

**XXIV CONGRESSO NACIONAL DO
CONPEDI - UFMG/FUMEC/DOM
HELDER CÂMARA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

MARALUCE MARIA CUSTÓDIO

JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM

Todos os direitos reservados e protegidos.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – Conpedi

Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UFRN

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Junior - UFRGS

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM

Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu - UNIFOR

Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes - IDP

Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC

Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Conselho Fiscal

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG /PUC PR

Prof. Dr. Roberto Correia da Silva Gomes Caldas - PUC SP

Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches - UNINOVE

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS (suplente)

Prof. Dr. Paulo Roberto Lyrio Pimenta - UFBA (suplente)

Representante Discente - Mestrando Caio Augusto Souza Lara - UFMG (titular)

Secretarias

Diretor de Informática - Prof. Dr. Aires José Rover – UFSC

Diretor de Relações com a Graduação - Prof. Dr. Alexandre Walmott Borgs – UFU

Diretor de Relações Internacionais - Prof. Dr. Antonio Carlos Diniz Murta - FUMEC

Diretora de Apoio Institucional - Profa. Dra. Clerilei Aparecida Bier - UDESC

Diretor de Educação Jurídica - Prof. Dr. Eid Badr - UEA / ESBAM / OAB-AM

Diretoras de Eventos - Profa. Dra. Valesca Raizer Borges Moschen – UFES e Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - UNICURITIBA

Diretor de Apoio Interinstitucional - Prof. Dr. Vladimir Oliveira da Silveira – UNINOVE

D598

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara;

coordenadores: Maraluce Maria Custódio, João Marcelo de Lima Assafim – Florianópolis: CONPEDI, 2015.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-122-7

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: DIREITO E POLÍTICA: da vulnerabilidade à sustentabilidade

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – Encontros. 2. Inovação. 3. Propriedade Intelectual. 4. Concorrência. I. Congresso Nacional do CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara (25. : 2015 : Belo Horizonte, MG).

CDU: 34



**XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - UFMG/FUMEC
/DOM HELDER CÂMARA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRÊNCIA**

Apresentação

Apresentação não realizada pelos Coordenadores do GT.

**OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E AS
CONTROVÉRSIAS DA CONVIVÊNCIA ENTRE REGRAMENTOS ANTIGOS E A
LIBERDADE CONTRATUAL: OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM
PERSPECTIVA**

**THE TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT AND THE CONTROVERSIES
RELATED TO THE COEXISTENCE OF OLD RULING AND THE FREEDOM TO
CONTRACT: THE PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES IN PERSPECTIVE**

Jose Carlos Vaz E Dias

Resumo

O presente artigo visa abordar aspectos jurídicos relativos aos contratos de transferência de tecnologia e a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na averbação desses contratos. Mesmo tendo sido reduzida a competência pela Lei da Propriedade Industrial, o INPI ainda permanece a interferir nos referidos contratos, seja fazendo incidir regras já revogadas ou através da aplicação de maneira mais restrita de leis cambiais e fiscais existentes. Assim, o presente trabalho abordará especificamente os contratos de serviços técnicos especializados a fim de evidenciar a atuação indevida e, por conseguinte, as incertezas causadas aos investidores estrangeiros, principalmente na forma tecnológica.

Palavras-chave: Direito da propriedade intelectual, Contratos de transferência de tecnologia e remessa de lucro ao exterior, Investimento estrangeiro, Contrato de assistência técnica e científica, Serviços técnicos profissionais ou especializados

Abstract/Resumen/Résumé

This article addresses legal aspects related to technology transfer agreements and the interference of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) in the recordation of these agreements. It has been realized that although the INPI's powers have been limited by the Industrial Property Law, the INPI still interferes in such agreements by means of using revoked rules or applying more strictly fiscal and foreign exchange control laws and regulations. Therefore, the present paper will address the specialized technical services agreement to evidence the inadequate interference and, consequently, the uncertainties caused to foreign investors, mainly those in the technology field.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Keywords: intellectual property rights, Technology transfer and remittances overseas, Foreign investment, Technical and scientific services agreement, Professional or specialized technical services

INTRODUÇÃO

O Brasil está revisitando desde 2012 os principais fatos históricos dos anos 50 e 60, que moldaram a atual realidade política, econômica e social. Dentre esses fatos, a mídia jornalística e televisiva vem enfatizando os conchavos e acordos partidários, as causas e os efeitos do suicídio do Presidente Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954 e, mais importante, as razões para a introdução da ditadura militar em 31 de março de 1964.

A análise de fatos históricos vem sendo realizada com a preservação da retórica desenvolvimentista e o detalhamento da Política de Substituição de Importação, adotada para fortalecer o setor industrial e reduzir a dependência brasileira aos produtos estrangeiros.

A lembrança do passado parece ser um movimento espontâneo da sociedade brasileira e tem efeitos positivos, pois permite-se atentar para os erros cometidos e movimentar-se de maneira consistente para o futuro.

Na área da contratação tecnológica e investimento estrangeiro, a compreensão do passado é ainda mais importante, pois é notória a persistente e macabra convivência entre as leis e regras das décadas de 50 e 60 e o cenário baseado na globalização de mercados e atual liberdade de contratação.¹

Essa dicotomia entre o velho e o novo gera incongruências, conflitos e inseguranças para empresários brasileiros captarem tecnologia de ponta no mercado internacional e para investidores estrangeiros, principalmente na forma tecnológica.

Nesta perspectiva, o presente artigo objetiva examinar o arcabouço jurídico regulador da transferência tecnológica para identificar as anomalias e os efeitos econômicos e jurídicos causados por essa persistente convivência entre novos regramentos e a antiga concepção desenvolvimentista ou as incongruências entre os regramentos criados no passado, e ainda

¹ Mesmo com a Lei de Inovação Tecnológica (Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004), que incentiva as parcerias tecnológicas, a importação de tecnologia é ainda indispensável para o processo de desenvolvimento. A Lei de Inovação Tecnológica tem por escopo “*estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição*”. BRASIL, Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Site do Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 04 fev. 2015.

Deve-se observar que a promoção das alianças estratégicas para a criação de novas tecnologias não tem por escopo interferir ou criar um ambiente prejudicial à importação de conhecimentos. Inexiste qualquer menção à contratação externa de tecnologia. A referida lei incentiva o desenvolvimento e a exploração de conhecimento local, por meio das parcerias entre sociedades empresárias brasileiras e instituições locais de pesquisa.

válidos ou não, e a nova realidade econômica e filosófica brasileira. Será colocado em reflexão o tratamento jurídico assegurado aos contratos de serviço técnico especializado, que foram classificados por anos como contratos de transferência de tecnologia, mas vem recebendo desde 1992 uma abordagem mais flexível e liberal das leis cambiais e fiscais.

A contratação de serviços estrangeiros, na espécie “serviço técnico especializado”, é necessária para os empresários, pois se relacionam às áreas comerciais, marketing, além do que envolvem a instalação, reparo e manutenção de equipamentos na área industrial.

Esses serviços são de natureza não tecnológica, portanto, estariam fora do escopo do procedimento de averbação, mas existem incertezas sobre a natureza dos serviços face à insistência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em utilizar regras de normativas que foram revogadas e que não se encaixam no novo cenário econômico e político na área de transferência de tecnologia. Esse é o caso do Ato Normativo nº. 15, emitido pelo INPI em 11 de setembro de 1975, e do Ato Normativo nº. 060, de 24 de março de 1980, que vem sendo utilizado pelo INPI para nortear o processo de exclusão da averbação dos contratos de serviços técnicos especializados e definir quais são os serviços de assistência técnica sujeitos ao regramento fiscal e cambial, não obstante terem sido revogados pela Resolução nº. 22, de 27 de fevereiro de 1991.

Não existe a pretensão de esgotar o assunto das incongruências do tratamento jurídico aos contratos de serviços técnico especializados, mas tão somente despertar o problema aos estudiosos e contribuir para a discussão do tema relativo aos limites legislativos incidentes aos contratos de transferência de tecnologia, bem como situar esses limites dentro da dificuldade histórica do Brasil em romper paradigmas na área da tecnologia.

Em vista dos objetivos traçados, utiliza-se para o presente trabalho o método de análise de conteúdo de textos teóricos e jurídicos, de forma a buscar interpretações jurídicas e identificar discussões sobre a convivência entre legis e regramentos.

2. DEFINIÇÃO E NATUREZA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Os contratos de transferência de tecnologia são entendidos como acordos verbais ou expressos que objetivam a obtenção ou o acesso aos conhecimentos tecnológicos e aos bens jurídicos imateriais protegidos pelos direitos da propriedade industrial para a exploração na empresa (CARVALHO, 1994, p.50-51). Em virtude do conceito abrangente da palavra tecnologia - conjunto de conhecimentos que se aplicam à atividade empresarial - os contratos

de transferência de tecnologia podem envolver qualquer tipo de acordo que tenha por escopo o ensinamento, o desenvolvimento e a exploração de conhecimentos técnicos.

Neste sentido, não seria errôneo afirmar que um “Contrato de Parceria Tecnológica”, também conhecido como Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação Tecnológica (PD&I), o licenciamento de patente ou mesmo os acordos de confidencialidade para acesso tecnológico são classificados como transferência de tecnologia.²

Existe ainda uma variedade de formas de transmissão de conhecimentos técnicos não aplicáveis à atividade industrial, que se enquadram no conceito de transferência tecnológica, mas impactam e são relevantes nas transações comerciais e divulgação de produtos ao consumidor. Dentre eles estão o licenciamento de marcas, o contrato de franquia, o serviço de logística, o marketing e promoção de produtos e o agenciamento.³

Essa compreensão sobre a abrangência dos contratos que envolvem transferência de tecnologia é importante em vista da errônea compreensão de que os contratos dessa natureza são apenas aqueles averbáveis perante o INPI. Por não estar listados no Ato Normativo nº. 135, de 15 de abril de 1997, que regulamenta a averbação desse tipo de contrato, eles formariam outra categoria de contratos.

