



UNISUL

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

TELMA GARCIA

**CONTRATOS DE KNOW-HOW:
A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CLÁUSULA DO SEGREDO INDUSTRIAL**

Florianópolis/SC

2012

TELMA GARCIA

**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, como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em Direito

Orientador: Prof. Msc. Régis Schneider Ardenghi

Florianópolis/SC

2012

TELMA GARCIA

CONTRATOS DE KNOW-HOW:
A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CLÁUSULA DO SEGREDO INDUSTRIAL

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado à obtenção do título de Bacharel em Direito e aprovado em sua forma final pelo Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina.

_____, _____ de _____ de 20____.
Local dia mês ano

Prof. e orientador Régis Schneider Ardenghi, Msc
UNISUL

Prof. Gisele Rodrigues Martins
UNISUL

Prof. Flávio Nodari Monteiro
UNISUL.

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

CONTRATOS DE KNOW-HOW

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 o Orientador 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, ____ de junho de 2012.

TELMA GARCIA

À minha mãe por estar presente nos
momentos mais difíceis e por me ajudar a
seguir em frente.

Ao meu pai, pelo exemplo de dedicação
ao estudo e ética.

AGRADECIMENTOS

Agradeço este trabalho a meu namorado, Emilio, pelo carinho, apoio, incentivo, ajuda e paciência durante sua execução.

Ao meu orientador, Régis, pelo aprendizado que me proporcionou a partir de seus ensinamentos.

Ao professor, Nilton César Flores, pelo incentivo ao desenvolvimento do tema e por tornar este trabalho viável.

À Andreza Duarte Candemil, pela compreensão e ensinamentos no desenvolver desta monografia.

“A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original.”
(Albert Einstein)

RESUMO

O alto nível de desenvolvimento das sociedades atuais e das indústrias a que elas pertencem gera um aumento do incentivo à pesquisa e à busca por novas tecnologias que poderão ser patenteáveis ou não. Neste contexto surge o *know-how*, o qual é entendido como conjunto de conhecimentos agregados e não patenteados cuja posse gera, para seu detentor, vantagem econômica, são conhecimentos transmitidos por meio de contratos e que possuem caráter sigiloso. Analisa-se neste trabalho a exploração econômica, exclusivamente no Brasil, da cláusula de sigilo presente nestes contratos e o seu reconhecimento à luz do entendimento do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), órgão responsável por sua averbação e que atualmente encontra-se em desconformidade com a legislação tributária. Também é analisada a exploração econômica do *know-how* em decorrência da violação de sua cláusula de sigilo através dos crimes de espionagem industrial ou do crime de concorrência desleal, podendo, este último, ser praticado pelo empregado ou pelo do concorrente.

Palavras chave: Direito Civil, *know-how*, Contratos, Exploração Econômica, Tecnologia e Segredo.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 CONTRATOS	13
2.1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DOS CONTRATOS.....	13
2.2 PRINCÍPIOS CONTRATUAIS.....	14
2.2.1 Princípio da autonomia privada	15
2.2.2 Princípio da boa-fé objetiva	16
2.2.3 Função social do contrato	17
2.2.4 Princípio da relatividade dos contratos	17
2.2.5 Princípio da obrigatoriedade dos contratos	18
2.2.6 Princípio da revisão dos contratos ou onerosidade	18
2.2.7 Princípio do consensualismo	19
2.3 CONCEITO DE CONTRATO.....	19
2.4 NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO.....	20
2.5 FORMA E PROVA DO CONTRATO.....	21
2.6 FORMAÇÃO DOS CONTRATOS.....	22
2.7 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS.....	23
2.8 MODALIDADES CONTRATUAIS.....	25
3 CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: <i>KNOW-HOW</i>	28
3.1 DISTINÇÃO ENTRE <i>KNOW-HOW</i> E PATENTE.....	28
3.2 CONTRATOS DE <i>KNOW-HOW</i> : CARACTERÍSTICAS E FORMAS.....	31
3.2.1 Contratos de licença de <i>know-how</i>	33
3.2.2 Contratos de cessão de <i>know-how</i>	34
3.3 SEGREDO INDUSTRIAL: CARACTERÍSTICA, USO E FORMAS.....	35
3.3.1 Conceito	36
3.3.2 Requisitos	39
3.3.3 Natureza jurídica	41
3.4 <i>KNOW-HOW</i> : COM OU SEM SEGREDO?.....	42
3.4.1 Proteção jurídica dos segredos industriais nos contratos de <i>know-how</i> no ordenamento brasileiro	43
3.4.2 Finalidade de proteção	45

4 A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CLÁUSULA DO SEGREDO INDUSTRIAL NOS CONTRATOS DE <i>KNOW-HOW</i>	46
4.1 RECONHECIMENTO E ATUAÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE <i>KNOW-HOW</i>	46
4.2 OS CONTRATOS DE <i>KNOW-HOW</i> NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.....	49
4.3 EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DERIVADA DA VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE SEGREDO INDUSTRIAL NOS CONTRATOS DE <i>KNOW-HOW</i>	52
4.3.1 Concorrência desleal aplicável ao contrato de <i>know-how</i>	52
4.3.2 Violação derivada da relação de trabalho	56
4.3.3 Espionagem industrial aplicável ao contrato de <i>know-how</i>	60
5. CONCLUSÃO	64
REFERÊNCIAS	67

1 INTRODUÇÃO

Os contratos que visam à transferência de tecnologia passam a ter importância após a Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII e expandiu-se para o mundo todo no século XIX com o objetivo de substituir a fabricação doméstica pelo sistema fabril. Desde aquela época percebe-se na sociedade a aceleração contínua no grau de desenvolvimento tecnológico aplicável à indústria.

Quando as indústrias de determinado país desenvolvem-se bem, com produtos de qualidade, isto irá refletir no poder estatal, pois em contexto internacional tal país será tratado pelo índice de desenvolvimento tecnológico que possui e pela quantidade de riquezas que gera.

Essa tecnologia gera interesse por fornecer, a seu detentor, lucros com a proposta de criação de novos produtos ou com a diminuição de custos de produção. O *know-how*, entendido como uma dessas tecnologias é um conjunto de técnicas aplicáveis à indústria e com valor econômico expressivo, ou seja, é o conhecimento de uma pessoa ou de um grupo restrito sobre a forma como alguma tarefa deverá ser executada.

O contrato de *know-how* foi introduzido no Brasil com a finalidade de regular as transferências de tecnologias do país e assim auxiliar a indústria no seu desenvolvimento. Na maioria dos casos, o *know-how* é transferido com cláusula de sigilo, pela impossibilidade de patenteá-lo ou por estratégia comercial, como forma de proteção do seu conteúdo contra os demais concorrentes. Porém, esses contratos são recentes no Brasil e geram confusão acerca de sua exploração econômica em virtude da proteção jurídica a que estão submetidos e pela necessidade, ou não, da existência da cláusula de segredo industrial para existência do *know-how*.

Tomando como ponto de partida a divergência doutrinária acerca do entendimento dos contratos de *know-how*, esta monografia tratará da questão em três capítulos, além da Introdução e Conclusão.

O primeiro capítulo terá como objetivo a análise dos contratos em geral, desde sua formação até a classificação a que estão submetidos. Serão trazidos os

conceitos básicos à compreensão dos contratos, para, posteriormente, serem aplicados aos contratos de *know-how*.

No segundo capítulo serão analisados os contratos de *know-how*, suas características, uso e formas, assim como o segredo industrial e seus requisitos. Ao final do capítulo será debatido o *know-how* e a divergência de entendimento doutrinário sobre a incidência da cláusula de sigilo.

O terceiro capítulo constitui o objetivo pretendido neste trabalho: analisar a exploração econômica dos contratos de *know-how* à luz do entendimento do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sob a incidência da legislação tributária e ainda nas hipóteses de violação da cláusula de segredo industrial presente nestes contratos.

Esta pesquisa possuirá caráter básico, pois envolve verdades e interesses universais, sem aplicação prática prevista. O método de pesquisa é documentação indireta que abrange a pesquisa documental, bibliográfica e webgráfica em livros e artigos publicados. A abordagem será feita através do método dedutivo e monográfico, pois parte da premissa de que existe divergência doutrinária acerca da exploração econômica da cláusula de segredo industrial nos contratos de *know-how* e chega-se às conclusões necessárias, em virtude da aplicação dos entendimentos atuais sobre as legislações e sobre o atual posicionamento estatal.

O *know-how* não possui legislação específica, tem seu conceito extraído de análise extensiva do texto de lei e por parte da doutrina. Difere do sistema patentário, o qual possui previsão legal específica, ou seja, a lei de Propriedade Industrial, lei n. 9.279/96, prevê as possibilidades em que o conhecimento é passível de patente e os procedimentos que deverão ser tomados, gerando um sistema de proteção específica para estes conhecimentos.

Portanto, a noção que se possui do contrato de *know-how* fica distorcida, pois este alcança o alto grau de desenvolvimento das estruturas técnicas de produção, e na maioria das vezes é conhecimento sigiloso, o que dificulta o acesso as estas informações e a forma como elas acontecem de fato, neste contexto é que o trabalho pretende incidir seu foco.

2 CONTRATOS

O objetivo do estudo neste capítulo é introduzir o tema dos contratos sob a ótica dos aspectos gerais, trazendo conceitos básicos, para posterior aplicação nos contratos de *know-how*. Serão estudados autores como Arnaldo Wald (2004), Gagliano e Pamplona Filho (2011), Orlando Gomes (2001), Rosenvald e Farias (2011), Sílvio Salvo Venosa (2011), dentre outros, tomando por base o Código Civil de 2002¹.

2.1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DOS CONTRATOS

O instituto do contrato vem mantendo-se no decorrer da evolução histórica das sociedades, e com ela vem evoluindo, passando pelos diversos sistemas econômicos, desde a Antiguidade até o período Contemporâneo. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 37). O contrato, em sua origem, acontecia na forma verbal e posteriormente evoluiu para a forma escrita. Os contratos variam de objeto, mudam de disciplina, funções e de estrutura de acordo com o contexto econômico e social a qual pretendem abranger. (ROSENVALD; FARIAS. 2011, p. 19).

A principal evolução sofrida pelos contratos aconteceu na Revolução Francesa, com o Código Napoleônico², que elevou a “propriedade” a direito personalíssimo e tornou os contratos um meio eficaz para a concretização deste direito real, com a finalidade de circular as riquezas e resguardar a vontade das partes. (VENOSA, 2011, p. 372). Houve, neste momento iluminista, a consagração do *pacta sunt servanda*³, com a super valorização do avençado pelas partes (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 40), estas ganharam mais autonomia

¹ BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, **Instituiu o Código Civil**. Brasília, DF, 2002. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 29 mar. 2012.

² O código Napoleônico ou “Código da Propriedade” de 1.804 representa a concepção de direito que a burguesia revolucionária francesa de 1.792- a 1.796 (ENGELS, apud, TUCKER, 1978) buscava para sua ascensão política visto que, naquele momento histórico era a classe detentora das riquezas. O Código serve como base para muitos estatutos e códigos das mais diferentes nações. Consagrou princípios básicos de propriedade de forma sistematizada. (KATO, 2006).

³ *Pacta sunt servanda* é o pressuposto do que for avençado pelas partes nos termos contratuais preceituam lei entre elas, não podendo ser alterado. (DUQUE, 2007, p. 4).

para contratar e isto foi uma conquista alcançada para a modalidade em uma época em que a autonomia era um privilégio concedido apenas às classes de alta hierarquia. Com isto a autonomia é colocada em xeque tendo como consequência a crescente presença dos contratos de adesão, na atualidade. (VENOSA, 2011, p. 372, p. 19).

Nas sociedades contemporâneas, as indústrias adquiriram estruturas de dimensões vultosas e exercem papel cada vez mais importante na economia mundial através do aumento considerável que obtiveram em diversos setores com as exportações e importações. (WALD, 2006, p. 196). A partir deste contexto social, a autonomia da vontade não fica mais harmoniosa com os contratos, pois a economia atual exige contratos cada vez mais impessoais e padronizados para assim atender a um público maior e sem abrir oportunidades de discussão das cláusulas contratuais. Por este motivo, alguns autores entendem que o direito contratual vive um momento de “Crise do Contrato” (VENOSA, 2011, p. 378-379), consequência da adaptação deste na sociedade contemporânea. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 43).

A evolução contratual manteve-se ao longo dos tempos sempre se adequando às regras sociais das mais diversas sociedades. De fato, há que se analisar a atualidade e a forma como esses contratos são entendidos de acordo com a supremacia do poder econômico gerindo as relações contratuais. Os conhecimentos, com o advento da internet, tornam-se disponíveis de forma rápida e as relações interpessoais tornam-se mais fáceis e, conseqüentemente, tomam proporções maiores com relação à territorialidade. Com esse propósito, as relações de comércio necessitam de maior conhecimento técnico, abrangido assim pelos contratos de transferência de conhecimento tecnológico (*know-how*⁴).

2.2 PRINCÍPIOS CONTRATUAIS

Princípios contratuais são normas gerais expressas no direito positivado, ou extraídas dele, cuja presença auxilia aos Juízes na decisão de demandas acerca da validade e cumprimento dos contratos. (COELHO, 2007, p. 23). Todos os

⁴ Tradução literal do inglês: Saber-fazer, o conceito será discutido no próximo capítulo.

princípios descendem do princípio maior, o da dignidade da pessoa humana, expresso no inc. 3 do art. 1º da CRFB/88⁵, incluído por força dos tratados internacionais⁶, dos quais o Brasil é signatário. Alguns dos valores protegidos por este princípio são: a vida, a imagem, a privacidade, a integridade física, dentre outros. Assim, este princípio possui prevalência acerca dos demais de caráter econômico ou quaisquer outros, tendo em vista a importância daqueles valores para a sociedade. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 68).

Importante destacar que muitos doutrinadores não citam este princípio por entendê-lo como óbvio, mas ressalta-se que o desacordo com ele acarretará nulidade de pleno direito, visto que está ligado com o princípio da supremacia da vontade pública nos casos em que ocorra colisão de vontades. (GONÇALVES, 2010, p. 44).

Vistos estes pontos, passa-se para breve análise dos princípios que regem os contratos no Brasil.

2.2.1 Princípio da autonomia privada

O entendimento do princípio da autonomia privada confunde-se com o da liberdade contratual, visto que as partes podem criar relações específicas. Para Rosenvald e Farias (2011, p. 132), este princípio pode ser conceituado inicialmente como “[...] o poder concedido ao sujeito para criar a norma individual nos limites deferidos pelo ordenamento jurídico”.

Este princípio está previsto no art. 421 do CC. Porém, sofre delimitação ao seu exercício nas seguintes situações: a faculdade de contratação da outra parte; a liberdade de escolha do outro contraente e por fim; o poder de escolha do conteúdo contratual (desde que respeitados os requisitos do negócio jurídico). (GONÇALVES, 2010, p.; 43).

A liberdade contratual deve ser respeitada na forma de princípio, porém terá que estar de acordo com os preceitos de ordem pública. (GAGLIANO;

⁵ BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

⁶ Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos.

PAMPLONA FILHO, 2011, p. 73). Desta forma, o ordenamento jurídico fornece às partes a possibilidade de contratarem, através de contratos típicos e atípicos, já determinados pelo CC, dentro de sua liberdade de autonomia de vontade. (VENOSA, 2004, p. 389).

Vale lembrar que as partes são munidas dos direitos de livre contratação do conteúdo e da modalidade, devendo elas agir em concordância com os demais princípios para validação de sua relação contratual.

2.2.2 Princípio da boa-fé objetiva

O princípio da boa-fé nasceu na Alemanha e foi codificado pela primeira vez em 1900, servindo posteriormente como base para as demais codificações. Trata-se das lealdades e crenças que deverão integrar as relações contratuais, sendo que no caso de ausências destes quesitos há nulidade contratual. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 132).

