

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA E  
SOCIEDADE**

FERNANDA CARLA TISSOT

**CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA,  
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO BRASIL E O PAPEL DO  
INPI**

DISSERTAÇÃO

Curitiba

2019

FERNANDA CARLA TISSOT

**CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA,  
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO BRASIL E O PAPEL DO  
INPI**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Tecnologia e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Área de Concentração: Tecnologia e Desenvolvimento.

Orientador: Prof. Dr. Dario Eduardo Amaral Dergint.

Curitiba  
2019

### **Dados Internacionais de Catalogação na Publicação**

Tissot, Fernanda Carla

Contratos de transferência de tecnologia, desenvolvimento tecnológico do Brasil e o papel do INPI [recurso eletrônico] / Fernanda Carla Tissot.-- 2019.

1 arquivo texto (135 f.) ; PDF : 1,43 MB.

Modo de acesso: World Wide Web.

Texto em português com resumo em inglês.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Sociedade.

Linha de Pesquisa: Tecnologia e Desenvolvimento, Curitiba, 2019.

Bibliografia: f. 128-135.

1. Tecnologia - Dissertações. 2. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil) - Legislação. 3. Contratos - Avaliação. 4. Transferência de tecnologia. 5. Inovações tecnológicas - Brasil. 6. Tecnologia - Aspectos sociais. 7. Tecnologia - Aspectos econômicos. 8. Tecnologia e Estado. 9. Política pública. 10. Tecnologia - Brasil - Dependência de países estrangeiros. I. Dergint, Dario Eduardo Amaral, orient. II. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Sociedade. III. Título.

CDD: Ed. 23 – 600

## TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO Nº 552

A Dissertação de Mestrado intitulada CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO BRASIL E O PAPEL DO INPI defendida em sessão pública pelo(a) candidato(a) Fernanda Carla Tissot no dia **03 de junho de 2019**, foi julgada aprovada em sua forma final para a obtenção do título de Mestre em Tecnologia e Sociedade, Linha de Pesquisa – Tecnologia e Desenvolvimento, pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade.

Prof.<sup>ª</sup>. Dr.<sup>ª</sup>. Faimara do Rocio Strauhs - (UTFPR) – Presidente  
Prof. Dr. Dario Eduardo Amaral Dergint - (UTFPR) - *Orientador*  
Prof.<sup>ª</sup>. Dr.<sup>ª</sup>. Nanci Stancki da Luz - (UTFPR)  
Prof.<sup>ª</sup>. Dr.<sup>ª</sup>. Kone Prieto Furtunato Cesário - (UFRJ)  
Prof.<sup>ª</sup>. Dr.<sup>ª</sup>. Vivian Amaro Czelusniak – (Unicuritiba)

Curitiba, **03 de junho de 2019.**

A via original deste documento encontra-se arquivada na Secretaria do Programa, contendo a assinatura da Coordenação após a entrega da versão corrigida do trabalho.

## **AGRADECIMENTOS**

Aos meus pais Vilson e Carmen pelo amor, apoio e incentivo incondicionais que me fizeram seguir firme e com coragem, sem ligar para as intempéries que a vida caprichosamente nos impõe.

Ao meu querido Léo, ao meu companheiro de vida Pedro, à Diva, Augusto e demais familiares e amigos, pelo incentivo e compreensão nas ausências durante a elaboração desta dissertação.

À Neusa Sasso, por vibrar com minhas conquistas e por estar presente, sempre.

Ao meu querido amigo Fabiano Barreto, pelas dicas valiosas e por me incentivar a ingressar no PPGTE.

Aos meus colegas de classe e agora amigos, André, Ana Paula, Heloisa, Lucas e Márcia por tornarem a jornada acadêmica ainda mais prazerosa e animada.

Às professoras Kone Cesário e Faimara Strauhs pelo carinho, conselhos e atenção em que conduziram a presente dissertação, e ao meu orientador Dario Dergint, pelos ensinamentos, empatia e cordialidade de sempre.

A todos os amigos da Ritter e Moraes Propriedade Intelectual e aos queridos chefes e amigos de uma vida Ildo Ritter e Henrique Moraes, pela compreensão nas ausências e apoio tão necessários ao longo dessa jornada e de tantas outras que passamos juntos.