Nesta perspectiva, mesmo com a definição alargada dos contratos de transferência de tecnologia, releva-se a existência de um conjunto peculiar de regras tributárias, cambiais e de propriedade industrial e software aplicáveis a um número reduzido de contratos comerciais. Pelo tratamento peculiar, esse conjunto de contratos se destaca e recebe pelo INPI a nomenclatura contrato de transferência de tecnologia, como segue:

*Ato Normativo 135/1997
O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO 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 CONSIDERANDO que a Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996 (doravante LPI), prevê a averbação ou registro de certos contratos,*

² Podem ser enquadrados como transferência de tecnologia a licença e a cessão de direitos da propriedade industrial para terceiros, a comunicação de informações comerciais/industriais, a transmissão de conhecimento por meio de assistência técnica, os treinamentos ou serviços decorrentes da venda ou arrendamento de máquinas para instalação ou operação ou os Acordos de Transferência de Material Biológico (Contratos ATM) utilizados para averiguar a eficácia agrônômica do material disponibilizado pelo desenvolvedor.

³ Para Nuno Carvalho, a transferência de tecnologia poderia ser classificada como aquela essencialmente expressa por meio de licenciamento de patente e fornecimento de know-how, pois objetivam a absorção tecnológica pelo licenciado/receptor da tecnologia. No entanto, entende-se que uma tecnologia não pode ser expressa somente na forma patentária ou know-how, por existirem outras modalidades de proteção pelo direito da propriedade industrial, não ficando assim restrita a uma ou duas formas de exploração. CARVALHO, Nuno T.P. **Contratos de Transferência de Tecnologia**. Revista da ABPI: Anais do XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1994, p. 50.

Mesmo compreendendo os argumentos do doutrinador Nuno Carvalho, julgamos que o conceito de tecnologia extrapola a questão da sua aplicabilidade na indústria/comércio e conhecimentos aplicáveis direta e indiretamente à empresa. Esse é o caso dos contratos de franquia, especificamente para o ‘*Business Format Franchising*’, e dos serviços técnicos especializados, que ocorrem por meio de suporte ‘*help desk*’ (software).

RESOLVE:

1. Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da LPI e de legislação complementar, especialmente a Lei n.º 4131, de 3 de setembro de 1962, Lei n.º 4506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre o imposto de renda, Lei n.º 7646, de 18 de dezembro de 1987, Lei n.º 8383, de 31 de dezembro de 1991, Lei n.º 8884, de 11 de junho de 1994, Lei n.º 8955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto Legislativo n.º 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com

- a. o Decreto Presidencial n.º 1355, da mesma data.
- b. DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO

Esse enquadramento peculiar decorre do fato de a transação tecnológica ter assumido uma concepção essencialmente atrelada ao pensamento desenvolvimentista, que prevaleceu no Brasil entre 1930 a 1990. Se em um primeiro momento, houve a criação de um grupo de normas direcionadas à regulação tributária e remessa de remuneração ao exterior, decorrentes da exploração tecnológica, essas regras foram aperfeiçoadas para disciplinar e direcionar a entrada de conhecimentos no território brasileiro, seguindo os ditames de uma política econômica denominada Política de Substituição de Importação.

A Política de Substituição de Importação objetivava a progressiva industrialização brasileira com a fabricação local de bens duráveis e de consumo, em substituição às importações dos produtos estrangeiros. Para tanto, preocupou-se em desenvolver uma infraestrutura industrial com a promoção de sociedades empresárias locais capazes de absorver conhecimentos e fabricar os produtos antes importados.

A capacitação tecnológica dos empresários brasileiros durante a fase de substituição de importação tornou-se uma obsessão⁴ e ideias nacionalistas e filosóficas foram direcionadas para justificar o direcionamento estatal. Assim, um número específico de contratos comerciais passou a receber tratamento jurídico peculiar e discriminatório. Essas ideias podem ser claramente expressas na publicação da Boston College Third World Law Journal em 1983⁵, como seguem:

⁴ A questão da transferência de tecnologia foi relevada deliberadamente na 2ª. fase da Política de Substituição de Importação, iniciada por meio do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) em 1974. Esse Plano consistia em um programa de investimento maciço de 4 anos para ajustar a economia brasileira aos efeitos da crise do petróleo, reduzir o impacto dos problemas causados pelos eventos políticos e econômicos internacionais, e colocar a economia brasileira em um novo patamar de desenvolvimento. BAER, Werner. **The Brazilian Economy: Growth and Development**. 3.ed. Londres: Praeger, 1989, p.p. 97-122; DIAS, José Carlos Vaz e Dias. **Intellectual Property Rights Protection and the Inflow of Foreign Technology and Direct Foreign Investment: The Brazilian Case**. 1993. University of Kent at Canterbury. Inglaterra Tese de doutorado não publicada, p.p. 119 a 123.

⁵ **Brazil's Technology Transfer Policies: At Odds With Economic Goals**. Boston College Third World Law Journal. 1983. vol. 4. p.p.110-111.

One author has suggested that there are two possible results of imposing a regulatory scheme controlling industrial property: 1) the encouragement of the introduction of new technology through legal protection to the title-holders of industrial property; or 2) the limitation of easy access to new technology by granting exclusive rights to foreigners, accompanied by local development, or under financing and operations terms burdensome to the receiving country. Chaves, a Brazilian legal scholar, asserts that Brazil wishes to achieve the first result.

A escolha dos contratos comerciais como transferência de tecnologia seguiu essencialmente a dinâmica de mercado à época, ou seja, foram relevados os principais modelos utilizados pelos detentores/titulares de tecnologia para a exploração temporária de conhecimentos e de direitos da propriedade industrial no Brasil. Relevou-se também a natureza e a conveniência tecnológica para o desenvolvimento brasileiro. Por exemplo, a assistência técnica fornecida por sociedades empresárias e a disponibilização de conhecimentos na forma não patenteada foram largamente utilizadas durante os anos 40, 50 e 60, em vista da importação de equipamentos industriais e necessidade de treinamento e capacitação de técnicos das sociedades brasileiras adquirentes dos equipamentos.⁶

O direcionamento político e filosófico aos contratos de transferência de tecnologia foi concretizado pelo Ato Normativo n.º 15, emitido pelo INPI, em 11 de setembro de 1975, e considerado, portanto, o primeiro regramento que tipificou os contratos de transferência de tecnologia e buscou caracterizá-los para o propósito da averbação.⁷

Essa tipificação ocorreu com ênfase nas regras dispostas no revogado Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) e nas atribuições conferidas pelas leis tributárias e cambiais, anteriores ao surgimento do Ato Normativo 15/75, quais sejam: a Lei n.º 4.131, de 3 de setembro de 1962, a Lei n.º 4.506, de 30 de novembro de 1964, a Lei n.º 3.470, de 28 de novembro de 1958 e a Portaria do Ministério da Fazenda n.º 436, de 30 de novembro de 1958.

Sob a égide do Ato Normativo 15/75, os contratos comerciais de tecnologia foram classificados, para fins de averbação, em cinco categorias distintas, como seguem:

- **Licença de Exploração de Patente** – Contrato que envolve a exploração temporária do objeto de patente regularmente depositada ou concedida no território brasileiro, bem como consubstanciando em direito da propriedade industrial.

⁶ “In 1976, Jose Paulo dos Reis Velloso, the Minister of Planning from 1969 to 1979, urged a pragmatic but cautious approach to transfers of technology. According to Velloso, Brazil is no longer primarily interested in the capital of MNCs but is more concerned with obtaining the technology MNCs possess”. *Brazil's Technology Transfer Policies: At Odds With Economic Goals*. Boston College Third World Law Journal. 1983. vol. 4. p.112.

⁷ Pela tipificação dos contratos de transferência de tecnologia, o Ato Normativo 15/75 é reconhecido como um dos principais regramentos na área da propriedade industrial, não obstante a intervenção estatal e limitação à internalização tecnológica com base em pressupostos governamentais.

- **Licença de Uso de Marca** – Contrato comercial que objetiva a exploração temporária de uma marca ou propaganda depositada ou registrada no território brasileiro com base na legislação do direito da propriedade industrial.
- **Contrato de Fornecimento de Tecnologia Industrial** – Contrato que objetiva a aquisição de conhecimentos e tecnologia não patenteável⁸ ou patenteada,⁹ incidentes à produção de bens de consumo ou de insumos em geral.
- **Contrato de Cooperação Técnico-Industrial** – Contrato que objetiva a “*aquisição de conhecimentos, técnicas e de serviços requeridos para a fabricação de unidades e subunidades industriais, de máquinas, equipamentos, respectivos componentes e outros bens de capital, sob encomenda*”.¹⁰ Podem ser equiparados aos contratos de assistência técnica e treinamento de funcionários.
- **Contrato de Serviço Técnico Especializado** – Contrato que envolve a elaboração de estudos e projetos, bem como a prestação de serviços complementares ao sistema produtivo, tais como serviços para a elaboração de viabilidade econômica de projetos, elaboração de projetos executivos e administrativos, dentre outros.

Se por um lado, o Ato Normativo 15/75 determinou os conceitos e parâmetros básicos dos contratos comerciais para a contratação de tecnologia, limitando os acordos comerciais que estariam sujeitos às leis tributárias e cambiais específicas, por outro efetivou a interferência do INPI na vontade das partes. Pela análise do referido ato, inúmeras condições a serem cumpridas foram determinadas para a validade e averbação do contrato (DIAS, 2007, p. 404-405).