O princípio da boa-fé esteve presente no Código de 1916, bem como no de 2002, porém com tratamento diferenciado entre os dois Códigos. Costa e Gomes (2004. p. 5) entendem que o CC de 1916 “[..] continha excessivo rigorismo formal e parca referência à eqüidade e à boa-fé. Era fruto do Estado Liberal e do positivismo jurídico.” Já o Código de Civil de 2002 para estes autores trata do princípio da boa-fé da seguinte maneira:

Por sua vez o Código Civil vigente, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, confere ao juiz não só o poder de suprir lacunas, como também de resolver, onde e quando, em conformidade com valores éticos. A Constituição Federal de 1988 trouxe grande inovação para o direito privado, pois, passou a enunciar princípios que anteriormente eram tratados apenas pelo Código Civil, com a função de integrar e conformar a legislação ordinária à Lei Fundamental.

De acordo com o visto por este princípio as partes deverão se comportar no decorrer do contrato de forma a não se beneficiar da própria torpeza, sempre obedecendo aos deveres laterais de esclarecimento, de proteção, lealdade e de cooperação das partes.

2.2.3 Função social do contrato

Os contratos sofrem grandes interferências das mudanças que ocorrem no direito de propriedade, portanto, a partir do momento em que o Estado deixou de ser espectador da economia e começou a intervir nessas relações, houve delimitações ao direito da liberdade de contratação, logo não se pode negar que o princípio da função social do contrato é um destes limitadores. (DINIZ, 2004, p. 36).

Para Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 84), a função social do contrato é “[...] um princípio jurídico de conteúdo indeterminado, que se compreende na medida em que lhe é reconhecido o precípua efeito de impor limites à liberdade de contratar, em prol do bem comum.”

A jurisprudência também delimita o que entende pelo princípio da função social do contrato:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA AD MENSURAM. ENTREGA DE ÁREA INFERIOR À CONSTANTE NO CONTRATO. PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO QUE SE MOSTROU INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. A função social do contrato, cláusula geral de conceito aberto, deve ser preenchida pelo julgador no caso concreto. Este deve ter por norte a busca de uma relação negocial economicamente útil e socialmente valiosa. O contrato não pode ser considerado apenas como instrumento de circulação de riquezas, mas também como instrumento de desenvolvimento social.

Nesse viés, deve ser preservado quando possível - em atendimento a função social do contrato - porquanto representa, em sua origem, a declaração da vontade dos contratantes. [...] (RIO GRANDE DO SUL. Apelação Cível nº 70038074571. Relator: Liege Puricelli Pires. Comarca de São Lourenço do Sul. 23 de novembro de 2011.)

Para alguns autores, como Rosenvald e Farias (2011), a função social do contrato é considerado como princípio, já para outros, como Gonçalves (2010), apenas deverá ser respeitado como requisito a ser cumprido para validação contratual.

2.2.4 Princípio da relatividade dos contratos

O princípio da relatividade dos contratos determina que o contrato valha apenas para as partes que fizeram a contratação, ficando assim vinculadas ao seu

conteúdo (GONÇALVES, 2010, p. 47), excluindo terceiros dos reflexos desta relação, salvo raras exceções. (DINIZ, 2004, p. 36).

Coelho (2007, p. 29), por sua vez, conceitua este princípio da seguinte maneira: “[...] a regra que obstaculiza a extrapolação dos efeitos atinentes à criação de obrigação para além dos próprios contratantes”

Este princípio é primordial para a Segurança Jurídica, já que sua ausência gera insegurança sobre a abrangência contratual.

2.2.5 Princípio da obrigatoriedade dos contratos

O princípio da obrigatoriedade dos contratos preza que o pactuado entre as partes deverá ser cumprido por estas (VENOSA, 2004, p. 390), logo, após a contratação (visto que o princípio da autonomia reza pela liberdade de contratação), o pactuado deverá ser cumprido pelas partes (*pacta sunt servanda*⁷), excetuando-se os casos em que o não cumprimento do contrato for de pleno acordo entre os contratantes. (GONÇALVES, 2010, p. 49).

É elemento estrutural da economia, visto que cada sujeito planeja suas ações no pressuposto de cumprimento dos contratos, no lugar e na forma como foi estipulado. O descumprimento gera um movimento de frustração dos planejamentos das partes contratuais e com isso movimenta-se um sistema econômico para recuperação das parcelas que não foram cumpridas. (COELHO, 2007, p. 26).

Este princípio é importante, pois vincula as partes a cumprirem o avençado nos contratos nos quais são signatárias, respeitando principalmente o princípio da relatividade dos contratos.

2.2.6 Princípio da revisão dos contratos ou onerosidade

Este princípio também é conhecido como *rebus sic stantibus* ou teoria da imprevisão e está em oposição ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, pois permite a alteração do convencionado entre as partes pelo poder judiciário em

⁷ Conforme conceituado em nota explicativa na pág13, nota 3.

decorrência de modificações supervenientes que de alguma forma atinjam o contrato. (GONÇALVES, 2010, p. 52).

Logo, com a sociedade atual sob o aspecto econômico percebe-se a importância deste princípio, eis que é a possibilidade da parte de alterar o acordado por motivo de onerosidade ou fato fortuito que possa ocorrer.

2.2.7 Princípio do consensualismo

Este princípio determina que basta a vontade das partes para gerar contrato válido, portanto não é exigido forma especial para formação deste vínculo obrigacional derivativo de ato contratual (DINIZ, 2008, p. 29), contrapõe-se ao formalismo e ao simbolismo. (GONÇALVES, 2010, p. 46).

O princípio do consensualismo visa à segurança jurídica, pois valida os atos da vida civil, mesmo que estes ocorram sem forma específica. Com a simples manifestação de vontade gera obrigação entre as partes.

2.3 CONCEITO DE CONTRATO

O contrato é um instrumento de circulação econômica que movimenta riquezas para o país, tanto com captação externa, quanto por circulação interna. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011 p. 48). Os conceitos norteadores dos contratos são encontrados no Código Francês⁸ e no Código Alemão⁹, nos quais prepondera sempre a autonomia da vontade das partes, como fonte de direito obrigacional. (VENOSA, 2011, p. 375).

Nesta linha, o conceito exposto por Gagliano e Pamplona Filho (2011. p 47):

O contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.

⁸ O código Napoleônico ou “Código da Propriedade” de 1.804

⁹ Código BGB. Código Civil Alemão, instituído de 1.900.

É parte intrínseca do contrato a manifestação de vontade, eis que sem a qual não existiriam motivos para os atos contratuais, pois não existiria negócio tampouco contrato. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 47).

Para Enzo Roppo (1988, apud ROSENVALD; FARIAS, 2011, p 35) o contrato é a formalização de uma operação econômica.

Para os autores Rosenvald e Farias (2011, p. 37) o contrato é entendido por: “[..] o contrato é a veste jurídico-formal das operações econômicas”. Ainda neste sentido, os autores mesclam a estrutura contratual a do fato jurídico para complementar a conceituação:

Todo fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como querido pelas partes, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pelo sistema jurídico que sobre ele incide.

Para os contratos não faltam conceituações e explicações, porém não se pode deixar de perceber que este é a materialização de acordos de vontades das partes, desde que cumprido o pré-requisito da boa-fé, com justa finalidade econômica e os demais princípios.

2.4 NATUREZA JURÍDICA¹⁰ DO CONTRATO

O contrato é a exteriorização dos negócios jurídicos, é o meio pelo qual os homens combinam, constituem, modificam ou resolvem seus vínculos jurídicos. (RIZZARDO, 2004, p. 3). Logo, sua natureza jurídica é obrigacional e fica submetida à dos negócios jurídicos. É proveniente da declaração de vontade, visto que o negócio jurídico possui característica declaratória de manifestação de vontade de contratar. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p 53).

A doutrina trata do tema com divergência, pois alguns autores mencionam que o contrato descende da manifestação de vontade, já outros entendem que é necessário a declaração expressa de vontade. Contudo, não se vê motivo para tal discussão, eis que uma é consequência da outra.

¹⁰ É a afinidade que um instituto tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído o título de classificação. (DINIZ, 2001).

2.5 FORMA E PROVA DO CONTRATO

Os contratos possuem forma livre, pois decorrem da autonomia de vontade das partes em contratarem o objeto contratual, e a forma como deverá ocorrer seu cumprimento. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 25). Mesmo sendo livre sua forma, para que o contrato seja válido juridicamente, é necessário que este obedeça às determinações do Código Civil, ou pelo menos que sua forma não seja defesa nesta lei, conforme os art. 107¹¹ e 425¹² do CC, na parte que trata dos negócios jurídicos. (RIZZARDO, 2004, p. 12).

Vale como prova o disposto com relação aos negócios jurídicos, ou seja, prova testemunhal, confissão, documento e presunção, conforme disposição dos arts 212¹³ e 221¹⁴, do CC. (WALD, 2004, p. 220). Assim, confirma-se a liberdade contratual, os contratos formais ou solenes não são maioria no nosso ordenamento jurídico. Contudo, apesar desta forma, os contratos apenas surtem efeitos após comprovados, para que assim possam fazer a prova do ato jurídico. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 26). Porém, o Código de Processo Civil, no art. 401 faz uma ressalva à prova dos contratos:

Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados. (BRASIL, 1973)

A prova é concedida para dar efeito ao contrato. Se o contrato for verbal é necessária a comprovação testemunhal, porém sendo ele formal, sua própria presença basta como prova de sua existência.

¹¹ Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. (BRASIL, 2002).

¹² Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. (BRASIL, 2002).

¹³ Art. 212. CC/02 - Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: I - confissão; II - documento; III - testemunha; IV - presunção; V - perícia. (BRASIL, 2002).

¹⁴ Art. 221. CC/02 - O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. (BRASIL, 2002).

2.6 FORMAÇÃO DOS CONTRATOS

A formação contratual está prevista do art. 428 ao 435 do CC e acontece a partir do momento em que duas ou mais partes manifestam acordo em determinado objeto ou fonte de obrigação. A manifestação de vontade poderá ocorrer na forma de declaração expressa ou tácita, porém é necessário que ambas as partes apresentem concordância com os termos contratuais, para este possua validade. (VENOSA, 2011, p. 521). A formação contratual conclui quando ocorre a integralização da proposta de uma das partes com a aceitação da outra, pois é essencial para validade dos contratos o acordo entre elas. (GOMES, 2001, p 57).

Os atos tomados pelas partes até a conclusão do contrato são chamados de tratativas e possuem respaldo jurídico, podendo tais atos contratuais preparatórios, ocorrer de três maneiras: a) opção: poderá uma das partes criar, formular propostas secundárias a outra, mas deverá se reservar ao direito obrigacional já pré-definido nos pontos considerados essenciais; b) contrato preliminar: devem conter em seus termos objetos essenciais para vitalidade do contrato definitivo, assim como os interesses que deverão influir na vontade de contrair a obrigação contratual; c) acordo provisório e preparatório: o contrato definitivo em que as partes não necessitam discutir novamente os termos do acordo provisório, apenas convalidarão com a inclusão do acordo no contrato. (GOMES, 2001, p. 57).

Há alguns deveres derivados da relação contratual, como dever de conselho, advertência e informação. Apenas o último é de interesse deste trabalho, cujo dever é das partes de prestarem as informações necessárias acerca do produto a ser negociado e também o dever de prestar informações necessárias acerca da solvabilidade das partes. (LISBOA, 2005, p. 215).

O lugar da formação contratual é importante para determinar as leis aplicáveis e principalmente o foro competente para dirimir eventual irregularidade ou descumprimento entre as partes. (GOMES, 2001, p. 69)

Acerca da responsabilidade civil da pré-contratação, pode-se destacar que os excessos ou abusos de direitos cometidos por uma das partes geram responsabilidade de indenização a outra. (GOMES, 2001 p. 61). Se esta é derivada

dos atos de pré-contratação é considerada como responsabilidade extracontratual, pois ainda não há contrato, mas existe intenção, de acordo com o mesmo objeto e visando constituir, modificar o extinguir direito, porém a discussão terá como base a legislação de responsabilidade civil, devendo ser excluída a cláusula penal, ou *forfait*¹⁵, visto que inexistente contrato entre as partes. Ressalta-se que se a responsabilidade civil versar sobre contratos preliminares, esta terá cunho contratual. (LISBOA, 2005, p. 213). Porém, o contrato preliminar não gera as obrigações do definitivo, apenas adstringe as partes a celebrá-lo. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p 103).

Rosenvald e Farias (2011, p. 103) diferenciam o contrato preliminar do contrato definitivo:

A distinção entre os dois modelos contratuais é facilitada pela identificação do objeto: enquanto, no contrato principal, o objeto consiste na obrigação de dar, fazer ou não fazer, no contrato preliminar se traduz na obrigação de concluir o contrato principal, ou seja, uma obrigação com certo conteúdo.

As etapas contratuais são importantes, pois derivam da vontade das partes em contratar e com isso, em eventuais perdas e danos, as partes que derem causa ao prejuízo serão responsabilizadas civilmente.

2.7 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS

A classificação dos contratos tem como finalidade separá-los e catalogá-los tomando por base as similitudes das mais diferentes modalidades contratuais estudadas, para assim poder dissecá-las e obter com maior profundidade o conhecimento acerca dos contratos. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 153). A classificação a qual se dispõe este trabalho é estrutural e com base na prestação pactuada (GOMES, 2001, p. 84), pois estas geram diferentes consequências jurídicas¹⁶, visto sua natureza, e servem ainda como um começo

¹⁵ Esta expressão possui origem francesa e significa: “a convenção ou acordo pelo qual uma das partes do contrato se obriga a fazer ou a fornecer alguma coisa por um preço certo, perdendo ou ganhando com a estipulação”. (MALTA, 1987, p. 406).

¹⁶ Efeitos contratuais aos quais os contraentes estão dispostos. (VENOSA, 2011, p. 401).

para análise dos conceitos. (VENOSA, 2011, p. 401). Assim, passa-se à breve análise individual de cada modalidade mencionada.

Os contratos unilaterais são aqueles cujos reflexos gerarão efeitos patrimoniais para uma parte do pólo contratual; os bilaterais possuem relação obrigacional, gerarão efeitos para ambas as partes contratuais e, caso haja mais de uma parte num pólo contratual, este será caracterizado como plurilateral e a obrigação gerará efeitos patrimoniais para todas as partes. (GAGLIANO; PAMPLONA, 2011, p. 157).

Os contratos gratuitos ou onerosos têm sua característica proveniente dos custos patrimoniais do cumprimento da obrigação ou da ausência destes custos pelo seu cumprimento. São onerosos os contratos que geram vantagens e sacrifícios para ambas as partes, diferindo, assim, do contrato gratuito, o qual gera apenas para uma parte vantagens, sem a necessidade de contraprestação. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 266).

Contratos comutativos são aqueles em que as partes celebram prestações que geram vantagens para uma e obrigações para a outra, porém não são vinculados aos riscos, tampouco oscilam sobre o valor.

Dizem-se aleatórios os contratos em que ambas as partes, ou apenas uma, ficam vinculadas a prestações incertas, ficando na dependência de fato futuro e imprevisível. (RIZZARDO, 2004, p. 76).

Já os contratos consensuais são aqueles em que há declaração de vontade de ambas as partes, sem necessidade de exigência adicional; têm sua ocorrência na maioria dos contratos de ordem civil. Para os contratos reais há necessidade de declaração de vontade das partes, mas apenas dá-se fim a este quando há a tradição do bem. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 279).

Os contratos solenes possuem uma forma pré-determinada, cuja manifestação deverá ocorrer em forma prescrita pela lei, positivada, e os contratos não-solenes não possuem formas específicas, apenas é necessário que ocorram de forma socialmente aceita, ou seja, escrita ou verbal, desde que possa ser comprovada. (WALD, 2004, p. 240).

