Biblioteca.

VIEGAS, Juliana L. B. In: SANTOS, Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). **Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias.** São Paulo: Saraiva, 2007, p. 147.

ZAITZ, Daniela; ARRUDA, Gustavo Fávoro. **A função social da propriedade intelectual: patentes e know-how.** *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 96, set./out. 2008, p. 37.