Mesmo com a revogação do Ato Normativo 15/75 e a redução substancial da interferência estatal na área tecnológica,¹¹ a ser abordado com mais profundidade no presente artigo, ficou mantida a necessidade de averbação previa,¹² valendo a pena ressaltar a listagem

⁸ Entende-se “*tecnologia não patenteável*” como aquela decorrente de desenvolvimento tecnológico que não atende aos requisitos de patenteabilidade, conforme especificados pela Lei da Propriedade Industrial. Conforme a lei atual de propriedade industrial (Lei 9.279/96), para merecem a tutela patentária as tecnologias necessitam ser enquadradas como invenção tecnológica ou modelo de utilidade, bem como atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, além de não violarem a moral e os bons costumes.

⁹ “Tecnologia não patenteada” é compreendida como o desenvolvimento tecnológico em que o titular não tem o interesse em protegê-lo, por uma opção empresarial. Ex. manutenção da tecnologia em regime de confidencialidade ou mediante proteção proprietária (protegidas pelas regras da concorrência, pelo acesso limitado).

¹⁰ Cláusula 5.1 do Ato Normativo 15/75.

¹¹ Revogado pela Resolução Normativa n°. 22, de 27 de fevereiro de 1991.

¹² Observou-se fato interessante com a revogação do Ato Normativo 15/75 e a liberdade de contratação, pois o INPI passou a determinar o regramento necessário para a averbação dos contratos de transferência de tecnologia e continuar a aplicar rigidamente as regras de controle cambial. Esse regramento ocorreu por meio de uma anomalia baseada nas exigências e decisões emitidas pelos examinadores do INPI durante o processo de averbação. As decisões passaram a ser chamadas de “entendimento do INPI”. Como algumas não são escritas e

de contratos de transferência de tecnologia que está sujeita ao exame e escrutínio do INPI, como segue¹³:

- ✓ Contratos de Licença para Exploração de Patente;
- ✓ Contratos de Licença para Uso de Marcas;
- ✓ Contratos de Fornecimento de Tecnologia Não Patenteada (Licença de Know-how) e
- ✓ Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica.¹⁴

Não obstante a explicitação dos contratos comerciais como transferência de tecnologia, seguindo a dinâmica do Ato Normativo 135/97 e da Lei da Propriedade Industrial,¹⁵ não se pode falar em tipificação do “contrato de transferência de tecnologia” em vista do fato de as características, requisitos e contornos essenciais não serem especificados por regramento específico.

Além do mais, indaga-se se é possível afirmar com segurança que qualquer menção aos contratos de transferência de tecnologia deve estar estritamente relacionada à averbação de contratos e que, fora desse tratamento diferenciado, estariam outros contratos de caráter tecnológico. Essa assertiva será posteriormente abordada.

Tendo em vista a listagem prevista no Ato Normativo 135/97, pode-se afirmar que os contratos de transferência de tecnologia são de dois tipos com naturezas distintas. O primeiro tipo contratual relaciona-se à exploração dos direitos da propriedade industrial, quais sejam o licenciamento de marcas, patentes, modelo de utilidade e do know-how. Neste caso, os contratos são negócios jurídicos de caráter temporário, na medida em que o depositante/titular de um direito da propriedade industrial autoriza terceiro a explorar esses direitos por um determinado período e território.

A temporalidade da outorga de direitos para exploração tecnológica é essencial para

outras bem específicas, o envolvimento de advogados especializados para a interpretação e cumprimento das exigências do INPI passou a ser requisito indispensável para o processo de averbação.

¹³ O contrato de franquia é típico, complexo, envolve um grande número de obrigações e outorgas de direitos, bem como apresenta características diversas dos contratos de transferência de tecnologia acima especificados. Não obstante as suas peculiaridades que o fazem distanciar dos contratos acima especificados, esse tipo contratual foi mantido na lista daqueles sujeitos à averbação prévia no INPI por envolver, de alguma forma, a disponibilização tecnológica aos franqueados, conforme determina o artigo 211 da Lei 9.279/96 e o supracitado Ato Normativo 135/97.

¹⁴ O Contrato de Cooperação Técnico Industrial foi eliminado da listagem dos contratos de transferência de tecnologia, por envolver serviços não necessariamente tecnológicos e por serem complementares à atividade industrial.

¹⁵ Arts. 61, 62, 139, 140 e 211 da Lei 9.279/96.

a eficácia desses contratos, visto que não envolve a transferência definitiva de direitos proprietários ao receptor da tecnologia ou licenciado. A temporalidade de direitos encontra subsídios aliás na lei tributária, na medida em que os pagamentos são enquadrados como “royalties”, que representam a remuneração pelo uso, exploração ou fruição de direitos incorpóreos ou protegidos pelo sistema de propriedade industrial.¹⁶

Dessa forma, não pode ser confundido o conceito de licença de direitos com cessão ou transferência de direitos ou tecnologia. Tal distinção é fundamental na visão do mestre Gabriel Leonardos, em vista da conceituação abrangente de contratos de **transferência de tecnologia** (LEONARDOS, 1997, p.85-86) . Cessão ou transferência definitiva de direitos da propriedade industrial ou de tecnologia (e não contrato de transferência de tecnologia) envolveria a transmissão da titularidade de direitos sobre o bem imaterial objeto do contrato, cabendo ao novo titular ou proprietário a possibilidade de explorar a integralidade dos atributos da propriedade privada, quais sejam os políticos e os econômicos dentro da concepção da função social da propriedade (TEPEDINO, 1989).

Na aquisição total ou universal da propriedade, conforme disposta no Código Civil, ninguém pode transferir mais direitos do que tem (*nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*) (VENOSA, 1982, p.174), nem transmitir direitos que estejam aquém daqueles que possui. Esse fato é relevante na cessão de obras intelectuais protegidas pelo direito da propriedade intelectual, incluindo o software e uma invenção patenteada, pois a cessão da propriedade sem a disponibilização do código fonte ou conhecimentos técnicos inerentes ao uso da invenção, pode interferir negativamente em sua exploração patrimonial. Daí a necessidade de transmissão de materiais descritivos, código fonte comentado e outros dados para o adquirente, nos casos de transferência definitiva (DIAS, 2007, p.123).

Já o licenciamento é entendido como concessão em que alguns direitos decorrentes dos atributos patrimoniais, tais como uso e fruição do bem jurídico (*ius utendi, ius fruendi e ius abutendi*) são renunciados em favor de um terceiro. Não obstante essa outorga a terceiro, fica mantida a propriedade sobre o bem intelectual e *rei vindicatio* para o seu titular.¹⁷ Inclusive, o titular/licenciante pode exercer concomitantemente em alguns casos os direitos patrimoniais (quando o licenciamento não é exclusivo).

¹⁶ Esses royalties são classificados como royalties intelectuais e estão dispostos no art. 22 da Lei 4.506/64. Cf. XAVIER, Alberto. **Direito Tributário Internacional do Brasil**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 765-767.

¹⁷ Traduz-se na possibilidade de o titular do bem jurídico reaver a coisa do terceiro que o utiliza indevidamente, garantindo desta forma a exclusividade sobre o seu uso e fruição.

Ressalta-se neste ponto que as criações industriais¹⁸ são equiparadas aos bens móveis corpóreos, por uma concepção jurídica, como no “Art. 5º. da Lei 9.279/96, como segue: “Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

Em vista desta equiparação, as criações intelectuais passam a integrar o objeto das relações inerentes ao exercício da propriedade. Assim, os contratos de licenciamento têm a natureza jurídica de locação de bens móveis, incidindo assim os arts. 565 a 578 do Código Civil,¹⁹ previstos no Código Civil sobre locação de coisas.

Mesmo o presente artigo ocupar-se primordialmente das controvérsias relativas aos contratos de prestação de serviço técnico especializado, julgamos adequado realizar comentários pontuais sobre a possibilidade do licenciamento de tecnologia não patenteada/patenteável, também denominada “know-how”.

A exploração do know-how, por meio de contrato de transferência de tecnologia, sempre foi um assunto de controvérsias entre os examinadores da Diretoria de Tecnologia (DIRTEC/INPI) e os advogados especializados em direito da propriedade industrial, pois a disponibilização do know-how para terceiros vem sendo considerada cessão definitiva de direitos.²⁰ Isso significa que cláusulas que impedem o licenciado de explorar o know-how ou que determinem a devolução de materiais técnicos e da tecnologia, após o término do contrato, não podem constar nos contratos de fornecimento de tecnologia ou licenciamento de know-how, por não serem aceitas para averbação.

O posicionamento do INPI tem por base um entendimento ultrapassado da autarquia federal, segundo o qual seria ilícito exigir do licenciado a cessação de uso de algo que já foi disponibilizado e ensinado. Nas palavras de Gabriel Leonardos (LEONARDOS, 1997, p.123)²¹ (grifos nossos),

¹⁸ Dentre os direitos da propriedade industrial, pode-se incluir a Lei de Cultivares (Lei nº. 9.456, de 25 de abril de 1997) e a MP do Circuito Integrado (Lei nº. 11.484, de 31 de maio de 2007).

¹⁹ Dentre as cláusulas principais estão aquelas relacionadas aos vícios redibitórios, embaraços e turbações, que determinam a obrigatoriedade do locador e/ou do licenciante em tomar as medidas necessárias para a correção de defeitos não visíveis na tecnologia e resguardar o uso pacífico pelo licenciado. Vide inc. I do art. 566 e art. 568 do Código Civil.

²⁰ Existem discussões acerca da inadequação do know-how como um bem jurídico de transação comercial, quando ele não é revestido de confidencialidade e quando não for patenteável. O argumento é de não existir a possibilidade de pagar por algo que caiu em domínio público e de acesso a todos. No entanto, essas discussões doutrinárias são ultrapassadas, em vista da possibilidade de um know-how estar em domínio público, mas ser de acesso restrito de um ou poucos empresários. SILVEIRA, Newton. **Contratos de Transferência de Tecnologia**. Revista de Direito Mercantil. vol. 26. 1977. p.p. 87-97.