O contrato, quanto a sua duração, pode ser o instantâneo, que é aquele que seu ato executório visa apenas um ato hábil para satisfazer o credor, e o de

duração, que ocorre quando houver necessidade de efetivação de prestações repetidas periodicamente ou quando não há interrupção no seu ato, ou seja, são os de execução continuada. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 284).

Os contratos ainda classificam-se em principais e acessórios. O primeiro é autônomo, independe de qualquer outro negócio para que haja sua validade, tem vida por si. O segundo, o acessório, tem sua validade subordinada a do principal. (RIZZARDO, 2004, p. 85).

A classificação quanto às pessoas contratuais é importante para o estudo deste trabalho, assim, existe duas classificações: *Intuitu personae*: é o contrato cuja determinação da pessoa é o fator determinante para realização do ato hábil contratual. São também conhecidos como personalíssimos. Na outra classificação temos os contratos impessoais, os quais independem da pessoa da obrigação para concretização do contrato. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 290).

As classificações acima aludidas são consideradas genéricas, por este motivo apresentam divergência entre os autores pesquisados, mas ressalta-se que neste trabalho foram trazidos apenas os conceitos mais tradicionais, visto que não é este o foco do trabalho.

2.8 MODALIDADES CONTRATUAIS

Os principais contratos elencados no Código Civil são: compra e venda; troca ou permuta; estimatório; doação; locação de coisas; empréstimos (comodato e mútuo); prestação de serviços; empreitada; depósito; mandato; comissão; agência e distribuição; corretagem; transporte; seguro; constituição de renda; jogo e resposta; fiança; transação e compromisso. Por sua vez, os contratos que envolvem a transferência de tecnologia são: contratos de cessão; contratos licença; contratos mistos de cessão e licença; contratos de engenharia; licença para uso de marca; contratos de cooperação técnica; contratos de fornecimento de tecnologia; contratos de *show-how*; contratos de franquia; contratos de informática com tecnologia agregada.

Dentre as diversas modalidades contratuais citadas acima, muitas não serão abordadas neste tópico, principalmente aquelas concernentes a transferências tecnológicas, ficando o trabalho restrito a análise das modalidades mais usuais.

O contrato de compra e venda bilateral, previsto no art. 481 do CC, é o meio pelo qual o vendedor (dotado de capacidade plena) fica obrigado a transferir sua propriedade (DINIZ, 2007, p. 173) acerca de um determinado objeto ou coisa a outrem que, em contrapartida, oferece como forma de pagamento pelo objeto contratual certo preço em dinheiro, salvo os casos ofertados em lei que a prestação poderá ser indeterminada. (GONÇALVES, 2010, p. 212- 220).

A troca ou permuta é o contrato pelo qual as partes em consenso aceitam que um entregue um bem à outra e em contrapartida a parte receptora efetua o pagamento pactuado por bem diverso de dinheiro (LISBOA, 2005, p. 361). Tendo em vista a sua similitude com o contrato de compra e venda, as disposições legislativas acerca daquele encontram-se no art. 533, CC, o qual remete às especificações que poderão surgir no decorrer da relação contratual ao disposto nos contratos de compra e venda. (GONÇALVES, 2010, p. 271).

O estimatório é o contrato previsto no art. 534, CC pelo qual uma das partes entrega, à outra, bens móveis destinados à venda. A parte receptora fica obrigada a vender o bem, pelo valor pré-determinado entre as partes, ou ao final poderá restituí-lo à parte. (GONÇALVES, 2010, p. 272).

No contrato de doação, uma das partes, a título generoso ou na forma de retribuição, assume a obrigação de entregar à outra parte, de forma gratuita, determinado bem ou vantagem, desde que aceito pela parte que o receberá. (LISBOA, 2005, p. 369). Previsto nos arts. 538, 539 e 1.748, II, CC, este contrato será válido desde que esteja na forma especificada em lei, haja ânimo do doador de fazer uma liberalidade e a transferência da propriedade do doador para o donatário, por fim, a necessidade de aceitação do donatário. (DINIZ, 2007, p. 230).

Mútuo é o contrato pelo qual há a transferência temporária de uma parte para outra de determinado bem, devendo esta arcar com os riscos de perda ou deterioração da coisa. Este contrato está previsto nos arts. 586 e 587 CC. (COELHO, 2010, p. 281).

O comodato é o contrato através do qual uma das partes se obriga a prestar determinada atividade à outra mediante remuneração. Previsão legal: art. 593 ao 609 do CC. (DINIZ, 2007, p. 288).

O contrato de depósito é o contrato através do qual uma das partes recebe um bem, a título de guardá-lo de forma gratuita e temporária, a fim de restituí-la quando lhe for exigido de volta. Estão previstos no art. 627 ao 646, CC. (DINIZ, 2007, p. 347).

O contrato de fomento mercantil, ou *factoring*, é o instrumento pelo qual uma empresa de cunho privado, podendo ser física ou jurídica, adquire crédito de comerciante; em contrapartida presta a ele serviços de cunho administrativo do movimento acerca do referido crédito, recebendo remuneração para tanto. A faturizadora, empresa que adquire o crédito, assume o risco de insolvência do consumidor, porém não lhe persegue o direito de ação de regresso contra o comerciante cedente do crédito. Possui legislação específica: Lei nº 9.294/95. (GONÇALVES, 2010, p. 697).

O contrato de *franchising*, ou franquia, visa a que uma parte detentora de uma marca ou produto conceda a outrem, mediante remuneração, o uso desta, porém a parte franqueadora fica obrigada a prestação de serviços de organização empresarial. (GONÇALVES, 2010, p. 692). Está previsto na lei nº 8.955/94.

O contrato de *know-how* ocorre na modalidade de cessão ou licença, compreendido este como meio de transmissão de informação (conhecimento), a título oneroso ou gratuito, por prazo indeterminado a risco do possuidor. (FLORES, 2008, p. 30).

Em detrimento da diversidade de modalidades contratuais, o estudo deste trabalho visa apenas à análise dos contratos de *know-how*, os quais são transmitidos de forma direta nos contratos de Cessão e Licença que serão discutidos no próximo capítulo.

3 CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: *KNOW-HOW*

O capítulo anterior forneceu os conhecimentos básicos acerca dos contratos, afim de que neste momento seja analisado o contrato de *know-how*, nas modalidades específicas de licença e cessão, e as peculiaridades da cláusula de sigilo. Os autores que embasarão esta parte do trabalho serão Pontes de Miranda (1983), Nilton César Flores (2008), Gomez Ségade (1974) e outros. Será feito o uso de legislação, que apesar de restrita, é específica sobre a Propriedade Industrial, quais sejam: Lei nº 9.279/96¹⁷ (conhecida como o Código de Propriedade Industrial), os acordos internacionais como a Convenção de Paris¹⁸ e o Acordo TRIPS¹⁹, reconhecidos pela legislação brasileira, dentre outras.

3.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DISTINÇÃO ENTRE *KNOW-HOW* E PATENTE

A propriedade industrial, de origem romana, congênere da propriedade intelectual, trata dos bens incorpóreos²⁰, provenientes da elaboração de produtos com aplicação na indústria e que são conhecidos pelo Estado através do meio patentário sob o título de patente. Sua regulamentação era realizada pelo revogado decreto-lei de nº 7.903/1945²¹, contudo, atualmente é regida pela lei nº 9.279/1996. (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 207).

¹⁷ BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em 17 maio 2012.

¹⁸ Decreto nº 75.572, de 8 de Abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 17 maio 2012.

¹⁹ Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em 17 maio de 2012.

²⁰ Bens incorpóreos são reflexos do psicológico, (GOMES, 1998, apud SCUDELER. 2007. P. 5) que não possuem existência materializada e, são separados em três categorias, 1) criações intelectuais, neste item enquadram-se as obras literárias e culturais; 2) invenções industriais, fulcro do trabalho, a qual é objeto de *know-how* e patentes; e por fim 3) criações comerciais; (ASCARELLI, apud SCUDELER. 2007. P. 5) Devendo ser excluído, o aparelho, da reprodução destes sinais psicológicos patenteáveis. Compreendem-se por aparelho os bens que o inventor fez uso para compor sua invenção. (PONTES DE MIRANDA. 1983. P. 207)

²¹ Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. (Revogado). Código da Propriedade Industrial. Disponível em <<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103492/decreto-lei-7903-45>>. Acesso em: 17 mai. 2012.

A patente é um título estatal concedido ao inventor/detentor de uma criação, que a revela ao Poder Público, em troca de proteção ao seu invento. (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 210).

O inventor, ao entregar para o Estado sua atividade inventiva, art. 6²² da Lei nº 9.279/1996, visa ao fornecimento de proteção quanto à utilização do bem intelectual, com o gozo dos direitos positivados reflexivos presentes no art. 42²³ da Lei nº 9.279/1996. Um exemplo é a possibilidade de o inventor obter perdas e danos pelo uso indevido de sua invenção, mesmo que este ato ilícito tenha precedido o ato de concessão da patente. (SANTOS; JABUR, 2007 p. 134).

A concessão da patente pelo Estado deverá agrupar os pré-requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade (art. 8º da Lei 9.279/96). Não pode o ato inventivo ser evidente, já ter sido divulgado no Brasil ou no exterior, e ainda a invenção deve pertencer ao campo das realizações, ou seja, há a necessidade de ser aplicável na indústria. (SANTOS; JABUR, 2007, p. 112-121).

Há, entretanto, invenções de conhecimentos agregados que não são passíveis de obter o título da patente, sem que sejam necessariamente ilícitas, mas que mesmo assim, despertam interesse de pesquisadores. Estes conhecimentos estão elencados no art. 10²⁴ da Lei 9.279/96, pois não há estímulo estatal pelo controle destes conhecimentos ou técnicas, como consequência o Estado não confere proteção aos seus titulares. (SANTOS; JABUR, 2007, p. 125).

²²Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. (BRASIL, 1996)

²³Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. (BRASIL. 1996)

²⁴ Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. (BRASIL. 1996).

A esses conhecimentos atribui-se o nome *know-how*, termo este de origem norte-americana. Foi utilizado pela primeira vez em 1916, (FLORES, 2008, p. 57), tem como objeto a tecnologia²⁵ não patenteada, por opção ou por impossibilidade da lei, e possui restrições quanto à sua divulgação²⁶. Não só isto, sua posse deve significar vantagem comercial ao detentor/receptor desta informação. (BARBOSA, 1979, p. 7).

O detentor do *know-how* não obtém sua propriedade, apenas sua posse, visto que não há outorga estatal como no caso das patentes. Caso haja a transferência desta tecnologia, o receptor deverá conservá-la sob segredo em respeito ao pacto contratual que estará obrigado a obedecer. Em alguns contratos, as informações não são tão sigilosas e estão à disposição de mais pessoas pelo fato de não ser patenteada ou por ausência de concorrência técnica que possa ameaçar sua exclusividade de mercado. (BARBOSA, 1979, p. 4).

O Brasil difere dos demais países da América do Sul pois instituiu desde cedo legislação com a finalidade de regular a transferência de tecnologia do país, e criou um órgão responsável: o INPI²⁷, e lhe forneceu a competência para normatizar este processo. Este órgão era inicialmente regulamentado através da Lei nº 5.648/70, sendo atualmente pelo Código de Propriedade Industrial. Contudo, antes de 1970, ainda na vigência do Código de Propriedade Industrial²⁸ de 1945, já se percebia a realização de contratos de *know-how* dentro do país por meio de contrato acessório, o qual geralmente tinha como objeto o processo de fabricação. (FLORES, 2008, p. 57).

A aplicabilidade destes contratos ainda é restrita no Brasil em decorrência dos impedimentos impostos pelo INPI. As restrições aplicadas são explicadas através de uma informação trazida no corpo deste órgão, em consonância com o art. 211²⁹ da Lei nº 9.279/1996:

²⁵Para BARBOSA, (1979, p. 02) “Tecnologia é um corpo de informações, ou, sucintamente, uma informação. É ponto pacífico que uma informação pode receber a mais ampla proteção jurídica.”

²⁶ Acerca da restrição de informação há divergência doutrinária, que será tratado no tópico 3.4.

²⁷ Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI – foi instituído pelo art. 1º da Lei 5.648/1970. (BRASIL, 1970).

²⁸ Decreto-Lei 7.903 de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Disponível em < <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103492/decreto-lei-7903-45> >. Acesso em 17 maio 2012.

²⁹ Art. 211 da Lei 9.279/1996 “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.” (BRASIL. 1996)

Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositadas ou concedidas no Brasil (Know How). (PORTAL INPI, 2012).

Para Pelissier (2001, apud, FLORES, 2008, p. 56) percebe-se, em estudos e na doutrina, que a utilização do *know-how* gera uma espécie de monopólio de fato³⁰, com a proteção do segredo³¹, mesmo com os altos custos desta transação. Esta prática acabou por tirar das patentes o entendimento de ser um instrumento privilegiado no que tange a proteção dos direitos de propriedade.

Conclui-se, portanto, que o *know-how* é uma prática utilizada para transferir conhecimentos patenteáveis ou não, dependendo do interesse econômico dos interessados. A transferência do *know-how* ocorre por meio de contratos com peculiaridades que serão vistas a seguir.

3.2 CONTRATOS DE *KNOW-HOW*: CARACTERÍSTICAS E FORMAS

O contrato de *know-how* é o meio que visa à transferência de tecnologia³², conhecimentos, dados ou até mesmo processos industriais exclusivos (VENOSA, 2010, p. 587), cujas obrigações ficam subordinadas a um ou mais ordenamentos jurídicos. Possui natureza convencional³³ (FLORES, 2008, p. 29).

³⁰Conforme entendimento do STF "O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". (BRASIL. Superior Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3366, Partido Democrático Trabalhista-PDT, Relator: Min. Carlos Britto, DF, 15 de março de 2005, Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=408866>>. Acesso em: 17 maio. 2012)

³¹É bem incorpóreo, pertencente a dois titulares, ou mais, que explorem de forma sigilosa um meio específico de fabricação, suscetível a alienação. Não podendo nenhuma das partes transmitir esse conhecimento a terceiros, sob pena de incorrer em responsabilidade. (PONTES DE MIRANDA. 1983. p. 450) Porém o tema será abordado com mais profundidade nos tópicos que seguem, ainda neste capítulo.

³²Neste tópico entendem-se como tecnologia: produtos a serem transferidos como tecnologia aplicável de *know-how*: segredos de produção, processo industrial ou técnicas especializadas industriais ou comerciais não divulgadas. (VENOSA. 2004, p. 703).

³³Natureza jurídica convencional significa dizer que os critérios e soluções estão estabelecidos em leis nacionais, tratados e convenções. (Baptista. 1994, p. 11.) A natureza jurídica dos contratos de

A finalidade destes contratos é proporcionar oportunidade comercial ao receptor da tecnologia, não importando o valor pago a título contratual, pois este será majorado pela possibilidade futura de obtenção de lucros. (BARBOSA, 1979, p. 6).

A formação³⁴ destes contratos será baseada em três etapas básicas: A fase preliminar é o primeiro momento em que as partes contratuais terão contato com a proposta. Nesta etapa, não é necessária a transferência do *know-how*, porém a parte que receberá a tecnologia deverá saber do que se trata a tecnologia de forma ampla. Com a aceitação das partes em contratarem, inicia-se a redação do contrato, na qual serão discutidas as cláusulas contratuais, as penalidades, caso haja descumprimento a qualquer tópico do contrato, as astreintes³⁵ e a cláusula de confiabilidade (segredo). Com o contrato realizado e averbado (apenas nos casos em que há determinação do INPI) ocorrerá a tradição³⁶ do *know-how*, na forma em que foi avençado pelas partes: poderá o receptor receber de uma só vez toda a tecnologia para o uso, ou em prestações, ou ainda, o detentor poderá aplicar o *know-how* na indústria do receptor. (STRENGER, 1983, p. 505).