## RESUMO

TISSOT, Fernanda Carla. **Contratos de transferência de tecnologia, desenvolvimento tecnológico do Brasil e o papel do INPI**. 2019. 135 f. (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (Área de Concentração: Tecnologia e Desenvolvimento), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.

No contínuo processo de globalização e de alta valoração de bens intangíveis, tecnologia e serviços, os contratos de transferência de tecnologia assumem grande protagonismo no desenvolvimento tecnológico de países e suas localidades. A aquisição de tecnologia do exterior, via contratos de transferência de tecnologia, é tida como alternativa viável, principalmente para reduzir o atraso tecnológico. No contexto brasileiro, visando estimular o desenvolvimento autônomo e, portanto, reduzir a dependência tecnológica, o arcabouço legislativo atual, que remonta às décadas de 50 a 70, é restritivo à remessa de capital e à dedutibilidade fiscal pelo pagamento de tecnologias advindas do exterior. A análise de conformidade de tais restrições, até a publicação da Instrução Normativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI nº 70/2017, eram efetivadas pelo INPI e, por força desta, o INPI deixou de analisar o mérito dos contratos. Nesse contexto, o objetivo é avaliar os possíveis efeitos que a análise restritiva à remessa de capital ao exterior, por meio de contratos de transferência de tecnologia, averbáveis ou registráveis junto ao INPI, como medida para o desenvolvimento tecnológico do país. Como método, utilizou-se a revisão bibliográfica e pesquisa documental. Para tanto, buscou-se realizar a análise dos diferentes tipos de contratos submetidos à averbação e registro pelo INPI, bem como análise do histórico e possível motivação das legislações cambiais e tributárias sobre a remessa de capital ao exterior, além da análise de conceitos como transferência de tecnologia e dependência tecnológica, além de discorrer sobre o impasse entre o desenvolvimento autóctone e a aquisição de tecnologia do exterior. Como conclusão, tem-se que as medidas legislativas restringindo a remessa de capital não auxiliaram na diminuição da dependência tecnológica do Brasil ou estimularam o desenvolvimento autóctone. Considera-se, igualmente, que as normas envolvendo o tema devem ser alteradas, como a Portaria MF nº 436/58, para que cumpram com os princípios constitucionais de progresso da ciência e desenvolvimento tecnológico.

**Palavras-chave:** Contratos. Transferência de tecnologia. Desenvolvimento tecnológico. Intervenção do INPI. Dependência tecnológica.

## ABSTRACT

TISSOT, Fernanda Carla. **Technology transfer agreements, technological development of Brazil and the role played by INPI**. 2019. 135 p. Mestrado em Tecnologia e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (Área de Concentração: Tecnologia e Desenvolvimento), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.

In the continuous process of globalization and high valuation of intangible goods, technology and services, the contracts related to the technology transfer assume a major role in the technological development of countries and their localities. The acquisition of technology from abroad, by contracts of technology transfer, is considered as a viable alternative, mainly to reduce technological backwardness. In the Brazilian context, to stimulate autonomous development and, therefore, reduce technological dependence and, indirectly, the need of technology from abroad, the current legislative framework, dating back to the 50s and 70s, is restrictive to the remittance of capital and tax deductibility for the payment of technologies from abroad. The analysis of compliance with these restrictions, until the publication of INPI Normative Instruction No. 70/2017, was carried out by the National Institute of Industrial Property - INPI and, as a result of such Normative, INPI will no longer analyze the merits of the contracts. In this context, the objective is to evaluate the possible effects that the restrictive analysis of the remittance of capital abroad, through technology transfer contracts, registrable before the INPI, as a measure for the technological development of the country. The used methods were the bibliographic review and documentary research. For that, an analysis of the different types of contracts submitted to INPI's registration, as well an analysis of the history and possible motivation of the tax legislation on the remittance of capital to other countries, also the analysis of concepts such as transfer of technology and technological dependence, and a final discussion regarding the impasse between autonomous development and the acquisition of technology from abroad was made. As a conclusion, it has been observed that legislative measures restricting the remittance of capital did not help to reduce Brazil's technological dependence or stimulate autonomous development. It is also considered that the norms surrounding the theme should be changed, such as the Ministerial Order No. 436/58, to comply with the constitutional principles of progress of science and technological development.