²¹ Ainda, o advogado Gabriel Leonardos aborda especificamente a justificativa pela qual deve ser aceito o pagamento por recebimento de know-how não sigiloso, também conhecido know-how proprietário, como segue: “Se o know-how for sigiloso, então seu preço será naturalmente mais elevado que o se o mesmo for de domínio público. Poder-se-à, então perguntar: porque alguém pagaria para adquirir um know-how que se encontra em domínio público? A resposta é simples: pelo menos motivo que um aluno paga ao professor para lhe ensinar uma matéria que centenas ou milhares de outros professores poderiam ensinar.” LEONARDOS, Gabriel. **Tributação**

a analogia do contrato de know-how com o contrato de ensino já foi feita anteriormente, e ela é normalmente utilizada em favor da tese segundo a qual a chamada “licença de know-how” seria proibida, i.e., o fornecedor de know-how (sigiloso ou não) não poderia impedir o recipiente de continuar a explorá-lo, após expirado o contrato (assim como não se pode impedir um aluno de utilizar o que aprendeu com o professor).

Com base neste entendimento restritivo, os examinadores chegaram a exigir por vários anos a alteração de toda e qualquer menção da palavra “licenciamento” em um contrato de fornecimento/licenciamento de know-how, sob pena da recusa de averbação do respectivo contrato. Pelos transtornos causados, pois a alteração significava a necessidade de alteração contratual e cumprimento das formalidades, não mais é exigida a eliminação da expressão “licenciamento” do corpo dos contratos de exploração de know-how.²²

No nosso entender, o know-how confidencial ou proprietário (não confidencial) pode ser um bem jurídico passível de exploração comercial, incluindo o licenciamento de direitos, logicamente limitados às características do bem jurídico envolvido, como a capacidade de manter-se confidencial ou não.

O segundo tipo contratual é o Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica. O objetivo desse contrato é efetivar a transmissão de conhecimentos técnicos, por meio de sua aplicação prática, que ocorre com a efetiva prestação de serviços ao receptor da tecnologia. Esse contrato é comumente utilizado como instrumento complementar ao licenciamento de direitos (uso de marca, exploração de patente ou recebimento de know-how), pois facilita a absorção tecnológica, principalmente quando os conhecimentos não decorrem de proteção patentária ou não são transmitidos de forma escrita.

Dessa forma, entende-se que o conceito de assistência técnica e científica não possui caráter autônomo, mas acessório a outra operação que pressupõe a garantia de acesso ao conhecimento tecnológico de licenciantes ou fornecedor. A assistência técnica pode ser efetivada por meio de cláusulas dentro de um contrato de licença de direitos ou em documento separado, relevando-se inclusive a eficácia de faturas (*invoices*) como instrumento de comprovação da prestação de serviços.²³

da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

²² O prazo de validade da averbação dos contratos de fornecimento de tecnologia, ou também denominados licenciamento de know-how, é de, no máximo, 5 anos prorrogáveis por um período adicional de 5 anos. Após esse período, a averbação e, conseqüentemente, o pagamento de royalties ao exterior e a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos não serão permitidos. Vide Art. 354, III, §1º. do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.

²³ O jurista Alberto Xavier procura determinar critérios para distinção entre contrato de “know-how” ou “licenciamento de know-how” (também conhecido por meio do contrato de fornecimento de tecnologia), a assistência técnica e o contrato puro de serviço, face ao impacto tributário previsto nos tratados contra dupla tributação celebrados pelo Brasil, senão vejamos: “No contrato de “know-how”, transfere-se tecnologia, no contrato de prestação de serviços, aplica-se tecnologia. Como bem diz Philip Baker, no primeiro ocorre

Pela essência desse negócio jurídico se consubstanciar em um *prestare*, ele se equipara aos contratos de locação de serviços (*locatio operarum*) ou contrato de empreitada (*locatio operis faciendi*), sendo que os elementos essenciais estão regulados pelos arts. 593 a 609 e 610 a 626 do Código Civil. Dentre os elementos relevados estão a independência técnica sem subordinação hierárquica que determine uma relação trabalhista, a onerosidade e a possibilidade de execução única ou continuada dos serviços. As regras do Código Civil quanto à forma de rescisão, extinção contratual e procedimentos complementares, como a necessidade de aviso prévio são também incidentes aos contratos de *prestare*, quando omissos o contrato.

Deve-se salientar que o Código Civil assegura a liberdade de estipulação da remuneração pelas partes contratantes, sendo que pode ocorrer por meio de um valor fixo pela obra contratada e concluída ou em função de uma unidade de tempo como homem/hora trabalhada, meses ou anos para execução dos serviços contratados. Não existe qualquer restrição, também, para a cobrança da remuneração baseada em porcentagem da remuneração obtida pela lucratividade futura do receptor dos serviços receptor.²⁴

3. A ATUAÇÃO DO INPI NA IMPORTAÇÃO TECNOLÓGICA PÓS-ATO NORMATIVO 15/75 E A CRIAÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO “ENTENDIMENTO DO INPI”

Com a revogação do Ato Normativo 15/75,²⁵ abriu-se a possibilidade para a modificação do quadro legal para o tratamento da transferência de tecnologia. Houve a eliminação de diversas restrições para a averbação e eficácia desses contratos no Brasil, bem como uma acomodação de regulamentos e leis ao novo panorama político e econômico, como seguem:

(i) A liberalização econômica como resultado da necessidade de integração ao processo de globalização de mercado e reestruturação econômica. Esse processo iniciou-se a partir do final dos anos 80 (BANURI, 1991).

“supplying know-how”, no segundo “applying know-how to guide the company”. XAVIER, Alberto. **Direito Tributário Internacional do Brasil**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.772.

²⁴ “O quantum a ser pago a título de remuneração do serviço prestado poderá ser livremente estipulado pelas partes contratantes. Se o contrato for omissos a respeito, executado o serviço, entender-se-à que os contraentes se sujeitaram ao costume local, tendo em vista a natureza do serviço e o tempo de duração. Se houver discordância entre os contratantes, recorrer-se-à ao arbitramento, par que a fixação do valor do salário seja feita por peritos no curso da ação da cobrança ou diretamente pelo juiz”. DINIZ, Maria Helena. **Código Civil Anotado**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 826.

²⁵ Revogado pela Resolução 22, de 27 de fevereiro de 1991.

(ii) A Constituição Federal de 1988 retirou do Estado a competência intervencionista e substituiu pela regulação econômica ou mercadológica.

(iii) O Estado Militar retirou-se do cenário político brasileiro em 1986 com a escolha de um Presidente da República civil.

(iv) A Lei de Similares é rechaçada e a importação tecnológica pode ocorrer independentemente da existência de tecnologia idêntica ou similar já importada ou preexistente no território brasileiro.

(v) A regra da demonstração da capacidade tecnológica do licenciado ou receptor local de tecnologia foi descartada. Portanto, a importação tecnológica ocorre sem necessidade de evidenciar produção industrial ou existência de infraestrutura empresarial local.

As modificações substanciais no cenário legal dos contratos de transferência de tecnologia puderam ser efetivamente observadas quando a Lei da Propriedade Industrial foi promulgada (Lei Federal 9.279, de 14 de maio de 1996) e os artigos 29, 30, 90 e 91 do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) foram expressamente revogados. Esses artigos estabeleciam limitações à remessa de royalties ao exterior e à exploração de marcas e patentes²⁶ e desestimulavam, portanto, a contratação tecnológica.

O tratamento flexível dado aos contratos de transferência de tecnologia, a partir da revogação do Ato Normativo 15/75 ampliou o escopo de atuação das partes contratantes na negociação e celebração do contrato.

Sob essa dinâmica econômica, foram criados também procedimentos específicos para a averbação de novas figuras contratuais, que envolvem de alguma forma a transmissão de conhecimentos tecnológicos e a utilização dos direitos da propriedade industrial. Esse foi o caso do “franchising”, que recebeu uma regulamentação específica do INPI – Ato Normativo 115/93 – e um tratamento mais flexível quanto às questões de propriedade industrial, cambiais e fiscais. Deve-se salientar aqui, que os contratos de franquia não são classificados como

²⁶ Dentre as regras eliminadas pela Lei 9.279/96 estão aquelas que (i) limitavam o pagamento de royalties durante o período de prorrogação de registro de uma marca licenciada; (ii) proibiam a imposição de restrições territoriais e ao uso da marca/patente, incluindo a exportação; (iii) vedavam o pagamento de royalties quando a patente licenciada houver sido concedida no Brasil sem a reivindicação do direito de prioridade. FRÓES, Carlos Henrique de C. **Contratos de Tecnologia**. Revista Forense n. 253. v. 253, p. 124-128. Assim, as inovações apresentadas pela Lei 9.279/96 para os contratos de transferência de tecnologia foram as seguintes: a) os contratos de exploração de patente e uso de marca poderiam conter restrições à comercialização e à exportação de produtos pelo licenciado, bem como restrição à importação de insumos necessários à sua fabricação; b) os contratos de licença de marcas e patentes passaram a gerar royalties pela exploração das marcas e patentes licenciadas, mesmo quando o privilégio ou o registro tenha concedido a titular domiciliado ou com sede no exterior, sem a prioridade estipulada pela Convenção da União de Paris e c) o licenciamento de marcas passou a gerar royalties mesmo na hipótese de os registros das marcas licenciadas estarem em vigência durante o período de prorrogação. DIAS, José Carlos Vaz e. **Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia**. In: DI BLASI, Gabriel. **A Propriedade Industrial: os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, p. 407-408.

transferência de tecnologia, não obstante a obrigatoriedade de averbação prévia no INPI.²⁷

Mesmo com toda essa liberdade e dinâmica contratual, a prerrogativa da averbação prévia no INPI foi mantida e a incapacidade de livrar-se por completo do inadequado intervencionismo e do velho panorama tecnológico é claramente observada na contratação tecnológica.²⁸ Do ponto de vista técnico, conforme disposto no art. 211 da Lei 9.279/96, o INPI é o órgão investido dos poderes para realizar o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia e contratos de franquia. Essa averbação prévia é indispensável para os seguintes propósitos:²⁹

(a) Eficácia dos direitos perante terceiros – Permite ao licenciado tomar as providências judiciais para assegurar o exercício de direitos contratuais, como a exclusividade de uso. Um exemplo prático, refere-se à hipótese em que o licenciado necessita mostrar a legitimidade e a capacidade para a defesa, em juízo, de seus direitos contratuais (tal como a exclusividade) contra terceiros violadores e importadores paralelos. A legitimidade processual do licenciado neste caso requer a averbação prévia do contrato que outorga os direitos defendidos em juízo.