Nos casos em que há rescisão contratual, o beneficiário continuará incumbido da manutenção do segredo, por tratar-se de contrato com cláusula de sigilo de informações. (GONÇALVES, 2010, p.706).

A extinção³⁷ destes contratos ocorrerá através do distrato, vencimento do prazo da obrigação, infração de cláusula contratual, modificação essencial do contrato³⁸ ou alteração no pólo contratual que receberá as informações³⁹.

know-how: bilateral; oneroso (mas nada impede que ocorra de forma gratuita); consensual e *intuitu personae*. (GONÇALVES, 2010, p. 705).

³⁴A formação contratual foi estudada no capítulo anterior, tópico 2.6.

³⁵Multa imposta nos casos de descumprimentos de obrigações de fazer fungíveis e infungíveis, de caráter positiva ou negativas, aplicando-se também nas obrigações de entregar coisa certa. Pode ser definida pelo Juízo *ex officio* nas hipóteses em que ocorre o descumprimento de ordem judicial. (PEREIRA, p. 20).

³⁶É o ato em que uma parte contratual entrega um bem a outra pessoa, cessando a obrigação. (1226 e 1267, do CC/02).

³⁷No caso dos contratos com prazo indeterminados deverá haver notificação prévia, diferente dos casos em que o prazo é determinado, ficando desobrigação da notificação a parte que for dar fim no pacto contratual. (VENOSA, 2011, p. 592).

³⁸Nas hipóteses em que o *know-how* perde significativamente o valor de mercado, ou em que uma das partes desrespeitou o segredo e o tornou público

³⁹Visto tratar-se de contratos *intuitu personae*, se houver a troca do pólo contratual que receberá a tecnologia, tal troca poderá acarretar na extinção do contrato. No Capítulo 1 deste trabalho, foi discutido trabalho o contrato *intuitu personae* e suas características.

(GONÇALVES, 2010, p. 706). Contudo, a rescisão dos contratos desta natureza requer cuidados, uma vez que se trata de vultosos numerários. Desta maneira, para que ocorra a resilição⁴⁰ sem muitos prejuízos para as partes, é necessário tempo para que as partes possam extinguir todas as suas obrigações frente à outra parte. (VENOSA, 2010, p. 592).

O *know-how*⁴¹ é transferido de forma direta ou indireta, mediante contrato, sendo variadas as modalidades contratuais que preveem estas transferências. As modalidades contratuais que realizam a transferência deste conhecimento de forma indireta são: contratos de engenharia; licença para uso de marca; cooperação técnica; fornecimento de tecnologia; show-how; franquias e informática. As modalidades em que ocorre a transferência de conhecimento de forma direta são: contratos de licença de *know-how* e cessão de *know-how*. (FLORES, 2008, p. 26; 52).

Este tópico possibilitou uma visão geral dos contratos que envolvem o *know-how* e com a classificação feita pode-se definir o recorte sobre o qual incidirá o interesse desta pesquisa acadêmica, a qual se restringirá aos contratos que envolvem a transferência do *know-how* de forma direta, os contratos de licença e, posteriormente, os contratos de cessão.

3.2.1 Contratos de licença de *know-how*

Nos contratos de licença de *know-how*, derivados do *pacta sunt servanda*, os contratantes ficam subordinados aos critérios de territorialidades (com indicação do território onde será explorada a informação) e objeto (será cláusula que especificará quais as faculdades serão transferidas ao adquirente, dentre elas o direito de uso e gozo). Existem também as cláusulas de não exploração⁴² e cláusulas *ad eternum*⁴³, porém o entendimento do INPI é que elas não são aplicáveis no Brasil. (FLORES, 2008, p. 41).

⁴⁰Resilição significa no âmbito jurídico dissolução por ambas as partes.

⁴¹Desde que secreto substancial e identificado de forma adequada. (Regulamento 556/89 CEE, item 1 das considerações).

⁴²Cláusula contratual que estipula a devolução de obrigações de informações tecnológicas ao cedente. (FLORES, 2008, p. 41).

⁴³Manutenção do sigilo para sempre.

Para Strenger (2003, p. 505), a limitação temporal é importante para a aplicação desta modalidade contratual: “[...] é conveniente, porém, as partes numa relação de licença não negligenciarem o exame de quanto tempo o *know-how* deverá permanecer sem divulgação, e se possível, fixar essa duração.”

Essa modalidade contratual de transferência de tecnologia tem como característica ser *ex tunc*, posto que, quando averbado no INPI, os efeitos retroagem à data da celebração do negócio jurídico. (RIBEIRO, 2010). Porém, o contrato de licença é aceito por este órgão apenas como fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como licença temporária de uso. (DANNEMANN, 2001, apud FLORES, 2008, p. 41).

O contrato de licença de *know-how* tem uso restrito e suas características mudadas, de acordo com o entendimento do INPI. Vale lembrar que este contrato é uma forma de transferência de tecnologia com espaço e tempo determinado até sua divulgação ou retorno ao seu inventor.

3.2.2 Contratos de cessão de *know-how*

Nestes contratos, o cedente⁴⁴, diferentemente dos contratos de licença, ficará obrigado a transmitir a posse⁴⁵ do *know-how* para o outro pólo contratual, a título oneroso⁴⁶, podendo ocorrer de forma acessória ao fornecimento de assistência técnica ou treinamento dos recursos humanos. Geralmente ocorrem entre pessoas de direito privado de forma onerosa e entre Estados-Membros a título gratuito, porém nada impede o contrário. (FLORES, 2008, p. 29). Esta modalidade é protegida pelo ato normativo 135/97⁴⁷.

O contrato de cessão visa à transferência da posse da tecnologia, regulado pelo ato normativo 135/97, item 2. Também tem cláusulas de sigilo.

⁴⁴ Parte do contrato que cede a informação para a outra parte

⁴⁵ Neste caso não haverá transferência de propriedade, pois no caso não há outorga estatal, visto que trata-se de conteúdo não patenteável ou não patentado com aplicabilidade industrial. (FLORES, 2008, p. 27).

⁴⁶ No entanto não foi verificada a impossibilidade de que estes contratos ocorram de forma gratuita, irá variar em decorrência dos interesses envolvidos. (FLORES, 2008, p. 29).

⁴⁷ Item 2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia. (BRASIL, 1997).

Entretanto, a proteção deste segredo na legislação brasileira fica restrita apenas ao caso em que este é violado de forma ilícita, conforme será analisado no decorrer deste capítulo.

3.3 SEGREDO INDUSTRIAL: CARACTERÍSTICAS, USO E FORMAS

A Revolução Industrial⁴⁸ criou na sociedade uma relação de poder a partir da tecnologia industrial com a qual fica posto que quem detivesse mais tecnologia teria, conseqüentemente, mais poder. Desde essa época até a atualidade, percebe-se maior incentivo à pesquisa e à publicação de normas que visavam à proteção destes conhecimentos. (SILVEIRA, 2001, p. 1).

Surge para o detentor desta nova tecnologia a necessidade de guardá-la sob sigilo⁴⁹, posto que esta desperta o interesse de seus concorrentes. Com isso houve a necessidade de proteção deste conhecimento restrito, em decorrência do segredo, através de Acordos Internacionais e posterior promulgação de normas nacionais nos países signatários. (BASSO, 2000, apud BARONE, 2009, p. 11).

Em breve análise histórica dos Acordos que visam à proteção dos direitos de Propriedade Industrial, tem-se em 1883, quando da promulgação da Convenção de Paris, o primeiro acordo internacional que tratava da proteção da Propriedade Industrial. Este acordo ainda se mantém em vigor com a revisão de Estocolmo e através do acordo TRIPS⁵⁰. Este estabeleceu princípios sobre propriedade industrial que ainda estão vigentes como o tratamento internacional o qual dá aos nacionais dos países membros o direito de gozo, em todos os países signatários da Convenção, da mesma proteção e direitos concedidos pela legislação do país aos seus nacionais. A prioridade unionista prevê que o pedido de patente depositado em um país, sirva como base para os pedidos subsequentes ao da mesma matéria

⁴⁸De acordo com a autora Araújo (2006) “A revolução industrial foi um processo histórico que culminou na substituição das ferramentas de trabalho pelas máquinas, da fabricação doméstica pelo sistema fabril. Teve início em meados do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Com o advento das máquinas criou a base de para desenvolvimento material, inovador para a época. Impulsionadas pelas pesquisas científicas, as fábricas passaram dispor para as pessoas uma infinidade de materiais. Isto serviu para modificar tanto o cotidiano como também a maior parte das relações sociais.”

⁴⁹ O conceito de segredo industrial será fornecido no decorrer deste capítulo.

⁵⁰ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. O acordo é conhecido pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. As TRIPS serão tratadas adiante, neste tópico.

efetuado pelo mesmo depositante, além de instituir os princípios de interdependência de direitos e o de territorialidade. (FEKETE, 1994, apud, BARONE, 2009, p. 35).

A partir das TRIPS para proteção da figura do segredo, observa-se a criação do órgão OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), e no Brasil, o órgão responsável pela proteção deste segredo é o INPI, (BARBOSA, 2003, p. 664) antiga Diretoria Geral da Propriedade Industrial⁵¹. (COPETTI, 2008, p.44).

Em breve passagem histórica acerca das legislações brasileiras que tratam da propriedade industrial, vê-se a existência pioneira do Decreto nº 24.507/34⁵², cuja finalidade era a proteção e combate aos crimes contra o sigilo do processo industrial. A partir deste Decreto, não é necessário mais haver o processo inventivo para a existência do segredo que antes era requerido pelo Decreto 16.264/1923⁵³. Com isso, a proteção estatal fornecida à propriedade industrial fundiu-se com a do segredo industrial. (BARBOSA, 2003, p. 664).

O Segredo Industrial não é um assunto novo, pelo contrário, sua história encontra-se atrelada ao surgimento dos processos tecnológicos, e será analisado a seguir.

3.3.1 Conceito

O segredo, sob a ótica etimológica, significa separação, segregação, é uma atitude mental, reservada ao saber, que deverá ser alvo de proteção jurídica. O caráter sigiloso das informações é o estado da coisa ou a situação fática em que elas se encontram. Desta feita, seu possuidor, para garantir essa característica de segredo, deverá ocultar essa informação dos demais para auferir lucros no futuro,

⁵¹ Criado pelo Decreto 16.264/1923, cuja competência anterior era das Juntas Comerciais

⁵² Decreto nº 24.507 de 29 de junho de 1934. Aprova o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro o nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal, e dá outras providências. Disponível em <http://www.deolhonaspateentes.org.br/media/file/Patentes/decreto_24507.PDF>.

⁵³ Decreto publicado em 19 de dezembro de 1923, por Miguel Calmon du Pin e Almeida, na cidade do Rio de Janeiro. Tratava de Propriedade Industrial.

supondo aí a existência de um monopólio⁵⁴ de saber. (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 42).

Alguns autores entendem que o Segredo é direito de personalidade, pelo direito existente de cada indivíduo de velar por sua intimidade e por seu direito autoral⁵⁵. É bem incorpóreo e poderá ser transmitido hereditariamente entre vivos, porém não se trata de propriedade, apenas de posse. (MIRANDA, 1983, p. 450).

Para Silveira (2001, p. 19), o segredo é elemento incorpóreo sigiloso, suscetível de aplicação industrial geradora de vantagem, a qual o Estado deverá proteger. O autor buscou informações para embasar seu conceito na UTSA⁵⁶, e fornece a seguinte definição do segredo:

"Segredo comercial" significa informação, incluindo uma fórmula padrão, compilação, programa, dispositivo, método, técnica ou processo, que: (i) deriva valor econômico independente, real ou potencial, que não é de conhecimento geral, e não é facilmente determinável por meios adequados por outras pessoas, que poderão obter valor econômico de sua divulgação ou utilização, e (ii) é o objecto de esforços que sejam razoáveis sob as circunstâncias, para manter a sua confidencialidade.⁵⁷ (SILVEIRA, 2001, p. 19).

Na legislação brasileira, o tema é tratado de forma indireta, uma vez que se extrai o conceito do segredo industrial baseado no conceito do que é considerado crime de concorrência desleal, conforme art. 195⁵⁸, da Lei nº 9.279/96, que tem seu texto embasado no artigo 39 das TRIPS.

⁵⁴ Para Flores, (2008, p.20) "o conceito está caracterizado por três aspectos: o controle total sobre o mercado, seja porque o produto é único, ou o fornecedor detém controle absoluto, ou existem barreiras que impedem a entrada de outras empresas no mercado.

⁵⁵ Manso conceitua o Direito Autoral como "o tema Direito Autoral como o conjunto de leis e garantias que protegem os interesses do autor sobre sua produção intelectual e artística".(MANSO. 1987) Este Direito foi consagrado com a Convenção de Berna.

⁵⁶ Uniform Trade Secrets Act, de 1979, promulgada nos Estados Unidos da América, que estabeleceu os princípios básicos para *trade secrets* no sistema *common Law*.

⁵⁷ Texto original: "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from no being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy. (SILVEIRA, 2001, p. 19).

⁵⁸ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

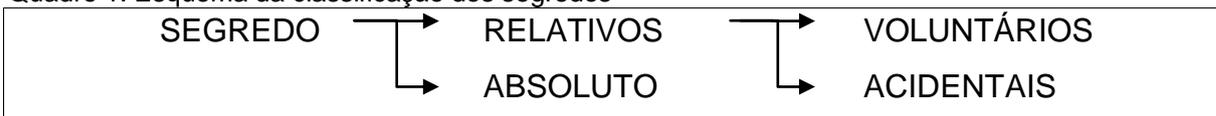
[...]

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;

Como dito acima, o conceito de segredo industrial fica restrito ao que é extraído da concorrência desleal. O artigo supra mencionado apenas se detém em explicar os atos que serão considerados ilícitos dentro da propriedade industrial. Em momento algum se preocupa em informar o que é entendido por informações confidenciais. Em análise doutrinária, para entender o que é entendido por “informações confidenciais”, concluiu-se que “[...] é informação ou técnica de qualquer natureza, utilizáveis na indústria, comércio ou na prestação de serviços, que possuam valor comercial”. (BASSO, 2000, apud BARONE, 2009, p. 20).

Os segredos poderão ser divididos em segredos absolutos ou relativos. No primeiro, o objeto não é conhecido por mais ninguém além do detentor, não poderá ser previsível, tampouco facilmente descoberto por outra pessoa. Já o segundo, pode ser dividido entre voluntários e acidentais. Os voluntários são desconhecidos por certas pessoas que o desconhecem por força de obstáculos colocados pelo detentor e os segredos acidentais são conhecimentos que não geram interesses de terceiros na divulgação. (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 45).

Quadro 1: Esquema da classificação dos segredos



Fonte: Elaborado pelo Autor

Para fins deste estudo, usam-se apenas as categorias de segredos relativos. Ainda ressalva que alguns doutrinadores entendem pela natureza personalíssima do segredo, desconsiderada por este trabalho, visto que esta foi superada pela natureza *sui generis*⁵⁹ do segredo.

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; ou [...] (BRASIL. 1996).

⁵⁹Para Silveira (2001, apud BARONE 2009, p. 120) entende pelo não enquadramento do Segredo como direito personalíssimo, pois “sua violação não prejudica a personalidade do empresário, mas sim o que ele possui e de que o segredo industrial pode ser objeto de negócios jurídicos, sendo passível de transmissão a terceiros, enquanto os direitos de personalidade são intransferíveis, devido à sua própria natureza personalíssima.”

3.3.2 Requisitos

As informações, para que sejam passíveis de segredo e protegidas pelas normas de propriedade industrial, deverão preencher determinados requisitos: 1) o conteúdo deverá ser secreto, ou seja, não poderá ser conteúdo óbvio e facilmente descoberto, deve possuir caráter sigiloso; 2) possuir valor comercial; 3) ter sido o objeto de medidas protetivas para que o segredo não seja divulgado. (SILVEIRA, 2001, p. 19).

Alguns autores, como Gomez Segade (1974) entendem que é pré-requisito a manifestação de vontade em manter o segredo. Assim, determinados os requisitos a serem estudados, passa-se à análise individual.

O “caráter sigiloso do segredo” é um pressuposto subjetivo essencial para o Segredo Industrial, pois decorre de sua natureza. (MIRANDA, 1983, p. 454). Para que as informações percam esse pressuposto, basta que o segredo seja conhecido por um amplo grupo de pessoas, ou por grande parte dos concorrentes. (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 190).

Para a caracterização do sigilo na informação não há necessidade de que esta seja inovadora (conforme a patente), tampouco que se trate de segredo absoluto. (SILVEIRA, 2001, p. 19). Para outros doutrinadores, entretanto, é necessário que a informação possua a característica de novidade, mas esse entendimento não possui amparo legal, pois não está explícito no acordo TRIPS essa exigência para que seja determinado o caráter sigiloso. (KORS apud BARONE, 2009, p.23).

O “valor comercial” é pressuposto objetivo para caracterização do Segredo Industrial, visto que a informação deverá dar ao detentor vantagem competitiva ou potencial (SILVEIRA, 2001, p. 19) em face dos seus concorrentes que não a possuam. O Segredo Industrial poderá fornecer ao seu detentor lucros, ou então reduzir os custos de produção. (KORS, 1984, apud BARONE, 2009, p. 26).

A “adoção de precauções para manter o sigilo” é importante, pois caracteriza o interesse do detentor em ter sua informação em Segredo. Neste requisito pode o detentor fazer uso de barreiras físicas, medidas de segurança como limitação das pessoas que acessem o conhecimento. Entende-se também como

precaução o ato contratual com cláusula de sigilo para as pessoas que de alguma forma necessitam saber esta informação. (SILVEIRA, 2001, p. 19) A adoção de precauções para manter o sigilo tem caráter subjetivo de proteção, pois é exteriorização de uma relação de confidencialidade. (BARBOSA, 2011, p. 2).

As medidas devem ser razoáveis, ou seja, não necessitam ser excessivas, mas deverão ser eficientes para manter em sigilo a informação. (KORS, 1984, apud BARONE, 2009, p. 25).

A “manifestação de interesse na manutenção do sigilo” é quesito de elemento objetivo quando parte da empresa ou indústria o interesse em manter o sigilo, mas poderá ser caracterizado como elemento subjetivo caso parta de seu titular ou possuidor. No primeiro caso é o interesse econômico, posto que o empresário não está obrigado a guardar sigilo sobre informações que não lhe forneçam nenhuma vantagem ou interesse. No segundo caso, há a necessidade de que haja a manifestação expressa do desejo de manter a informação secreta por parte do possuidor do sigilo, que pode ser externada por meio de cláusula contratual, através de instruções orais do empresário aos seus empregados ou terceiros; ou ainda, deverá ser de forma expressa a desobrigação da manutenção do sigilo. Há, entretanto, entendimentos contrários à exigência da manifestação externa da vontade de manter o sigilo⁶⁰, alguns entendem até pela manifestação de vontade tácita⁶¹. (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 222-238).

Fica a manifestação de interesse intimamente ligada à confidencialidade do sigilo, pois quando não está expressa, ou gera dúvidas quanto a sua existência, as partes não estão obrigadas a manter silêncio. Mas, para compreensão do Sigilo, é necessário entender de qual categoria jurídica este provém, portanto, faz-se necessário o estudo da natureza jurídica.

⁶⁰ Entendem certos doutrinadores que não há a necessidade de uma manifestação expressa, para validação desta vontade, basta uma manifestação subjetiva para manutenção do sigilo. Entendem também que exigir uma manifestação de vontade expressa gerará insegurança jurídica, pois que se trata de interesse objetivo. (SEGADE, 1974, p. 224).

⁶¹ Quando esta é manifestada por meio de palavras. (SEGADE, 1974, p. 230).

3.3.3 Natureza jurídica

O segredo industrial possui natureza jurídica análoga da propriedade industrial⁶² (BARONE, 2009, p. 37), posto que é bem imaterial, resultado de atividade mental⁶³, e por isso sua natureza fica subordinada a esta categoria, (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 75). Tem sua proteção apenas no âmbito da concorrência desleal, ou seja, nos casos em que há a violação do segredo (Convenção da OMPI⁶⁴). No ordenamento brasileiro extrai-se o entendimento do segredo industrial, da Lei 9.279/96, na parte do texto onde se lê sobre a proteção da propriedade industrial, no título que trata dos crimes de concorrência desleal. (BARONE, 2009, p.52).

Para explicar a natureza jurídica do segredo industrial, há a existência de novas teorias acerca deste tema como a doutrina da imaterialidade dos bens⁶⁵, desenvolvida por Kohler, e a Doutrina dos Direitos Intelectuais⁶⁶, desenvolvida por Picard. A primeira toma como base o objeto do segredo e a segunda a origem do objeto a ser protegido pelo segredo. Porém, ambas as teorias chegam à conclusão de que é necessária a criação de uma nova categoria para estes direitos de propriedade industrial. (CERQUEIRA, 1982, p. 109).

É problemática, no entanto, a tentativa destas teorias de tentar criar uma nova categoria para o segredo industrial, posto que os autores determinam a natureza do segredo como determinada pela origem e natureza do objeto, partindo do pressuposto de que os bens imateriais não se enquadram entre direitos pessoais ou direitos de obrigação. O entendimento desta pesquisa direciona-se para o

⁶² Não se enquadram no direito de propriedade, tem por este motivo, natureza especial (PICARD, apud BARONE, 2009, p.52).

⁶³ Para Segade (1974, p. 74) *Creaciones de La mente humana que, mediante los médios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables em las relaciones sociales y por su especial importancia econômica son objeto de uma tutela jurídica especial.*

⁶⁴ Convenção promulgada em 1967, e trazida para o ordenamento brasileiro a partir do Decreto nº 75.541/75.

⁶⁵ O autor Cerqueira (1982, apud BARONE, 2009, p. 61) entende que “a existência de relação jurídica direta entre sujeito e objeto do direito no âmbito de sua teoria dos bens imateriais, independente da intervenção de terceiros, sendo o direito imaterial absoluto, oposto ao direito de obrigações, revelando, dessa, forma, em relação ao objeto, semelhança essencial com a propriedade. Porém, segundo o autor Kohler entende que o confronto entre direito imaterial e o de propriedade é errôneo, devido às peculiaridades daquele.”

⁶⁶ Para o autor Edmond Picard (1954, apud BARONE, 2009, p. 52) os direitos da propriedade intelectual, não se enquadram entre os direitos de propriedade, constituindo direito de natureza especial.

entendimento de que a natureza jurídica do segredo industrial pertence a dos bens imateriais, conforme o entendimento de José Antônio Gomez Ségade, exposto no início deste tópico.

3.4 *KNOW-HOW*: COM OU SEM SEGREDO?

O *know-how*, como já dito, é uma prática utilizada para transferir conhecimentos, patenteáveis ou não, dependendo do interesse econômico dos envolvidos. Ao tratar do *know-how* com o segredo industrial, entende-se que esse conjunto de informações aplicáveis na Indústria possui restrição em sua divulgação, ou seja, há interesse por parte dos concorrentes neste conjunto de informações e, por isso, explica-se a necessidade de mantê-lo em segredo. A divergência doutrinária a qual se estuda neste tópico é sobre a necessidade ou não do segredo industrial para caracterização do *know-how*.

O entendimento de autores como Gomez Segade (1974, p. 151) é de que para que o *know-how* seja entendido como válido, é necessário o segredo, senão este não possuirá vantagem competitiva em virtude da ausência de interesse das indústrias em adquirir tal conhecimento. Entende ainda o autor que o *know-how*, sendo público, perde seu valor autônomo e sua proteção possuirá apenas a proteção derivada da relação contratual. Nesta linha o *know-how* sem segredo seria caracterizado com um serviço⁶⁷ e não como um bem imaterial. Sendo o *Know-how* e o Segredo Industrial sinônimos. (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 162).

Pontes de Miranda (1983, p.449) entende pela necessidade do segredo para caracterização do *know-how*, conceituando-o desta forma: “Se há meio ou processo de fabricação, ou indústria, que alguém conhece em segredo, há segredo de fábrica ou indústria”.

Partindo para outro posicionamento doutrinário, Flores (2007, p. 83), entende que o contrato de *know-how* surgiu para transferir tecnologia não abrangida pelas patentes, por este motivo não expressa determinação para a existência do segredo, servindo o segredo apenas para majorar ou diminuir o valor econômico

⁶⁷ De acordo com autor o serviço não é objeto contribuição social para sociedade anônima. (SEGADE, 1974, p. 150)

daquele. O autor faz ainda uso do argumento de que a necessidade do segredo é elemento circunstancial, podendo ser alterado a qualquer momento.

Ainda, neste sentido, Correa (1981, apud FLORES, 2007, p. 5.) trata da possibilidade de realizar contratos de transferência de tecnologia em que o *Know-how* é público, mas, mesmo assim, ainda existe interesse econômico:

O segredo é certamente uma condição para a validade das obrigações de confidencialidade ou a aplicação do direito de competência desleal, não é necessário para qualificar certo conhecimento como técnico. Em muitos casos as empresas receptoras estão interessadas em pagar a transferência de conhecimentos não secretos, que podem encontrar-se mais da capacidade do pessoal disponível. (CORREA, 1981, apud FLORES, 2007, p. 20).

Assim, entende-se que o *know-how* poderá ser transferido sem o pré-requisito do segredo industrial, servindo este apenas para determinar o valor econômico deste conhecimento, sendo este inversamente proporcional ao número de pessoas que conhecem as informações.

3.4.1 Proteção jurídica dos segredos industriais nos contratos de *know-how* no ordenamento brasileiro

No ordenamento brasileiro, as normas que tratam do segredo industrial se apresentam apenas de forma repressiva, tratando do tema apenas no contexto do crime de concorrência desleal⁶⁸. Esta forma de proteção não é convencional na propriedade industrial, pois é diferente da tutela jurisdicional da patente. A proteção jurídica conferida aos segredos industriais através da legislação brasileira é influenciada por normativas internacionais como as Convenções de Paris e o Acordo TRIPS. Esses acordos incidem diretamente na Lei nº 9.279/96, a qual traz em seu texto a proteção ao segredo industrial nos artigos: nº 2⁶⁹, nº 195⁷⁰ e nº 206⁷¹. (BARONE. 2009, p. 108).

⁶⁸ Conforme tratado anteriormente

⁶⁹ Art. 2º da Lei 9.279/96: A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(..)

V - repressão à concorrência desleal. (BRASIL, 1996).

⁷⁰ Citado no item 3.3.1 deste Capítulo, que trata do conceito de Segredo Industrial.

A legislação brasileira aplicou as normas internacionais, no entanto, para Silveira (2001, p. 20), o legislador, no art. 195⁷², XI, da Lei nº 9.279/96, coloca alguns requisitos a mais, a expressão “os conhecimentos conhecidos ou facilmente descobertos técnico da área” nos segredos que possuam como base a atividade inventiva, o dever de obediência do art. 13⁷³ da mesma lei. Tal entendimento foge ao exposto nos TRIPS art. 39⁷⁴, item 2, “a”, que exige apenas que o conhecimento seja secreto. (SILVEIRA, 2001, p. 20).

Há proteção para os contratos de *know-how* também com base no princípio unionista das normas imposto pela Convenção de Paris de 1883 e que, de acordo com Barbosa (2002, apud BARONE, 2009, p. 81), é exaustivo e não prevalece no Brasil, pois há ausência de motivos para aplicação destes princípios unionistas das normas⁷⁵, visto que no Código de Propriedade Industrial está expresso que os direitos concedidos aos atos internacionais poderão ser solicitados pelos nacionais.

Logo, tornam-se também aplicáveis os preceitos das TRIPS, visto que são normativas aprovadas pelos Estados-membros, mesmo que pela extensão do princípio unionista das normas ou aplicação do disposto na Lei nº 9.279/96.

⁷¹ Art. 206 da Lei 9.279/96: Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades. (BRASIL, 1996).

⁷² Citado no item 3.3.1 deste Capítulo, que trata do conceito de Segredo Industrial

⁷³ Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.(LEI Nº 9.279/96).

⁷⁴ TRIPS – 39) item 2: Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas,(10) desde que tal informação:

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; (URUGUAI, 1994).

⁷⁵ Conforme informado pelo INPI é “Esse princípio consagrado no Art. 2º da Convenção de Paris estabelece que os nacionais de cada um dos países membros gozem em todos os outros países membros a União, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais, sem que nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento seja exigida. Assim, os domiciliados ou os que possuem estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos no território de um dos países membros da Convenção (art. 3º), são equiparados aos nacionais do país onde foi requerida a patente ou o desenho industrial.” (PORTAL INPI)

3.4.2 Finalidade de proteção dos segredos

Vê-se, de fato, ser vantajoso para o Estado fornecer proteção ao segredo, pois com o implemento de normas abrangentes sobre Segredo Industrial há o incentivo do desenvolvimento tecnológico, econômico e ainda em atividades de pesquisa. Também visa, com a tutela estatal, a garantir lealdade e honestidade nas relações concorrenciais. (SILVEIRA. 2001, p. 18).

No atual ordenamento jurídico brasileiro, vê-se a possibilidade de o possuidor do segredo mantê-lo secreto indefinidamente, porém, esta possibilidade, para Barone (2009, p. 117), confronta o disposto no art. 2, da Lei nº 9.279/96 e deixa de levar em conta os direitos humanos. Para a autora esta possibilidade deverá ser repensada pelo Estado, o qual deverá estabelecer quais os interesses jurídicos deverão prevalecer: o da proteção estatal ou não. Nos casos negativos à proteção estatal, o Estado deixa de levar em conta o interesse social.

Desta forma, compreende-se a importância do estudo do Segredo Industrial quando visto sob a ótica do desenvolvimento tecnológico de um Estado, pois ele fornece vantagem competitiva aos seus nacionais o que contribui para a evolução tecnológica do Estado.

4 A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CLÁUSULA DO SEGREDO INDUSTRIAL NOS CONTRATOS DE *KNOW-HOW*

Os capítulos anteriores tiveram como objetivo construir uma base de conhecimentos acerca dos contratos de *know-how* e a cláusula de segredo industrial existente nesta modalidade contratual. Neste capítulo, o objeto de estudo é o tema visado por este trabalho, qual seja, a exploração econômica dos contratos de *know-how* e para isso serão analisados os tópicos de reconhecimento dos contratos de *know-how*, a tributação a que estão sujeitos, e ainda visa à análise dos casos em que ocorre a violação da cláusula de segredo industrial, em decorrência de espionagem industrial e crime de concorrência desleal.

4.1 RECONHECIMENTO E ATUAÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE *KNOW-HOW*

Os contratos de *know-how* são reconhecidos pela legislação brasileira, através do Código de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, e sua fiscalização compete ao órgão denominado INPI – Instituto Nacional De Propriedade Industrial, cuja competência é conferida pelo art. 211⁷⁶ desta lei de Propriedade Industrial. (FLORES, 2008, p. 155).

O *know-how*, por ser propriedade imaterial terá seu regime contratual internacional como forma de buscar a segurança jurídica nas relações comerciais e as normas terão aplicabilidade de acordo com a territorialidade:

Com relação à conectividade, ainda se deve atentar para o fato de que existem diversos critérios de conexão. Entende-se que o mais relevante é o local onde se prestará a obrigação. Entretanto, vêm ganhando relevância os argumentos de que a escolha da lei aplicável a um contrato internacional independe do que determinam as regras de conexão, e se busca o fundamento no princípio da autonomia da vontade como um elemento de conexão mais eficaz para a solução de eventuais conflitos. (FLORES, 2008, p. 159)

⁷⁶ Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro. (BRASIL, 1996).