(b) Efetivação do pagamento de royalties e remuneração ao exterior - O art. 3º. da Lei 4.131/62 determina um registro especial de capital estrangeiro e para operações financeiras para o exterior na forma de ‘royalties’.³⁰ Esse regramento foi complementado pelo Comunicado FIRCE-BACEN nº. 19, de 16 de fevereiro de 1972, substituído por sua vez pela Carta-Circular nº. 2.816, de 15 de abril de 1998 e complementado pela Carta-Circular nº. 2.795/98, que institui o “Registro Declaratório Eletrônico” (RDE) para a operação de remessas ao exterior.³¹ Portanto, a remessa dos royalties e remuneração decorrente dos contratos de transferência de tecnologia necessitam da aprovação prévia do INPI.

²⁷ Os contratos de franquia são complexos e envolvem combinadamente o uso de marcas e/ou patentes com a prestação de serviços de assistência técnica e utilização de outras modalidades contratuais. Ainda, encontram-se tipificados pela Lei de Franquia (Lei nº. 8.955, de 15 de dezembro de 1994).

²⁸ Não constitui parte desse trabalho a discussão detalhada dos aspectos sociológicos e políticos inerentes ao desenvolvimento econômico brasileiro. No entanto, é notória, em uma análise da legislação para a importação de tecnologia, a dificuldade em desvencilhar-se de conceitos e culturas ultrapassadas, que não mais se encaixam com novas etapas econômicas, políticas e sociais. Essa dificuldade pode ser talvez um dos grandes gargalos e dificuldades em aprofundar uma política desenvolvimentista.

²⁹ Com o Ato Normativo nº. 15/75, a averbação dos contratos tinha como efeito a eficácia perante terceiros, bem como uma formalidade indispensável para comprovar o uso de uma patente ou marca para comprovar o uso no território brasileiro por terceiro e afastar a caducidade do direito da propriedade industrial.

³⁰ “Royalties” é um termo que designa o pagamento de remuneração pelo uso e fruição dos direitos da propriedade intelectual e contratos de transferência de tecnologia.

³¹ Já a partir da Carta-Circular nº. 2.816/98 e da Carta-Circular nº. 2.795, as condições financeiras para a contratação dos contratos de transferência de tecnologia já não necessitam de análise detalhada por parte dos examinadores do BACEN, em processo separado. No entanto, o registro declaratório eletrônico efetua-se após a obtenção do certificado de averbação no INPI. Isso significa que o BACEN outorgou ao INPI a prerrogativa de examinar se os termos e condições do contrato cumpriram os regulamentos cambiais.

(c) Admissibilidade da Dedutibilidade Fiscal³² – A Lei. 3.078/58 e a Portaria do Ministério da Fazenda 436;58 admitem a possibilidade de o empresário local (licenciado) deduzir como despesa operacional os royalties decorrentes dos contratos de marcas, patentes, licenciamento de know-how e as remunerações de assistência técnica (ANDRADE JUNIOR, 2001).

Dentro do espectro da averbação de contrato, existe ainda uma resistência do INPI em acomodar-se dentro desse cenário de liberdade de contratação e uma persistência em interpretar restritivamente alguns contratos de transferência de tecnologia.

A Lei no. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, foi instruída especificamente para criar o INPI e estabelecer a estruturação e o funcionamento da autarquia federal, em como para investir o órgão dos poderes para regulamentar a transferência de tecnologia, moldar as diretrizes estabelecidas pela política de desenvolvimento econômico e, conseqüentemente, para intervir na vontade das partes nos contratos tecnológicos. O parágrafo único do art. 2º. da Lei nº. 5.648/70 determinou o seguinte:

Art. 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda, pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Com o art. 240 da Lei 9.279/96, os poderes do INPI foram reduzidos, limitando-se ao pronunciamento de tratados internacionais sobre a matéria e à execução das leis da propriedade industrial. O texto do referido art. 240 eliminou a sustentação legal para a interferência do órgão na regulação tecnológica e determinou nesta esfera que os poderes do INPI devem estar restritos à análise dos aspectos de validade e eficácia dos direitos da propriedade industrial, senão vejamos:

Art. 240. O art. 2º. da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial

³² As discussões relativas à necessidade de averbação prévia no INPI para o enquadramento dos royalties pagos à licenciante/fornecedor local (contrato entre empresários domiciliados no Brasil) fogem ao escopo do presente trabalho, apesar de ser ponto ainda não pacificado nos tribunais brasileiros.

Em termos práticos, a competência do INPI para a averbação de contratos de transferência de tecnologia deve limitar-se à averiguação da observância de certos aspectos formais, no âmbito do Código Civil, e à validade dos direitos outorgados ao licenciado: partes contratantes, qualificação, objeto duração e validade da tecnologia ou do direito da propriedade industrial licenciado no Brasil. Questões relacionadas ao preço, condições de pagamento, prazos, legislação aplicável e foro estariam fora do escopo de análise e atuação da autarquia federal.

Para evidenciar o grau de redução estatal na contratação tecnológica, cita-se o §1º. do Item 4 do Ato Normativo INPI n.º. 120, emitido em 17 de dezembro de 1993, como segue:

§1º. – Não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI os dispositivos contidos nos atos ou contratos de que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos aspectos elencados no “caput” deste artigo, inclusive aqueles que se refiram a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas.

Mas não parece ser esse procedimento observado na prática, pois o INPI continua interferindo nos pactos contratuais por meio da determinação do preço e das condições de pagamento (principalmente quando as partes contratantes são do mesmo grupo econômico), bem como restringindo a validade a eficácia da averbação do licenciamento de tecnologia não patenteada e cláusulas de confidencialidade. A emissão do Ato Normativo 135/97, que revogou o Ato Normativo 120/93, estabeleceu de maneira abrangente e lacônica a interferência estatal sob o propósito de conformar os termos e condições contratuais aos dispositivos legais.

A interferência do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, sem uma outorga expressa legislativa, criou uma anomalia jurídica denominada “Entendimento do INPI”, que é o conjunto de decisões emitidas pela autarquia federal decorrente do processo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia. As justificativas das decisões emitidas pelo INPI decorrem, conforme observado na prática, do revogado Ato Normativo 15/75, que estabeleceu o regramento para esse tipo contratual.³³

³³ As legislações cambiais e fiscais estabelecem a necessidade de o INPI em averiguar alguns aspectos legais ligados à remuneração e averbação dos contratos de transferência de tecnologia previamente à remessa ao exterior e dedução fiscal. No entanto, essa competência é extrapolada na prática, principalmente quando as partes contratantes da tecnologia são empresários coligados. Um exemplo dessa extrapolção de poderes é a utilização dos limites de dedução fiscal estabelecidos na Portaria 436/58 como valores máximos para pagamento e remessa de royalties pelo uso dos direitos da propriedade industrial entre matriz-subsidiária.

Isso significa que a aprovação dos contratos, emissão de exigências e outras atividades relativas à averbação de contrato ocorrem baseados na experiência obtida com os regramentos revogados e relevância tecnológica para o país. Isso significa que o INPI ainda aplica regras restritivas da fase da política de substituição de importação às contratações baseadas em um ambiente de liberdade contratual.

Fato interessante a ser relevado, decorrente do “Entendimento do INPI”, refere-se à proibição de duplicidade de pagamento sobre uma mesma base de cálculo e tecnologia. Isso ocorre quando existe, em um único contrato, a cominação de exploração de direitos industriais (exploração de marcas ou patentes) e a prestação de assistência técnica envolvendo uma única tecnologia, tal como licença de marca cominada com serviços técnicos. Neste caso, o “Entendimento do INPI” se desenvolve no sentido de aceitar apenas uma única remuneração, devendo as partes contratantes optar pela remuneração de contrato (licença com valor variável ou serviço fixo). Essa proibição incide também quando, em contratos separados, as remunerações relacionam-se à mesma tecnologia.

Neste sentido, observa-se que a autarquia federal recebeu do art. 240 da Lei 9.279/96 novos poderes, mas insiste em manter as mesmas prerrogativas, adotando inclusive regra não mais existentes no ordenamento jurídico e entendimento em descompasso com a realidade econômica e política. Deve-se lembrar de que o INPI está adstrito ao Princípio da Legalidade, que se resume a submissão do poder estatal aos ditames da lei. As atividades da administração submetem-se e autolimitam-se à determinação da lei, sendo que a atuação do poder público sem o encaixe legal acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita à nulidade.

A atuação do poder público, seguindo os preceitos da competência específica, está intimamente relacionada ao “Princípio da Legalidade”, na medida em que o exercício do poder público é sempre determinado e delimitado pela lei (GASPARINI, 1996, p.6). Nesta perspectiva, as intervenções de órgãos públicos em áreas fora de sua incumbência legal constituem desvio de finalidade do poder público, sendo, portanto, defeituosos em face da falta de legalidade.

O “Entendimento do INPI” na área contratual e a aplicação de regras “não escritas” evidenciam uma ilegalidade praticada pela autarquia federal e descompasso entre a legislação local e as decisões do órgão e outras regras cambiais, o que cria uma instabilidade para a contratação tecnológica.³⁴ Além disso, esse descompasso acentua a falta de competitividade

³⁴ Na prática, existem dificuldades em explicar para os detentores de tecnologia (normalmente americanos, europeus e japoneses) as exigências emitidas sem a existência de regramento que consubstancie as decisões e atuações do órgão.

do mercado em receber novas tecnologias em face de outros mercados emergentes.