O INPI, órgão responsável pela averbação dos contratos de *know-how* no Brasil, define o contrato de *know-how* como: “[...] contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil.” (PORTAL INPI, 2012).

A averbação dos contratos no INPI é de extrema importância, pois é pré-requisito para que o Banco Central reconheça este contrato e assim permita a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados:

O registro dos contratos no INPI é condição prévia para legitimar remessas de valores para o exterior e permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados, além de torná-los válidos em relação a terceiros. Caso a parte responsável pela transferência da tecnologia seja empresa estrangeira, o registro da operação no Banco Central é igualmente obrigatório, de modo que a empresa nacional possa efetuar remessas para o exterior referentes aos pagamentos previstos no contrato. O registro no Banco Central depende da prévia averbação do contrato no INPI. Isso quer dizer que, sem o registro do contrato no instituto, não há autorização para as remessas; e sem pagamentos para a empresa detentora da tecnologia, sediada no exterior, não há transferência de tecnologia. Com isso, o INPI, em sua prerrogativa para análise do registro de contratos de transferência de tecnologia, foi investido de amplos poderes que visavam promover o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país. (GOMES; 2011)

Para a averbação dos contratos de *know-how* no Brasil, é necessário levar em conta os requisitos impostos pelo Código de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, em conjunto com a legislação tributária, as regras de capital estrangeiro, a Lei Antitruste e ainda o acordo TRIPS. (FLORES, 2008, p. 232)

O atual entendimento do INPI, sobre os contratos de *Know-how* é explicado por Gomes (2011):

Esses poderes, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive quanto à discricionariedade e capacidade do INPI de decidir caso a caso, fortaleceram os chamados "entendimentos" do órgão que, embora muitas vezes não possuam base legal, passaram a ter importância fundamental nas decisões do instituto e se tornaram passíveis de discussão. De fato, alguns se encontram ultrapassados, mas ainda vivos no INPI, como aqueles que questionam ou não admitem cláusulas de sigilo e confidencialidade com prazos superiores a dez anos após o término do contrato. Outro exemplo de restrição é quando o instituto não aceita pagamento por vários direitos que envolvam os mesmos produtos contratuais. O adquirente é obrigado a optar por apenas um contrato, como de licença de uso de marca ou de transferência de tecnologia. Além disso,

contrariando as práticas internacionais adotadas nesse tipo de contrato, há também o entendimento de que a tecnologia não poderá ser licenciada, mas somente transferida, passando a empresa brasileira recipiente da tecnologia a ser considerada como adquirente. Em suma, não há uma utilização temporária da tecnologia, mas, sim, sua completa aquisição por parte da empresa brasileira contratante que, ao término da relação contratual, poderá utilizá-la livremente. Ainda sobre a titularidade da tecnologia, surge mais uma restrição por parte do INPI quanto à possibilidade de aceitação de cláusulas estipulando que a empresa brasileira adquirente retorne ao fornecedor, após o término do contrato, quaisquer documentos, materiais e/ou informações transmitidas, uma vez que são considerados como adquiridos. Apenas em caso de rescisão contratual por falta ou inadimplência do licenciado poderá ocorrer esse tipo de devolução. (grifo nosso)

O atual entendimento da jurisprudência se mostra no sentido de delimitar a atuação do INPI, conforme demonstrado na decisão abaixo⁷⁷, que teve grande repercussão entre os estudiosos destes contratos:

[..]

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.) (grifo do Autor)

Flores (2008, p. 232) também faz uma ressalva acerca do poder de intervenção destes contratos pelo INPI:

Parece razoável concluir que a lei vigente retirou do INPI o poder de intervenção nos contratos, quanto à sua conveniência e oportunidade, como parte do poder, antes atribuído à autarquia, de regular a transferência de tecnologia para o país.

A necessidade de averbar os contratos no INPI não é recente, e o ato normativo 135/97 silencia absolutamente sobre a natureza da ação do INPI

⁷⁷ 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.

quanto aos contratos. Após declarar que a finalidade principal do INPI é executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função econômica, social, jurídica e técnica, e notar que a Lei nº 9.279/96 prevê a averbação ou registro de certos contratos, e o ato 135/97 apenas indica a matriz legal da intervenção a que se pretende, citando a própria Lei nº 9.279/96, que considera como sua legislação complementar. A autarquia se propõe a fazer exigências e mesmo indeferir a pretensão de registro ou averbação. (FLORES, 2008, p. 232)

De acordo com o entendimento de Kung, Leite e Dias (2009, p. 4), a atual atuação do INPI pode ter como resultado a substituição do império da lei pelo assistencialismo, pois “[...] no Brasil, um Estado de Direito onde impera o princípio da livre iniciativa, não caberia a qualquer órgão governamental inferir em negócios onde as partes não se sentem prejudicadas.”

O autor Flores (2008, p. 236) conclui sobre o reconhecimento dos contratos de *know-how* no Direito brasileiro:

[...] a realidade brasileira não está muito distante do Direito espanhol. Entretanto, ainda falta uma estrutura comunitária e de integração que seja capaz de viabilizar uma harmonização do Direito, bem como regras eficazes de Direito Internacional Privado para a solução de conflitos de natureza da propriedade intelectual. (FLORES, 2008, p. 236)

Por fim, os contratos de *Know-how* têm seu uso restrito, tomando como base o entendimento atual do INPI, e somente terão validade para terceiros os contratos de tecnologia que estiverem averbados sob esse órgão. Ainda pode-se constatar, de acordo com o posicionamento dos doutrinadores que a atuação deste órgão é antiquada frente ao desenvolvimento que o país está vivenciando.

4.2 OS CONTRATOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

A legislação tributária é responsável pela captação de receitas públicas para que o ente estatal possa atingir seus objetivos fundamentais, que de acordo com Sabbag (2011, p. 37) é criar meios para que se propicie:

[...] uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, tendente à redução das desigualdades sociais, regionais, bem como a promoção do bem-estar da coletividade.

Com base nos seus objetivos fundamentais e como forma de propiciar o desenvolvimento da sociedade, a legislação tributária prevê a incidência de tributos e contribuições sociais nos contratos de transferência de tecnologia. Entretanto, a sua aplicação gera dúvidas, pois a nomenclatura apresentada pela norma é distinta da classificação do INPI, órgão responsável pelo reconhecimento destes contratos. (FLORES, 2007, P. 231)

A divergência mencionada ocorre, pois, na legislação tributária, não se verifica distinções entre contratos de transferência de tecnologia e os contratos de assistência técnica, existindo apenas para esta legislação uma categoria ampla denominada transferência de tecnologia. (FARIA, 2005 p. 1).

Como se vê, o INPI não define os contratos de transferência de tecnologia da mesma forma que a legislação do IRPJ o faz. Na legislação do IRPJ, o contrato de assistência técnica assemelha-se ao que seria para o INPI, o contrato de transferência ou fornecimento de tecnologia. Para o INPI, assistência técnica assemelha-se ao que seria pela legislação do IRPJ, o contrato de projetos ou serviços técnicos especializados. (FARIA, 2005 p. 1)

A mesma distinção é encontrada na obra de Flores sobre a divergência de nomenclatura entre a classificação do INPI e a trazida pela legislação tributária:

A legislação do IRPJ utiliza uma nomenclatura e uma categorização diversa, segundo Barbosa, que cita a classificação da legislação tributária, que assim elenca os contratos de tecnologia: exploração ou cessão de patentes, uso ou cessão de marcas, transferências de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante), transferência de tecnologia (projetos ou serviços técnicos especializados). Nota-se que a legislação tributária faz distinção ente transferência de tecnologia, como assistência técnica e serviços técnicos especializados, já que assistência técnica na legislação tributária ajusta-se à figura dos contratos de *know-how* do INPI. Outro aspecto que gera confusão terminológica é o contrato de assistência técnica no INPI, que, para a legislação tributária, será o contrato de projetos ou serviços técnicos especializados. (FLORES, 2008, P. 231)

Nos contratos de tecnologias em que a transferência ocorra entre empresas nacionais e estrangeiras, há a incidência dos tributos: “Imposto de Renda Retido na Fonte⁷⁸- IRRF; Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE⁷⁹; Imposto sobre Serviços – ISS; PIS/PASEP; Imposto sobre Operações

⁷⁸ Pagamentos às pessoas domiciliadas no exterior, será visto no decorrer deste tópico.

⁷⁹ “A CIDE foi criada pela Lei nº 10.168/00 para atender o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento

Financeiras - IOF; Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF.⁸⁰ (BOFF, 2007) Ressalta-se que a CPMF⁸¹, tinha sua vigência regulada de novembro de 1993 até dezembro de 2007, sendo sua cobrança atualmente irregular. (SABBAG, 2011, p. 538)

Sobre o Imposto Sobre Serviço - ISS, regulado atualmente pela Lei Complementar nº 116, a autora Faria (2005, p. 3) demonstra que este tributo não deverá incidir sobre os contratos de transferência de tecnologia, em virtude da obrigação contratual presente, que é “obrigação de dar” e não “obrigação de fazer. Portanto, a incidência deste imposto seria equivocada, com exceção dos contratos de natureza mista. Nesta mesma linha a autora entende pela não incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)⁸².

Faria (2005, p. 2) também questiona a incidência das contribuições de PIS e COFINS sobre a importação de serviços nos contratos de transferência de tecnologia, de acordo com a classificação do INPI:

A Medida Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004, convertida na Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004 (Lei nº 10.865/04), em vigor desde 1º de

tecnológico brasileiro. Diferentemente do que ocorre com o IRRF, a CIDE não é retida dos rendimentos pagos. Seu ônus é da pessoa jurídica brasileira pagadora dos rendimentos e não do beneficiário dos rendimentos no exterior. A MP 2.062-63, de 23.02.2001, aumentou o percentual e estendeu a concessão de crédito para todas as empresas, e não apenas àquelas que tivessem PDTI⁷⁹ ou PDTA⁷⁹. Contudo, a Medida Provisória nº 2.159-70/01 (art. 4º, § 1º, II), que substituiu a MP nº 2.062-63, limitou novamente a concessão de crédito relativo à CIDE, estabelecendo que apenas as importâncias devidas a título de royalties referentes ao uso de marcas ou à exploração de patentes geram direito ao crédito de CIDE. Dessa forma, os contratos de transferência de tecnologia e de assistência técnica não têm direito a qualquer crédito de CIDE, devendo arcar com a carga tributária total de CIDE (10%)”. (FARIA, 2005 p. 2).

⁸⁰ “Considerando-se que os pagamentos feitos ao exterior a título de transferência de tecnologia ou assistência técnica envolvem uma movimentação financeira, haverá também incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) à alíquota de 0,38%” (FARIA, 2005, p.3).

⁸¹ A CPMF era uma contribuição destinada especificamente ao custeio da saúde pública, da previdência social e do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. No começo, o artigo 18 da Lei nº 9.311 de outubro de 1996, estipulava que a totalidade da arrecadação seria destinada exclusivamente ao Fundo Nacional de Saúde. A partir de 1999, com a Emenda constitucional 21, a CPMF passou a destinar parte de seus recursos a previdência social e a erradicação da pobreza. No seu fim a previdência social e a erradicação da pobreza recebiam aproximadamente 26% e 21% da arrecadação, respectivamente. (PORTAL DO ACADÊMICO).

⁸² A autora Faria (2005), explica “As remessas ao exterior para pagamento dos valores devidos ao exterior pela transferência de tecnologia ou assistência técnica, por envolver uma operação de câmbio, sujeitam-se ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre operações de câmbio (IOF-Câmbio) no ato da liquidação da operação. Entretanto, a alíquota do IOF para tais operações é atualmente de 0% nos termos do artigo 14, inciso III do Decreto nº 4.494/02, não havendo assim impacto para a empresa contratante no Brasil.”

maio de 2004, instituiu tributação, por PIS e COFINS, na importação⁸³ de bens e serviços do exterior (PIS-Importação e COFINS-Importação). Contudo, é possível argumentar que tais contribuições não seriam aplicáveis aos contratos de transferência de tecnologia, considerando o conceito e as normas do INPI relativas a tais contratos. Isto porque, conforme já abordado anteriormente, se analisarmos a natureza desses contratos, veremos que a transferência de tecnologia não constitui uma obrigação “de fazer”, característica dos serviços em geral, mas uma obrigação “de dar”. Conforme já abordado anteriormente, para o INPI, não é possível averbar contrato de licença de tecnologia, mas sim de transferência de *know-how*, pois a obrigação é essencialmente de fornecer tecnologia. (FARIA, 2005 p. 2)

O contrato de *know-how* é reconhecido pela norma tributária, com uma nomenclatura diferente do INPI, porém a incidência do imposto deverá ocorrer pelas características do contrato e não pela qual se designa.

4.3 EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DERIVADA DA VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE SEGREDO INDUSTRIAL NOS CONTRATOS DE *KNOW-HOW*

Já foram estudados os contratos de *know-how* especificamente com cláusula de segredo industrial, bem como o reconhecimento destes contratos no ordenamento brasileiro, agora se passa para os casos em que ocorre a violação deste segredo. Nesta etapa do trabalho será analisado o conceito de concorrência desleal e a proteção legal fornecida pelo Estado, nos casos em que ocorre esta prática. Logo, serão analisadas também as formas de perpetuação deste crime em decorrência da relação de emprego e a espionagem industrial.

4.3.1 Concorrência desleal aplicável ao contrato de *know-how*

A alta competitividade econômica gera um estímulo ao desenvolvimento tecnológico, o que propicia muitas empresas a realizarem investimentos em pesquisas para auferir maiores lucros e diminuir os custos de produção. Porém, também se percebe um aumento considerável, no campo da competição ilícita,

⁸³ A autora Faria (2005, p. 2) entende que “no caso da importação de serviços, o fato gerador do PIS-Importação e da COFINS-Importação é o pagamento (o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa) de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.

umentando as formas dos concorrentes obterem vantagens sobre os demais, incorrendo no crime de concorrência desleal. (PIERANGELI. 2003, p. 362).

As empresas e indústrias desempenham atividades econômicas, por isso sua atuação no mercado deverá sempre respeitar os princípios norteadores da ordem econômica, postos no art. 170, da CFRB/88:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

~~VI - defesa do meio ambiente;~~

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

~~IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.~~

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

A livre concorrência, um dos princípios da ordem econômica, não visa à prática de atos ilícitos para obtenção de informações, pelo contrário, preza pela lealdade e boa-fé nas relações entre concorrentes e entre empregado e empregador. (DUTRA. 2007, p. 60).

Entretanto, quando se está na esfera da propriedade industrial, a maior parte dos crimes é praticada pelo fato do empregado repassar informações sigilosas aos concorrentes de seu empregador. Este crime tem sua proteção vinculada à vantagem competitiva e sua existência extraída da concorrência desleal. (FEKETE, 1984, apud BARONE, 2009, p.72).

A violação do segredo também poderá ocorrer na esfera do Código Penal (art 153⁸⁴ e 154⁸⁵), porém esta é residual e ocorrerá apenas nos casos em que não foi possível caracterizar a Concorrência Desleal. (FEKETE, 1984, apud BARONE, 2009, p.72)

A violação do sigilo industrial que protege o *know-how* nos contratos em que há a transferência da tecnologia pode ocorrer de duas maneiras: como crime de espionagem industrial ou como crime de concorrência desleal. O primeiro entende-se como “[...] a espionagem avançada é realizada para as empresas por espião, que copia segredos comerciais que abordam desde informação sobre técnicas ou produtos até informação sobre estratégias de comercialização” (NETO; GUIMARÃES, 2003, p.5). O crime de concorrência desleal é entendido como ato reprimível e gerador de indenização. (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 269) Estes conceitos e a forma de proteção serão discutidos nos próximos tópicos.