Essa convivência antagonica de leis e procedimentos, entre o novo e o velho, acarreta insegurança e/ou incompetência do sistema jurídico brasileiro em criar novas formas de relacionamento sem ter necessariamente a presença do Estado.

Esse “Entendimento do INPI” vem criando confusões jurídicas, sendo uma delas a imprecisão na definição dos serviços técnicos especializados, que já não estão mais sob os auspícios da averbação do órgão.

4. CONTROVÉRSIAS DO ATUAL CENÁRIO JURÍDICO DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA X CONTRATOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Conforme informado anteriormente, os contratos de assistência técnica têm como característica principal a transmissão de informações e conhecimentos técnicos por meio da prestação de serviços. O objetivo principal do prestador é a comunicação de informações técnicas e/ou o ensinamento, de forma a permitir ao receptor o aprendizado sobre determinada tecnologia.

Com o “Entendimento do INPI”, que substitui os atos normativos sobre a matéria e estabelece critérios de decisão baseados nos atos normativos anteriores (principalmente o Ato Normativo 15/75), o escopo da assistência técnica vem sendo ampliado para englobar também os serviços de reparo de equipamento e avaliação de poluição de fornos, dentre outros classificados como “serviços técnicos especializados” (não envolvem necessariamente o ensinamento/treinamento do tomador de serviços).

Os contratos relativos aos serviços de assistência técnica são nesta perspectiva escrutinizados pelo INPI e sofrem as limitações cambiais e tributárias incidentes aos contratos de transferência de tecnologia. No âmbito das leis cambiais, ressalta-se o art. 50 da Lei n.º 8.383, de 31 de dezembro de 1991, que ab-rogou a proibição do caput do art. 14 da Lei n.º 4.131/62 e permitiu a dedutibilidade fiscal dos royalties e remunerações remetidas por empresário brasileiro ao seu controlador de capital no exterior (LEONARDOS, 1997, p.180-181). Anteriormente à Lei 8.383/91, era proibido qualquer pagamento e remessa de remuneração entre controlada-controladora, decorrente da exploração dos contratos de transferência de tecnologia, seguindo os ditames do art. 14 da Lei 4.131/62.

Cumprе ressaltar que o valor máximo de remuneração pela contratação desses serviços entre coligadas obedece aos parâmetros das alíquotas de dedutibilidade fiscal para

fins de apuração da base incidente de imposto de renda, previstos na Portaria n.º. 436/58. Dessa forma, a remuneração a ser remetida não pode ser maiores do que o teto para dedução fiscal, que varia entre 1% a 5% da receita líquida obtida pelo licenciado/receptor derivado da exploração da tecnologia licenciada ou transferida, conforme o tipo de produção ou atividade envolvida.³⁵

Essa regra de pagamento não se aplica aos contratos de transferência de tecnologia entre sociedades empresárias sem vinculação societária. As partes contratantes ficam livres para fixar o preço da contratação. No entanto, podem sofrer restrições do INPI na prática, na medida em que examinadores podem exigir esclarecimentos e justificativas sobre a alíquota de remuneração utilizada, quando esta ultrapassa os índices de dedutibilidade fiscal da Portaria n.º. 436/58.³⁶

Outra restrição imposta aos contratos de assistência técnica, sem justificativa jurídica ou financeira, é a determinação contratual da remuneração em montante fixo. Ao apresentar o contrato ao INPI, esta autarquia exige que o preço fixado seja justificado por demonstrativo que releva o valor homem/hora trabalhada e discrimine a qualificação/especialização do técnico enviado pela fornecedora para execução dos serviços no Brasil. Exige-se ainda uma compatibilidade do valor ao período contratual. Dessa forma, não são averbáveis os contratos com preços variáveis, normalmente atrelados ao faturamento obtido pelo receptor da tecnologia, ou aqueles com preço fixo, mas sem qualquer parâmetro homem/hora trabalhada.

Face às limitações cambiais e fiscais incidentes aos contratos de assistência técnica, o processo de averbação constitui-se em um procedimento moroso e burocrático, atrelado sempre às exigências emitidas pelos examinadores do INPI. Tendo em vista a falta de um regramento explícito desses contratos, o procedimento de averbação pode ser, algumas vezes, uma incógnita o que gera insegurança quanto à possibilidade de pagamento de remuneração ao exterior.

³⁵ Seguindo a Política de Substituição de Importação, as alíquotas foram estipuladas conforme a indústria envolvida, sendo que os maiores índices ficaram para a indústria de base, imprescindível para a promoção da atividade industrial à época, tais como tecnologias relativas à energia elétrica, combustíveis, comunicações e transportes. Para a indústria de transformação, artigos de higiene e cuidados pessoais, a dedutibilidade máxima para a importação de tecnologia é de 2% da receita líquida obtida pelo licenciado. Mesmo com o exaurimento da Política de Substituição de Importação e com a nova pauta econômica para o desenvolvimento do Brasil, a Portaria 436/58 foi mantida e recebe várias críticas. Dentre elas está a sua estipulação de alíquotas incipientes para dedutibilidade fiscal, em vista do investimento necessário para realizar negócios e contratar tecnologias nos dias atuais, e o fato dela não compreender novas tecnologias.

³⁶ Caso a justificativa não é convincente e baseada essencialmente no preço da tecnologia determinado pela licenciante/fornecedora do serviço, o INPI pode determinar a revisão da remuneração com a fixação de alíquota específica. DIAS, José Carlos Vaz e. **Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia**. In: DI BLASI, Gabriel. **A Propriedade Industrial: os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, 414- 415.

Já os contratos de serviços técnicos profissionais ou especializados vem recebendo um tratamento flexível da legislação cambial e fiscal. Sob a égide do Ato Normativo 15/75, esses serviços eram complementares à aquisição tecnológica, sendo classificados assim como transferência de tecnologia e sujeitos às regras de averbação de contratos e às limitações cambiais e fiscais, como segue (grifos nossos):

6. DO CONCEITO E DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

6.1 Objetivo – Considera-se “serviços técnicos” o contrato que tenha por finalidade específica o planejamento, a programação e a elaboração de estudos e projetos, bem como a execução ou prestação de serviços, de caráter especializado, de que necessita o sistema produtivo do país.

O regramento mais explícito e específico para os serviços técnicos especializados foi o Ato Normativo nº. 060/1982, que listou os serviços classificáveis como especializados e impedir a contratação desses serviços estrangeiros quando disponíveis internamente. Os serviços listados foram os seguintes (grifos nossos):

RESOLVE

Estabelecer conceitos básicos e expedir normas com a finalidade de permitir adequada análise e posicionamento frente aos contratos de serviços técnicos especializados e/ou de assistência técnica compreendida neste Ato por serviços Técnicos Especializados.

1. Abrangência do Ato

Os Serviços Técnicos Especializados de que trata o presente Ato são:

- 1.1 Elaboração de planos diretores;*
- 1.2 Estudos organizacionais, gerenciais e correlatos;*
- 1.3 Estudos de pré-viabilidade e de viabilidade técnica, econômica e financeira;*
- 1.4 Estudos de planejamento em geral, incluindo os relacionados com os serviços de engenharia;*
- 1.5 Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e executivos;*
- 1.6 Elaboração de gerenciamento, de controle de execução e de supervisão técnica de empreendimentos;*
- 1.7 Serviços de engenharia relativos a suprimentos, instalação, montagem, inspeção e/ou supervisão de montagem, testes de desempenho e início de operação de equipamentos e unidades industriais;*
- 1.8 Contratação de técnicos estrangeiros para execução de serviços profissionais especializados e a prazo curto.*
- 1.9 Serviços técnico-profissionais especializados de consultoria e/ou de engenharia incluindo-se neles pareceres, perícias, treinamento técnico de pessoal, entre outros;*
- 1.10 Pesquisas e experiência de laboratório ou de produção industrial ou semi-industrial realizadas por encomenda de empresas no País, a fim de determinar a viabilidade técnica e econômica do aproveitamento de matérias-primas nacionais, ou determinar a tecnologia mais adequada a esse aproveitamento;*
- 1.11 Elaboração e uso de sistemas ou de programas de computadores, capazes de processar dados, realizados, parcial ou totalmente, quaisquer dos serviços mencionados, observado o estabelecido no ato Normativo conjunto INPI no.*

053/081 e SEI NO. 13/81.

1.12 Qualquer outro tipo de assistência técnica ou serviços técnicos não abrangidos pelos demais contratos cuja averbação é competência do INPI.

O aspecto interessante desses serviços é o caráter não tecnológico, mas complementar ao processo produtivo, o que envolve serviços de engenharia, planos de trabalho, logística (instalação, inspeção e supervisão de maquinários, fornecimento de insumos) bem como suporte de natureza administrativa, organizacional e gerencial.³⁷

Já a prestação de serviços de assistência técnica envolveria a explicação dos dados e informações operacionais e treinamentos de técnicos com vista à consequente absorção tecnológica.

Fato interessante a mencionar é que a “assistência técnica” e o “serviço técnico especializado” possuem, necessariamente, mas não obrigatoriamente, caráter complementar a uma atividade continuada, seja pela contratação de informação tecnológica ou execução complementar nas áreas de logística, gerencial, publicitária e vendas. O serviço “after sales” baseado em uma garantia ou um direcionamento de marketing ou de venda do produto objeto da tecnologia ou um parecer jurídico de impacto tributário seria também complementar, mesmo não sendo um serviço de assistência técnica e científica.

Nesse sentido, pode-se discordar do jurista Alberto Xavier, que em seu livro “Direito Tributário Internacional do Brasil” (XAVIER, 2007, p. 771-781) procurou distinguir os serviços das mencionadas categorias autonomia do contrato. Para ele, os contratos de assistência técnica são complementares ao principal e, portanto, considerado instrumental para que a informação tecnológica contratada seja plenamente colocada à disposição do receptor/licenciado. Já os serviços técnicos especializados se embasam por si só em uma operação principal, pois objetiva-se a execução dos serviços sem envolver a transferência de conhecimento.

A complementariedade não é necessariamente argumento para distinção dos contratos, pois ambas as categorias podem ser acessórias de um contrato principal (compra e venda etc.) sem se confundirem. Na verdade, se existe algum critério de distinção, este centra-se na natureza das informações fornecidas e a função de transmissão técnica. Quando os contratos envolverem treinamento e ensinamentos técnico ou diretamente aplicável à área industrial, deve-se falar precipuamente em assistência. Serviços complementares que não

³⁷ “Como bem se salienta em parecer da Administração fiscal espanhola, caracteriza assistência técnica (na terminologia da lei brasileira) o fato de uma empresa colocar pessoal qualificado à disposição do cliente, quando tal seja necessário para a própria transferência dos conhecimentos e experiências cedidos e não corresponda a uma obrigação de fazer que constitua o objeto principal do contrato”. XAVIER, Alberto. **Direito Tributário Internacional do Brasil**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.779-780.

envolvam a transmissão de conhecimentos técnicos, treinamento podem ser enquadrados como serviços técnico especializados.³⁸

Em vista das nuances e peculiaridades de cada serviço contratado, entende-se que a categorização do serviço deve ocorrer na prática, relevando-se sempre a função que objetiva e, também, a área de aplicação.

Todo esse trabalho de compreensão dos serviços e diferenciação entre assistência técnica e serviço técnico profissional tornou-se mais complexo, em vista da liberalização do câmbio e a criação do Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes", em que o Banco Central do Brasil (BACEN) procurou tornar oficiais as operações anteriormente realizadas no "mercado paralelo", mas com flexibilidade (BACEN, 1993). Dessa forma, o BACEN permitiu um número substancial de operações cambiais sem a necessidade de autorização prévia, mediante remessa via banco comercial credenciado. Dentre essas operações estão o pagamento de remuneração por serviços contratados no exterior desde que atrelados à consultoria técnica, jurídica, financeira e econômica.³⁹

A Carta-Circular nº. 2.685, emitida pelo BACEN em 16/05/96 deu nova redação à Seção V do Título 13 e ampliou o escopo dos serviços para abarcar outros serviços além de consultoria financeira, jurídica. Esse regramento cambial passou a adotar a rubrica título serviços técnicos profissionais, para autorização de remessa, como segue:

V – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

22. Podem os bancos credenciados dar curso a transferências financeiras do e para o exterior a título de remuneração por serviços técnicos profissionais, desde que não configurem transferência de tecnologia, produção intelectual ou patente, sujeitas a averbação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – consoante a legislação em vigor. (Circ. 2.685)

23. Para efetivação das remessas nos termos desta seção deve o comprador da moeda estrangeira apresentar, ao banco interveniente, contrato de prestação de serviços ou documentos que o substitua, onde esteja evidenciado o valor total devido, a forma de pagamento e o período de duração, a respectiva fatura, bem como comprovante do pagamento dos tributos incidentes ou da sua isenção,

³⁸ Tem-se discutido também o conceito do contrato de 'engineering', que foi enquadrado como serviço técnico especializado na Resolução nº. 22/91. Esse serviço é prestado para a área industrial e técnico-econômica e financeira, envolvendo inclusive o planejamento financeiro, operacional e produção de estudos e projetos. Na essência, esse serviço é classificado como técnico profissional, mas existem controvérsias quando ao seu enquadramento face ao entendimento restritivo dado pelo ato Normativo 15/75 e Resolução 22/91 (mesmo ambos terem sido revogados).

³⁹ O pagamento via banco comercial pode ocorrer "*desde que não configurem transferência de tecnologia, produção intelectual ou patente, quando sujeitas à averbação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – consoante a legislação em vigor (Circular n. 2202)*" (grifos nossos). As remessas pela aquisição de software, a aquisição de software sob a modalidade de cópia única, os pagamentos ao exterior pela distribuição/comercialização de software estavam incluídos na liberalização cambial. Circular nº. 2.494, emitida pelo BACEN em 19/10/1994. Item 4. Parágrafo 22.

expressamente reconhecida pela autoridade fiscal competente. (Cir. 2.685)

Sob o regramento do BACEN, os contratos de serviços especializados passaram a gozar de benefícios, não disponíveis anteriormente pelo Ato Normativo 15/75, quais sejam:

- 1) Os contratos não são averbáveis e isentos da aprovação do INPI ou qualquer órgão governamental⁴⁰. Portanto, regras como explicitação do custo homem/hora, detalhamento do tipo de técnico, prazo previsto ou demonstração da realização dos serviços não incidem aos contratos de serviços técnicos especializados. A remuneração pode ser cobrada com base em vendas líquidas de produtos diretamente influenciados pela prestação de serviços ou por valor fixo sem justificativa;
- 2) Os valores pagos ao prestador do serviço não estão limitados aos índices de dedutibilidade fiscal. A dedução fiscal dos valores remetidos ao exterior como despesa operacionais é, em princípio, integral, conforme o art. 229 e parágrafo único do Regulamento de Imposto de Renda.⁴¹ Dentre os requisitos exigidos por lei, para a dedutibilidade fiscal estão: (a) serviços usuais ou normais à atividade da sociedade empresária receptora; (b) comprovação da necessidade do serviço; (c) comprovação da efetiva prestação dos serviços e (d) preço justo com base na prática de mercado.

Em vista das facilidades de remessa pelo pagamento dos serviços especializados, um número crescente de remessa ao exterior por serviços passou a ser efetivada por meio da rubrica “serviços técnico especializados”. No entanto, a incompreensão desses serviços técnicos especializados (não houve um critério determinado para distinguir os serviços) criou instabilidade quanto à efetividade de utilização dessa rubrica para pagamento ao exterior, pois o enquadramento inadequado em “assistência técnica” poderia acarretar o pagamento adicional de impostos além da possibilidade de repatriação de valores pagos ao exterior.

A recomendação foi atuar junto ao INPI, por meio do procedimento administrativo de Consulta Prévia, e buscar uma confirmação sobre a natureza dos serviços, ou seja se os serviços são de assistência técnica ou não. A definição da natureza dos serviços passou a

⁴⁰ A remessa de remuneração pode ser realizada por meio da taxa flutuante, sem aprovação prévia de qualquer órgão governamental. No passado, foram estipulados diversos obstáculos à movimentação de moeda estrangeira, em vista do fato de que qualquer saída de moeda estrangeira (também denominada “evasão de divisas”) era considerada crime de lesa-pátria. Portanto, a restrição à contratação de moeda estrangeira era estendida a todos as pessoas residentes no Brasil. Nos dias atuais, a regra é a flexibilização cambial e a fiscalização e controle a posteriori das operações de câmbio pelo Banco Central.

⁴¹ Decreto n.º 3.000, de 26 de março de 1999. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015.

ocorrer caso-a-caso por meio do exame das peculiaridades da situação pelo INPI.

Não obstante ser esse procedimento mais adequado, para uma classificação “mais adequada” dos serviços, observou-se uma interpretação mais restritiva dos examinadores do INPI. Pela análise das decisões do INPI, criou-se uma jurisprudência administrativa ou uma linha de raciocínio para classificar os serviços como assistência técnica ou não. Os serviços serão “técnico especializados” quando essencialmente atendam aos seguintes critérios, como seguem: (a) os serviços não objetivam a transmissão de conhecimentos técnicos, mas meramente a aplicação ao caso concreto por meio de assessorias e conselhos em projetos; (b) os serviços não envolvem a exploração dos direitos da propriedade intelectual ou tecnologia; (c) os serviços são objetivam os ensinamentos e treinamentos; (d) os serviços não visam a produção intelectual, por meio da criação de documentos técnicos.

No entanto, o INPI divulgou em 2002 em seu site uma listagem de serviços que seriam consideradas não averbáveis e, portanto, ligados aos “serviços técnico especializados”. Essa listagem foi incorporada ao regramento do INPI por meio da Resolução nº. 54, de 18/03/2013, e determinou que “serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador” não seriam averbáveis. Ainda, não incluiu nesta lista os serviços de base industrial sem complementariedade tecnológica, como os serviços de *engineering*, instalação e reparação de equipamentos industriais, o que contribui para eliminar o trabalho anteriormente realizado por essa instituição, senão vejamos:

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI – e o DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS, no exercício de suas atribuições (...)

RESOLVEM:

Art. 1º. Divulgar a lista dos contratos de Serviços de Assistência Técnica que não são averbáveis, por não implicarem em transferência de tecnologia:

1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc...);
2. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo: beneficiamento de produtos;
3. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
4. Consultoria na área financeira;
5. Consultoria visando a participação em licitação;
6. Serviços de marketing;
7. Consultoria remota, sem a geração de documentos;
8. Serviços de suporte, manutenção, instalação, integração, implantação customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);

9. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
10. Licença de uso de programa de computador (software);
11. Distribuição de programa de computador (software); aquisição de cópia única de programa de computador (software) confusão quanto ao Mesmo com a abrangência do enquadramento dos serviços, a discricionariedade

Por ser entendido como regramento taxativo dos serviços não averbáveis, a Resolução 54/2013, vem criando incertezas e muita confusão, principalmente pela falta de critério adotada para os serviços técnicos especializado. Neste aspecto, a Carta-Circular 2.803, de 30/06/1998 (Consolidação das Normas Cambiais) listou os “serviços técnicos especializados” considerados como tal pelo BACEN, como segue: projetos, desenhos e modelos industriais, projetos, desenhos e modelos de engenharia, montagem de equipamentos e outros serviços técnicos profissionais (compreende também a mão de obra utilizada no reparo de plataforma para exploração de petróleo e de veículos, embarcações ou aeronaves não pertencentes a empresas que exploram o ramo de transporte.