A repressão a estes atos visa à proteção do fundo de comércio, aviamento, proteção da atividade empresarial, tutela da clientela, defesa do patrimônio alheio, tutela do direito de personalidade, respeito à moral profissional, usos e costumes do comércio. (CONVENÇÃO DE HAIA, 1925⁸⁶)

ARTIGO 10.º

[...]

1 Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2 Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3 Deverão proibir-se especialmente:

⁸⁴ Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Somente se procede mediante representação. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2º Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) (BRASIL, 1940)

⁸⁵ Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. (BRASIL, 1940)

⁸⁶ Responsável pela alteração no disposto pela Convenção de Paris de 1883

1.º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2.º As falsas afirmações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3.º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

O combate à concorrência desleal tem sua essência na CRFB/88, no Decreto 24.507/34, no Código Penal, Decreto 7.903/45, sendo que o mais importante está previsto na Lei nº 9.279/96, no art. 195:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

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; ou

[...]

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público. (BRASIL, 1996)

Porém, os crimes que serão estudados neste trabalho são apenas os incisos X, XI e XII. O bem juridicamente tutelado neste crime é *know-how* protegido por cláusula de segredo industrial, assim, a violação deste por meios ilícitos por parte do empresário concorrente é incompatível com sua dignidade e condizente com texto de lei, portanto, tem o ato conduta tipificada. Com a posse ilícita deste conhecimento sigiloso, o concorrente atinge o patrimônio do detentor da tecnologia,

podendo levar a empresa violada a atos extremos como a falência. (PIERANGELI, 2003, p. 362).

Como consequência jurídica aplicável é possível a responsabilização dos infratores, na esfera civil, cuja indenização terá seu valor determinado pelo art. 208 da Lei nº 9.279/96: “A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido” (BRASIL, 1996). Já no art. 209 da mesma lei ficam ressalvados os direitos de perdas e danos:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Neste tópico foi abrangida a violação do segredo industrial de forma ampla, a seguir serão analisados, a violação derivada da relação de trabalho e os crimes de espionagem industrial.

4.3.2 Violação derivada da relação do trabalho

O segredo, conforme analisado no capítulo anterior, é informação industrial de caráter sigiloso que apresenta aplicabilidade na indústria e sua posse significa vantagem competitiva para seu detentor.

A violação do segredo poderá ocorrer pela corrupção do funcionário, sendo este de esfera pública ou privada, dependendo do âmbito onde este se encontra. Pode ocorrer na modalidade ativa (que será abordado no próximo tópico, pois se trata dos casos em que há espionagem industrial ou econômica) ou poderá ocorrer na modalidade passiva, que será analisado neste momento. (PIERANGELI, 2003, p. 352).

Na situação onde ocorre a corrupção passiva, o empregado possui livre acesso dentro da empresa, e é detentor de diversas informações, e muitas delas deverão ser mantidas em sigilo, assim, é de pronto que se visualiza uma relação de confiança entre empregado e empregador. (FARIA, 2007, p. 52).

A corrupção passiva do empregado está prevista no artigo 195, da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, inc. X, e pode ser conceituada, para José Henrique Pierangeli (2003, p. 354) como “[...] o empregado que, faltando ao dever do emprego, recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de pagamento ou recompensa, para proporcionar vantagem à concorrente de seu empregador”.

Art. 195: Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador. (BRASIL, 1996).

Assim, o objeto do crime é o dever de lealdade, que deve orientar toda relação de trabalho, e a tutela jurisdicional é no sentido de proteção dos deveres morais, que se não forem observados ocasionarão perigo efetivo para o ofendido. O custo da divulgação do segredo é, em muitos casos, o sucesso do negócio. (PIERANGELI. 2003, p. 355).

O sujeito ativo deste crime é o empregado ou qualquer pessoa física subordinada a uma relação de emprego (podendo esta ser regular ou mesmo sem contrato de trabalho), que desvia informações de seu empregador no curso de sua relação de trabalho. Ainda, ressalta-se que o ato deve importar em violação de seu dever de empregado, senão impossível será sua tipificação. Os sócios, neste caso, não incorrerão neste tipo próprio, posto que não estão submetidos à relação de emprego. (PIERANGELI. 2003, p. 356).

Ressalta-se que para ocorrer este crime, não necessariamente o empregado necessita estar na vigência do contrato de trabalho, basta que este tenha obtido o conhecimento na relação empregatícia e que a violação venha a causar prejuízo ao seu empregador ou ex-empregador. (FARIA. 2007, p. 63).

Neste sentido, corrobora a jurisprudência do TST, e firma que o dever de sigilo é extensível ao ex-empregado:

SEGREDO INDUSTRIAL. COMPROMISSO DE NÃO DIVULGAR. LEGALIDADE¹. É vedado ao empregado divulgar o segredo da empresa (a lei não estabelece prazo para essa vedação); se o empregado divulgar comete falta grave. A proibição alcança o ex-empregado, visto que a rescisão do contrato de trabalho não transfere a este o direito de divulgar, explorar ou comercializar a fórmula industrial de que teve conhecimento, ainda que passe a trabalhar para empresa concorrente. 2. O ajuste consistente no compromisso firmado pelo reclamante de não divulgar, não explorar e não utilizar o segredo da fórmula do produto industrial de que tem conhecimento guarda perfeita sintonia com o disposto no art. 195, inc. XI, da Lei 9.279/1996. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento.195XI9.279(1533002120015150093 153300-21.2001.5.15.0093, Relator: Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 24/09/2008, 5ª Turma., Data de Publicação: DJ 12/12/2008.)

Porém, percebeu-se no inteiro teor desta decisão, que houve divergência de entendimento, no que diz respeito à manutenção ou não do segredo pelo empregado, após a vigência do contrato de trabalho. O entendimento contrário ao exposto acima tem como base o art. 9 da CLT e visa caracterizar a cláusula de não concorrência⁸⁷, que ocorre quando o empregado e empregador não determinam prazo para extinção da manutenção do segredo. Para essa parte da doutrina é compreensível que extinta a relação de emprego, o empregado ao sair da empresa possa divulgar o conhecimento obtido dela sob a responsabilidade do sigilo, neste sentido a jurisprudência se manifesta:

CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA - VIGÊNCIA APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL, TERRITORIAL E DE OBJETO - IMPOSSIBILIDADE - ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR - Cláusula de não-concorrência pactuada entre as partes sem conter limitação, seja de caráter temporal, territorial ou delimitação do objeto da restrição de atividades, com projeção após a rescisão contratual é nula de pleno direito, porque fere a autonomia de vontade do trabalhador e cria óbice à sua nova colocação (27957 SP 027957/2003, Relator: ELENY PEREIRA NEVES Data de Publicação: 19/09/2003)

⁸⁷ “A cláusula de não concorrência- não impede o exercício de atividade profissional do reclamante. Impede apenas que divulgue segredo empresarial de que teve conhecimento, quais sejam a fórmula e o método de produção industrial criado pela reclamada” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 1533002120015150093. Companhia brasileira de bebidas. Relator: Emmanoel Pereira, Brasília, DF, 24 de setembro de 2008. Disponível em <http://ext02.tst.jus.br/pls/ap01/ap_red100.resumo?num_int=84763&ano_int=2004&qtd_acesso=3342375&novportal=1>. Acesso em: 7 mar. 2012.

Na esfera do sujeito passivo neste tipo será o empregador, cujo empregado deva lealdade no decorrer de sua relação empregatícia. (PIERANGELI. 2003, p. 356)

A conseqüência para este crime de concorrência desleal é, baseado em ato de corrupção passiva do empregado, além do processo criminal, pela violação do segredo de fábrica, ou industrial, a possibilidade de demissão por justa causa garantida ao empregador, por lei, com previsão na CLT⁸⁸, art. 482, alínea “c” e “g”:

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

[...]

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;

[...]

g) violação de segredo da empresa; (BRASIL, 1943)

Entretanto, há que se ressaltar que não há como incorrer neste tipo, nos casos em que o empregado não obtenha informações confidenciais derivadas da relação de trabalho, visto que sua relação não tem condão de causar prejuízos ao empregador, tampouco não poderá esta informação confidencial, ter sido de conhecimento do empregado em virtude de sua formação técnica na área. (FARIA, 2007, p. 53).

Não importa se o delito foi ofertado ao empregado ou oferecido pelo concorrente desleal, da mesma forma como não importa se foi cumprido o avençado ou se teve arrependimento posterior, este crime se consuma com a aceitação da promessa, salvo entendimento contrário, é crime de natureza formal e de perigo. Além de tudo é permitido que haja concurso de agentes, desde que caracterizados que todos sabem da conduta ardilosa do empregado e que de certa forma ajudam para que a conduta ilícita aconteça. Apenas será aceito como exclusão de ilicitude o consentimento do empregador, na transmissão das informações sigilosas. (PIERANGELI. 2003, p. 357).

O desenvolvimento tecnológico gera riquezas e vantagens competitivas para o seu detentor, assim, o segredo entra neste contexto a fim de colaborar com o

⁸⁸ DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, 1º de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. GETÚLIO VARGAS.

desenvolvimento das indústrias. Desta forma, o empregado é o elo que faz com que a tecnologia seja incorporada ao produto e se este divulga informações de natureza sigilosa, mesmo não estando na vigência da relação de emprego, deverá ter seu ato tipificado e sofrer as consequências, caso contrário, a legislação estaria deixando as indústrias à deriva de qualquer proteção quanto à violação destas informações.

4.3.3 Espionagem industrial aplicável ao contrato de *know-how*

Em decorrência da Revolução Científico Tecnológico⁸⁹, houve um grande desenvolvimento mundial voltado para tecnologia com aumento, principalmente, nas indústrias químicas. Iniciou-se uma disputa pela detenção desta tecnologia visada para obtenção de lucros e vantagem competitiva e, assim, percebe-se o crescente número de práticas ilícitas para obtenção desta tecnologia. Este crime é derivado da corrupção ativa do empregado, porém aqui se adentra também no mérito do concorrente desleal que visa obter a vantagem frente ao concorrente possuidor, obtendo-a através da espionagem industrial ou econômica. (PIERANGELI, 2003, p. 342).

É crime grave, que tem como principal consequência levar empresas a sérias dificuldades que vão desde a diminuição da produção e dispensa do corpo de empregados até a extinção de suas atividades. Esta prática é tão danosa para os concorrentes que inclusive pode tirá-los das atuações no campo internacional. (PIERANGELI, 2003, p. 343). Essa prática fere os princípios do capitalismo que, segundo o entendimento de Luiz Otávio Pimentel (1999, p. 10), são:

Os princípios fundamentais do capitalismo são a livre concorrência e o livre comércio, a propriedade privada dos bens de produção e sua livre herança, seguidos de princípios que lhe são derivados, como os princípios de liberdade de mercado, de capitais e de pessoas. As funções do capitalismo são, portanto, a maximização dos benefícios e o seu próprio crescimento e desenvolvimento e lucram os capitalistas. Para garantir o seu funcionamento nada melhor do que a garantia da propriedade privada, em especial a intelectual e tecnológica.

⁸⁹ Entre os séculos XVI e XVII há uma ruptura com os assuntos teocêntricos que perduraram até o final da Idade Média, denominada Revolução Científico Tecnológico, teve como precursores deste movimento Francis Bacon, Galileu, dentre outros. (PRADO, 1997, p. 26)

A livre concorrência não é a salvação para os atos de concorrência desleal, pelo contrário, esta prática fere o capitalismo, pois visa atingir diretamente o concorrente leal, que tem seu segredo entregue ao concorrente desleal. (FARIA, 2007, P. 59).

Bessa (2001, p. 5) destaca a importância que se deve ter com a espionagem face os prejuízos econômicos que esta pode causar, em muitos casos esta prática leva empresas à falência. A seguir, o autor diferencia a espionagem econômica e industrial:

Espionagem econômica pode ser definida como a ação ilegal e clandestina de um Estado, voltada para a obtenção de informações financeiras, comerciais, econômicas ou tecnológicas, em proveito de suas próprias empresas, bem como as tentativas de influenciar as decisões de política econômica de outro país. Já na espionagem industrial corporativa a ação é patrocinada por uma empresa ou organização, que utiliza agentes dos seus próprios quadros, ou contrata o serviço de empresas especializadas, ou de agentes isolados. (BESSA, 2001, p. 5)

A espionagem industrial está tipificada na legislação de propriedade industrial, lei nº 9.279/96, no art. 195, IX, *in verbis*:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; (BRASIL, 1996).

A este respeito Jorge da Silva Bessa (2001, p. 5) apresenta o exemplo dos EUA. Lá há legislação sobre o assunto englobando “todas as formas e tipos de informações financeiras, comerciais científicas tecnológicas econômicas e de engenharia”, dando a estes crimes caráter federal, a legislação é chamada de *Economic Espionage Act*, de 1996.

O pólo ativo deste crime é o concorrente que dá ou promete pagamento ou outra utilidade para empregado (regular ou sem contrato regular de trabalho) e, no pólo passivo desta ação, figura o competidor (apenas na figura da empresa, não dos seus sócios), que tem a seus serviços o empregado que agiu com improbidade. A ação penal é genuinamente privada. Resta claro que, aquele empregado que recebeu a proposta para violação do sigilo, mas que em momento algum descumpriu

seus deveres derivados da relação de emprego, não deva figurar no pólo ativo desta ação, tampouco no passivo. (PIERANGELI. 2003, p. 346).

Entretanto, nada impede que a espionagem ocorra por outros meios que não a improbidade do empregado; pode ocorrer por operações técnicas (escutas clandestinas), espião voluntário, infiltração, suborno ou chantagem. Porém o que se percebe é que a maioria destes atos ocorre por falta do empregado. (BESSA, 2001, p. 7).

Quanto às práticas de espionagem industrial, estas serão apenas citadas e terão como base o autor Bessa (2001, p. 7-10). Segundo o autor ocorrem da seguinte maneira: a) ameaças em computadores: interrupção; interceptação; modificação e fabricação (falsificação de dados); b) ameaças pessoais (prática muito comum na colômbia): infiltração na empresa de membro do crime organizado, utilização de ameaças e pressões, eliminação do competidor através do assassinato de executivos; c) riscos ao produto: falsificação do produto; adulteração; destruição dos estoques de material; d) ameaça a empresa: atentados contra as instalações comerciais e escritórios, corte de serviços como telecomunicações, coleta de lixo, etc e riscos aos sistemas de comunicações e de informações.

A jurisprudência acerca da espionagem é industrial é rara e em muitos casos não se verifica condenação na prática. Abaixo segue uma ementa que julga procedente a espionagem industrial, porém apenas no que tange a responsabilidade civil.

Responsabilidade civil por ilícito extracontratual Espionagem industrial Pretensão da vítima ao recebimento de indenização por danos materiais e imateriais Sentença de procedência Apelação Tentativa de obtenção de informações internas suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório Irrelevância da inexistência de testemunhas oculares Danos materiais decorrentes do ilícito que deveriam ter sido comprovados na ação de conhecimento Comprovação da ocorrência dos danos em liquidação de sentença Descabimento Condenação ao pagamento de indenização por danos morais afastada com fundamento na inexistência de prova Indenização por danos imateriais fixada em consonância com as circunstâncias do caso concreto - Recurso provido em parte. (SÃO PAULO, Apelação nº 3170029520098260000. Relator: João Carlos Garcia. São Paulo, 25 de maio de 2011.)

A espionagem industrial é o extremo do crime de concorrência desleal e é perigosa para a sociedade tecnológica, posto que não há regulamentação

especifica, ficando a prática apenas regulada pela legislação de propriedade industrial.