Deve-se lembrar que o BACEN é o órgão investido dos poderes para aprovar as remessas ao exterior, mas observa-se uma incompatibilidade por meio de uma análise comparativa entre os serviços não averbáveis do INPI e emitidos pelo BACEN.

As controvérsias e ambiguidades do INPI e efeitos nefastos já foram relevadas pelo jurista Alberto Xavier em sua obra de 2007, o que significa que esse problema persiste e causa danos aos empresários, principalmente na esfera tributária, senão vejamos⁴²:

É grande a ambiguidade que na doutrina e na legislação comparada rodeia os conceitos de “contratos de prestação de serviços técnicos”, “contratos de assistência técnica” e “contratos de know-how”, todos relacionados com uma ampla e brumosa noção de “transferência de tecnologia”.

E dizemos ampla e brumosa porque o conceito elástico de “transferência de tecnologia” tem sido elaborado pela lei para finalidades muito distintas: umas vezes, para disciplinar no regime de remessas cambiais relacionado com investimentos estrangeiros; outras, para efeitos de legislação “anti-trust” ou de defesa da concorrência; outras ainda, para efeitos tributários, de tal modo que pode afirmar-se, sem hesitação, que não existe um conceito técnico uniforme que consiga unificar as diversas acepções em que a expressão tem sido utilizada, tanto no que se refere ao conceito de “tecnologia” propriamente dita, quanto ao que se deva entender por “tecnologia”.

⁴² Aliás, essas controvérsias quanto ao enquadramento dos serviços parecem não ser somente dos órgãos governamentais brasileiro. Alberto Xavier releva que a própria doutrina na área fiscal e transferência de tecnologia, no tocante ao conceito da prestação de assistência técnica e serviço técnico especializado, é conflitante e carece de uma melhor conceituação. XAVIER, Alberto. **Direito Tributário Internacional do Brasil**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 770-771.

Essa constatação torna-se mais evidente quando são confrontadas as resoluções do INPI, BACEN e as decisões dos examinadores do INPI em processo de Consulta Simples. Recomenda-se assim uma imediata solução na área tecnológica para tornar mais transparente a contratação dos serviços técnicos especializados e evitar tributação e desgastes com procedimentos de averbação no INPI.

Dentre esses procedimentos está a manutenção da consulta prévia no INPI, mas para assegurar a análise prática dos serviços contratados pelos empresários brasileiros e verificação se os serviços envolvidos possuem natureza e a utilização conjunta dos parâmetros de serviços determinados pelo INPI, BACEN, Receita Federal e outros órgãos que, de alguma forma estabeleceram critérios definidores dos serviços técnicos especializados.

5. CONCLUSÃO

Conforme examinado pelo presente trabalho, não se pode afirmar com segurança que qualquer menção aos contratos de transferência de tecnologia deve estar estritamente relacionada à averbação de contratos e que, fora desse tratamento diferenciado, estariam outros contratos de caráter tecnológico ou não, não mencionados na referida listagem do Ato Normativo 135/97.

Essa assertiva decorre do fato de órgãos governamentais, pessoas e concepções filosóficas continuarem a influenciar a sociedade e o comportamento de agentes econômicos, mesmo que sejam incompetentes e inadequadas. Um exemplo dessa incongruência é a validade da Lei 4.131/62 (Lei de Remessa de Lucros), que foi criada para restringir a remessa de lucros e dividendos de empresários estrangeiros, atuando no Brasil na forma de coligadas, bem como estabelecer parâmetros para o pagamento de royalties. Mesmo sendo considerada nacionalista e utilizada para o ataque ao Governo João Goulart, ela foi aperfeiçoada e mantida pelo regime militar. Mesmo sendo ultrapassada, ela foi continuada por governos posteriores, seja de esquerda ou de direita.

Neste mesmo sentido, o tratamento jurídico dos contratos de transferência de tecnologia sofre do mesmo problema entre novas regras e concepções ultrapassadas, impregnadas na burocracia estatal ou mesmo na própria sociedade. Esse fato traz inquietações, inseguranças jurídicas e hesitações no investimento tecnológico, por meio da importação de conhecimentos técnicos, pois as incongruências geram custos.

A falta de uma clara definição das atribuições do INPI causa problemas aos empresários, principalmente em vista do texto lacônico e indefinido do Ato Normativo 135/97 e da clara limitação de competência na atuação da referida autarquia federal. Isso ocorre

claramente com a definição e enquadramento dos contratos de serviço técnico especializados, pois é notória a inconsistência entre a jurisprudência administrativa do órgão, os regramentos do BACEN e a Resolução 54/2013

Uma possível solução para definir melhor os serviços técnicos especializados é a uniformização dos regramentos e legislações incidentes, sejam aquelas emitidas pelo INPI, BACEN, Receita Federal ou outras que abordem essa categoria de serviço. Em complemento, pode-se relevar o procedimento de Consulta Prévia no INPI para um primeiro momento, de forma a criar uma jurisprudência sólida e com base na uniformização de conceitos.

Neste ponto, salienta-se que a melhor maneira para um enquadramento eficaz dos serviços prestados é o exame efetivo dos serviços e a verificação se os serviços envolverão o treinamento ou ensinamentos tecnológicos para a parte receptora, tendo sempre por base que a diferenciação entre os serviços de assistência técnica e serviço técnico especializado está na função complementar da transferência de conhecimentos. Isso significa que os serviços de assistência técnica envolvem a capacitação tecnológica, o treinamento de funcionários e o ensinamento de conhecimentos.

Todo esse procedimento inicial e a presença inicial do INPI objetivam estabelecer uma linha de raciocínio e dinâmica para a definição dos contratos de serviços técnicos especializados e distingui-los da assistência técnica.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE JUNIOR, Attila de Souza Leão. **O Capital Estrangeiro no Sistema Jurídico Brasileiro**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.p. 76-85.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). **O Regime Cambial Brasileiro: Evolução Recente e Perspectivas**. Brasília: DEBRA/RESUP, 1993.

BAER, Werner. **The Brazilian Economy: Growth and Development**. 1989. 3rd. Ed. (Praeger, London).

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 04 fev. 2015.

_____. Decreto nº. 3.000, de 26 de março de 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. **Site do Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015.

_____. Lei n.º. 4.131, de 3 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. **Site do Planalto**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L4131.htm. Acesso em 01 jul. 2015.

_____. Lei n.º. 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. **Site do Planalto**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4506.htm. Acesso em 01 jul. 2015.

_____. Lei n.º. 3.470, de 28 de novembro de 1958. Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. **Site do Planalto**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L3470.htm. Acesso em 01 jul. 2015.

_____. Portaria do Ministério da Fazenda n.º436, de 30 de novembro de 1958. Dispõe sobre coeficientes percentuais máximos para dedução de royalties. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>. Acesso em 01 jul. 2015.

_____. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Site do Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 04 fev. 2015.

_____. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Site do Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 04 fev. 2015.

BAER, Werner. **The Brazilian Economy: Growth and Development**. 3. ed. London: Praeger, 1989.

BANURI, Tariq. **Economic Liberalization: No Panacea**. Cleardon Press: Oxford, 1991.

BOSTON COLLEGE LAW SCHOOL. **Brazil's Technology Transfer Policies: At Odds With Economic Goals**. Boston College Third World Law Journal. 1983.v.4. p.p. 99-133.

CARVALHO, Nuno T.P. **Contratos de Transferência de Tecnologia**. Revista da ABPI: Anais da XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1994, p.p. 50-56.

DIAS, José Carlos Vaz e. **Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia**. In: DI BLASI, Gabriel. **A Propriedade Industrial: os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007. p.p. 397-432.

_____. **Controvérsias e Direcionamentos Jurídicos Sobre a Aquisição de Software Estrangeiro: A Lei de Software e os Regulamentos Cambiais em Perspectiva**. Revista Semestral de Direito Empresarial (RSDE) 2007. vol. 1. Jul/Dez. p.p. 123-158.

_____. **Os Princípios da Legalidade e da Competência e os Limites de Atuação do INPI no Direito da Concorrência**. Revista do Instituto Brasileiro de Estudos das Relações de Concorrência e consumo – IBRA. v. 5. n. 9. 1998.

_____. **Intellectual Property Rights Protection and the Inflow of Foreign Technology and Direct Foreign Investment: The Brazilian Case.** Tese de doutorado não publicada. 1993. University of Kent at Canterbury. Inglaterra.

DINIZ, Maria Helena. **Código Civil Anotado.** 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.

FRÓES, Carlos Henrique de C. **Contratos de Tecnologia.** Revista Forense n. 253. Volume 253. p.p 123-132.

GASPARINI, Diógenes. **Direito Administrativo.** São Paulo: Editora Saraiva, 1993.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ato Normativo n. 15, de 15 de setembro de 1975. In: BARBOSA, Denis Borges. **Legislação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia.** Rio de Janeiro: Forense, 1982.

_____. Ato Normativo n.º 135, de 15 de abril de 1997. **Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.** Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>. Acesso em 15 jul. 2015.

LEONARDOS, Gabriel. **Tributação da Transferência de Tecnologia.** Rio de Janeiro: Forense, 1997.

SILVEIRA, Newton. **Contratos de Transferência de Tecnologia.** Revista de Direito Mercantil. vol. 26. 1977. p.p. 87-97.

TEPEDINO, Gustavo. **A Nova Propriedade (o seu Conteúdo Mínimo, entre o Código Civil, a Legislação Ordinária e a Constituição).** Revista Forense, n. 306. 1989. p.p. 73-78.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil.** 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002. v.5.

XAVIER, Alberto. **Direito Tributário Internacional do Brasil.** 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.