5 CONCLUSÃO

O contrato é um instrumento que torna viável a circulação de riquezas em decorrência da manifestação de vontade das partes. Sua forma e prova faz-se por meio de testemunhas ou simples apresentação do acordado entre as partes. Além de transações diárias, os contratos alvo deste trabalho transferem tecnologias não patenteadas e movimentam vultosas quantias, denominados contratos de *know-how*.

A premissa geral, da qual partiu este estudo é analisar a exploração econômica da cláusula do segredo industrial, nos contratos de *know-how*, para se chegar ao objetivo específico desta monografia, qual seja, a forma como é reconhecida essa modalidade contratual no Brasil e as legislações aplicáveis. Analisar a violação do segredo também se mostrou necessário no decorrer da pesquisa, pois a legislação aplicável trata do tema de forma ampla e deixa lacunas no seu entendimento, além de gerar insegurança jurídica nas indústrias.

Neste sentido o contrato é o meio que torna viável a transferência do *know-how*, sendo este último entendido como um conjunto de conhecimentos aplicáveis na indústria, patenteáveis ou não, e que gera a seu detentor vantagem econômica frente aos seus concorrentes. Esta tecnologia tem como objetivo diminuir custos de produção ou gerar lucros.

No Brasil, infelizmente este contrato é aceito na modalidade de licença, desde que demonstrado que o receptor da tecnologia tenha capacidade para agregar este conhecimento ao de sua empresa. As cláusulas de confiabilidade são aceitas somente quando não há imposição de um prazo maior de dez anos para sua manutenção.

O segredo, no caso em que há transferência de tecnologia, geralmente é previsto por meio de cláusula e esta deverá determinar os procedimentos que deverão ser adotados e o prazo que deverá ser mantida em sigilo essa informação até sua divulgação ou retorno para seu detentor.

Entende-se que o *know-how* e o segredo industrial são tratados juntos apenas como forma de facilitar seu entendimento, pois a existência de ambos é autônoma, ou seja, um existe sem que haja a preexistência do outro instituto. Assim, o segredo serve apenas para majorar o valor do *know-how*, e o *know-how* dá

potencialidade ao segredo, de forma que este gere o interesse dos adquirentes. Entendimento contrário feriria a autonomia das partes na possibilidade de contratar.

A exploração econômica do *know-how*, principalmente no Brasil, ainda está engatinhando, pois se trata de um instituto novo, em que as normas ainda estão amadurecendo para que no futuro possam existir normativas específicas para exploração deste conhecimento. Entretanto, há que se ressaltar que a prática do INPI é restrita e antiquada, com muitos resquícios da norma que o instituiu e que hoje está revogada. Esse entendimento deveria ser revisto e readequado para facilitar a entrada de tecnologia no país.

É claro que o INPI tenta ao máximo preservar a tecnologia adquirida dentro do Brasil. Um exemplo é não aceitar a transferência de tecnologia temporária, para que esta no final do contrato não saia do país. Porém, este entendimento acaba afastando investidores ou potenciais detentores de tecnologia.

Porém concluiu-se, que se a parte ao contratar não se sente ofendida com as cláusula de segredo *ad eternum*, ou de não-exploração quando findo o contrato, em nada cabe ao INPI impedir esse transação. O órgão usa desta prerrogativa, pois tem consciência que sem este registro não será possível fazer remessas de valores para o exterior através do Banco Central.

Acerca da exploração econômica da cláusula de segredo industrial, na hipótese de violação deste por parte do empregado, conclui o presente estudo que deverá ser mantido o segredo por parte do subordinado, mesmo que este saia do emprego. Pois caso contrário, geraria insegurança jurídica para as indústrias que pagaram vultosas quantias para adquirir este conhecimento.

Assim, compreendeu-se com essa pesquisa que o *know-how* é importante para o desenvolvimento tecnológico de um país e por isso merece mais atenção dos doutrinadores, pois, como percebido, muitos deles tratam do tema de forma sucinta rápida e não se aprofundam nas suas especificidades.

O contrato de *know-how* no direito comparado possui um vasto material para pesquisa, porém, este trabalho restringiu-se à doutrina nacional para focar-se na exploração econômica dos contratos de *know-how* especificamente no Brasil.

A amplitude do tema aqui abordado sugere a necessidade de continuar a análise aqui iniciada, com mais profundidade, sob o enfoque do direito comparado em pesquisa posterior.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Adriene Pereira. **Revolução Industrial**. 2006. Disponível em: <<http://www.juliobattisti.com.br/tutoriais/adrienearaujo/historia025.asp>>. Acesso em: 1 abr. 2012.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2º ed. Rio de Janeiro: Lúmen Jures, 2003.

_____. **Dos Segredos Industriais**. 1979. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/92.doc>>. Acesso em: 24 out. 2011

_____. **Dos efeitos da intenção de apropriação na concorrência desleal**. 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/intencao_apropriacao_concorrencia_desleal.pdf> Acesso em: 1 mai. 2012.

BARONE, Daniela Marcos. **A proteção internacional do segredo industrial**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-19112009-133733/>>. Acesso em: 10 out. 2011.

BESSA, Jorge da Silva. A espionagem econômica. **Anais do II Workshop de Inteligência Competitiva**, out/2001. Disponível em: <http://www.abraic.org.br/V2/periodicos_teses/ic_a50.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2012.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

_____. LEI Nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. **Institui o Código de Processo Civil**. Brasília, 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869_compilada.htm>. Acesso em: 27 mai. 2012.

_____. Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945.(Revogado). **Código da Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103492/decreto-lei-7903-45>>. Acesso em: 17 mai. 2012.

_____. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em 17 mai. 2012.

_____. Decreto-Lei N.º 5.452, De 1º de maio de 1943. **Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 23 abr. 2012.

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, **Instituiu o Código Civil**. Brasília, DF, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 29 mar. 2012.

_____. 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. Disponível em: <http://www.trf2.jus.br/Paginas/Resultado.aspx?Content=4CA46B7382EE606F13660929B39F965E?proc=2007.51.01.800906-6&andam=1&tipo_consulta=1&mov=3>. Acesso em: 22 mai. 2012.

_____. Superior Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3366**. Partido Democrático Trabalhista-PDT, Relator: Min. Carlos Britto, DF, 15 de março de 2005, Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=408866>>. Acesso em: 17 mai. 2012.

_____. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 17 maio 2012.

_____. **Decreto nº 75.572, de 8 de Abril de 1975**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 17 mai. 2012.

_____. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. **Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em 17 mai. de 2012.

_____. Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. **Código da Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103492/decreto-lei-7903-45>>. Acesso em:17 mai. 2012.

_____. Decreto nº 24.507 de 29 de junho de 1934. **Aprova o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro o nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal, e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.deolhonaspatentes.org.br/media/file/Patentes/decreto_24507.PDF>. Acesso em: 15 mai. 2012.

_____. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 25 abr. 2012.

_____. DECRETO N. 16.264 – DE 19 DE DEZEMBRO DE 1923. **Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial**. [sic]. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16264&tipo_norma=DEC&data=19231219&link=s>. Acesso em: 6 abr. 2012.

_____. Ato normativo 135/1997. **Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.** Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=an_inpi_135_97&pos=6.51&lng=pt>. Acesso em: 22 mai. 2012.

_____. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 153300212001515 0093. **Companhia brasileira de bebidas.** Relator: Emmanoel Pereira, Brasília, DF, 24 de setembro de 2008. Disponível em: <http://ext02.tst.jus.br/pls/ap01/ap_red100.resumo?num_int=84763&ano_int=2004&qtd_acesso=3342375&novoportal=1>. Acesso em: 7 mar. 2012.

BOFF, Salete Oro. **Tributação sobre propriedade intelectual: anotações preliminares.** Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2247>. Acesso em: 15 mai. 2012.

CABANELLAS, Guilherme e MASSAGUER, José. **Know-how agreements and ECCcompetition Law.** Munich. 1991.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** 2. Ed. rev. e atual Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. V1 e 2.

CHI, Angela Fran; LEITE, Marcio Junqueira; DIAS, Luiza Sato. **A interferência do INPI nos Contratos de Transferência de Tecnologia – possível mudança de paradigma.** Disponível em: <http://www.pinheironeto.com.br/upload/tb_pinheironeto_artigo/pdf/211009095241anexo_bi2079.pdf>. Acesso em: 2 mai. 2012.

COPETTI, Michele. **O direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade.** 2008. 275 p. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, Florianópolis, 2008.

CORRÊA, Daniel Rocha . **Contratos de transferência de tecnologia: fundamentos para o controle de cláusulas abusivas e práticas restritivas.** 1. ed. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito civil.** 2. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007.

COSTA, Patricia Ayub da; GOMES, Sergio Alves. O Princípio da Boa-fé Objetiva à Luz da Constituição. **CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito.** 2004. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/patricia_ayub_da_costa.pdf>. Acesso em: 4 mai. 2012.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro.** 18. ed. rev., aum e atual. São Paulo: Saraiva, 2004.

_____. **Curso de direito civil brasileiro.** 16. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2001.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Segredo Industrial, Segredo de Empresa: Trade Secret e Know-How e Os Problemas de Segurança Nas Empresas Contemporâneas. **Revista Forense**, Vol. 85, nº 308, p 27-33, out./dez 1989.

DUQUE, Bruna Lyra. **O Direito Contratual e a Intervenção do Estado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

DUTRA, Pedro. **Livre Concorrência e Regulação de Mercados**. Rio de Janeiro: Renovar. 2003.

ENGELS, F. Letters on Historical Materialism. To Joseph Bloch. In TUCKER, Robert C. (org.) **The Marx-Engels reader**. 2. ed. New York: W. W. Norton & Company. 1978. p. 760-765. Disponível em: <<https://epress.anu.edu.au/portugues/marx/1890/09/22.htm>>. Acesso em: 2 abr. 2012.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **UTSA - Uniform Trade Secrets Act de 1979**. Disponível em: <<http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/TradeSecrets/utsa.pdf>>. Acesso em: 01 mai. 2012.

FARIA, Aline Dutra de. **A cláusula de não concorrência no contrato de trabalho**. 2007. 88 páginas. Monografia (Pós-Graduação em Direito Empresarial) - Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2007.

FARIA, Andréa Filomeno. **Aspectos Tributários dos Contratos de Transferência de Tecnologia**. 2005. Disponível em: <http://www.bheringadvogados.com.br/port/artigos/AFF_Trib_ContrTransfTecnol_200511.pdf>. Acesso em: 2 mai. 2012.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Direito civil: teoria geral**. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

FLORES, César. **Segredo Industrial e o Know-how**. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2008.

_____. **Segredo Industrial e Contrato de Know-how**. Disponível em: <http://portal.estacio.br/media/210493/artigo_cesar_flores.pdf> Acesso em: 20 de set. 2011.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo Mário Veiga. **Novo curso de direito civil**. São Paulo: Saraiva, 2011

GOMES, Andréia de Andrade. **Boas novas na transferência de tecnologia**. 2011. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=180:boas-novas-na-transferencia-de-tecnologia&catid=76:artigos&Itemid=193>. Acesso em: 22 mai. 2012.

GOMES, Orlando. **Contratos**. 24. ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

GOMEZ SEGADE, José Antonio. **El Secreto Industrial (knowhow): concepto y protección**. Madrid: Tecnos, 1974.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

KATO, Shelma Lombardi de. **O Novo Código Civil, princípios informativos. Adequação da ordem jurídica interna ao direito internacional: CRFB e Tratados Internacionais**. 2006. Disponível em: <http://www.mt.trf1.gov.br/judice/jud12/novo_codigo_civil.htm>. Acesso em: 2 abr. 2012.

LEITE, Eduardo de Oliveira. **A monografia jurídica**. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

LISBOA, Roberto Senise. **Manual de direito civil**. 3. ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

MALTA, Christovão Piragibe Tostes, LEFÈVRE, Júlia Brotero. **Dicionário Jurídico**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas S/A, 1987.

MANSO, E.J.V. **O que é direito autoral**. São Paulo: Brasiliense, 1987.

MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica: para o curso de direito**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

NETO, Mário Furlaneto. GUIMARÃES, José Augusto Chaves. **CRIMES NA INTERNET: elementos para uma reflexão sobre ética informacional**. Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/53678115/CRIMES-NA-INTERNET-elementos-para-uma-reflexao>>. Acesso em: 9 mai. 2012.

NUNES, Rizzatto. **Manual da monografia jurídica: como se faz uma monografia, uma dissertação, uma tese**. São Paulo: Saraiva, 1997.

PEREIRA, Carla Maria de Souza. **Astreintes: Importância da limitação do valor quando da sua fixação evitando-se a posterior redução diante do descumprimento da ordem judicial**. Disponível em: <<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/CARLA%20MARIA%20DE%20SOUZA%20PEREIRA%20vers%C3%A3o%20final.pdf>>. Acesso em: 12 mai. 2012.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial (As funções do Direito de Patentes)**. Porto Alegre: Síntese, 1999.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how**. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 1997.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado**. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

PORTAL INPI. Disponível em: < <http://www5.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato-new-version/fornecimento-de-tecnologia-ft-new-version>> Acesso em: 2 de out. 2011.

PORTAL DO ACADÊMICO. Disponível em < <http://portalacademico.net/index.php?pagina=1406980753>>. Acesso em: 8 abr. 2012.

RIBEIRO, Bruno Servello. Propriedade industrial: o contrato de licença compulsória de uso de patentes e seus sucedâneos. **Revista Âmbito Jurídico**, Rio Grande, XIII, n. 76, mai. 2010. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7792>. Acesso em: 7 mai. 2012.

RIO GRANDE DO SUL. **Apelação Cível nº 70038074571**. Relator: Liege Puricelli Pires. Comarca de São Lourenço do Sul. 23 de novembro de 2011. Disponível em < http://www.tjrs.jus.br/busca/?q=70038074571&tb=jurisnova&pesq=ementario&partialfields=%28TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3rd%25C3%25A3o%7CTipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica%7CTipoDecisao%3Anull%29&requiredfields=&as_q=>. Acesso em: 27 mai. 2012.

RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos**: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004

SABBAG, Eduardo de Moraes. **Manual de direito tributário**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. São Paulo: Saraiva, Direito GV, 2007.

SANTOS. Theótono. **A Revolução Científico-Tecnológica, a Nova Divisão Internacional do Trabalho e o Sistema Econômico Mundial**. Disponível em <<http://www.reggen.org.br/midia/documentos/arevocientteco.pdf>> Acesso em: 2 out. 2011.

SÃO PAULO. **Apelação nº 3170029520098260000**. Relator: João Carlos Garcia. São Paulo, 25 de maio de 2011. Disponível em < <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5149443&vlCaptcha=mhjcp>>. Acesso em: 16 abr. 2012.

SCUDELER. Marcelo Augusto. **PATENTES E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**. 2007. Disponível em: < <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/Marcelo%20Augusto%20Scudeler.pdf>>. Acesso em: 11 mai. 2012.

SILVA, Edna Lúcia da. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 3. ed. rev. atual. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001.

SILVEIRA, João Marcos. A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 40, n. 121. P. 150-159, jan/mar. 2001.

SILVEIRA, Newton. Contrato de transferência de tecnologia. **Cadernos Fundap**, São Paulo, ano 5, nº 11, págs. 75-87, jul/1985. Disponível em: <fundap.sp.gov.br>. Acesso em: 17 abr. 2012.

STRENGER, Irineu. **Contratos internacionais do comércio**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986.

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. Pró-Reitoria Acadêmica. Programa de Bibliotecas. **Trabalhos acadêmicos na Unisul: apresentação gráfica para tcc, monografia, dissertação e tese**. 3. ed. rev. e ampl. Palhoça: Ed. Unisul, 2010.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**. 4. ed. São Paulo: Atlas 2004.

_____. **Direito civil**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

WALD, Arnaldo. **Obrigações e contratos**. 16. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004.

YONEKURA, Sandra Yuri. **O Contrato Internacional**. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/4527/o-contrato-internacional>>. Acesso em: 9 mar. 2003.