**Keywords:** Agreements. Technology transfer. Technological development. Intervention of BPTO (“INPI”). Technological dependence.

## LISTA DE FIGURAS

<b>Figura 1</b> - Etapas de pesquisa.....	20
<b>Figura 2</b> - Circuito duplo de aprendizagem.....	28
<b>Figura 3</b> - Representação do processo de aprendizagem.....	29
<b>Figura 4</b> - Modelo conceitual de capacidade tecnológica.....	31
<b>Figura 5</b> - Conceitos utilizados para a definição das modalidades contratuais que possam envolver transferência de tecnologia registráveis ou averbáveis pelo INPI.....	49
<b>Figura 6</b> - Principais atores do SNCTI de Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação: 2016-2022.....	94
<b>Figura 7</b> – Resumo das fases de intervenção nos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI.....	104
<b>Figura 8</b> – Resumo das vantagens e desvantagens da aquisição de tecnologia e desenvolvimento autóctone, a partir da revisão de literatura.....	120



## LISTA DE GRÁFICOS

<b>Gráfico 1</b> – Tempo de Decisão por Divisão Técnica (em anos) (2017) .....	54
<b>Gráfico 2</b> – Total de depósitos de Patentes (MU, PI, CA) por Origem do depositante entre os anos de 2000 a 2017 .....	55
<b>Gráfico 3</b> – Despesas com Fornecimento de Tecnologia, Exploração de Patentes e Serviços de Assistência Técnica (Pagamento em US\$ milhões) ....	115
<b>Gráfico 4</b> – Receitas com Fornecimento de Tecnologia, exploração de patentes e Serviços de Assistência Técnica (ingresso em US\$ milhões).....	116
<b>Gráfico 5</b> – Comparativo entre Receitas e Despesas com Royalties e Serviços de Assistência Técnica (Pagamento em US\$ milhões).....	117

## LISTA DE QUADROS

**Quadro 1** - Resumo das normas envolvendo transferência de tecnologia no Brasil 64

**Quadro 2** - Decisões analisadas pelas Autoras Vosgerau e Czelusniak (2013)..... 109

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AN	Ato Normativo
ASPI	Associação Paulista da Propriedade Industrial
BACEN	Banco Central do Brasil
BIRD	Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CA	Certificado de Adição
CAN	Comunidade Andina das Nações
CIDE	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
CPI	Código da Propriedade Industrial
CAPES	Coordenação para Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior
CUP	Convenção da União de Paris
CNUCED	Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
DNPI	Departamento Nacional de Propriedade Industrial
FIRCE	Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiro
FMI	Fundo Monetário Internacional
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
IN	Instrução Normativa
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LCE	Lei de Capital Estrangeiro
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MF	Ministério da Fazenda
MU	Modelo de Utilidade
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PBDCT	Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
PCT	Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
PI	Patente de Invenção
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
ROF	Registro da Operação Financeira
STJ	Superior Tribunal de Justiça
SNCTI	Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
SUMOC	Superintendência da Moeda e do Crédito
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

PPGTE	Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade
USP	Universidade de São Paulo
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b> .....	15
1.1	DELIMITAÇÃO DA PESQUISA, MÉTODO E OBJETIVOS .....	18
<b>2</b>	<b>TECNOLOGIA E SUA TRANSFERÊNCIA</b> .....	22
2.1	TECNOLOGIA .....	22
2.2	CONHECIMENTO, APRENDIZADO E CAPACIDADE TECNOLÓGICA....	24
2.2.1	Conhecimento .....	25
2.2.2	Aprendizado e Capacidade Tecnológica .....	27
2.3	TRANSFERÊNCIA TECNOLOGIA .....	35
2.3.1	Conceito e Tipos de Transferência de Tecnologia .....	35
2.3.2	O Produtor da Tecnologia.....	40
2.3.3	O Receptor da Tecnologia.....	42
<b>3</b>	<b>CONTRATOS TÍPICOS ENVOLVENDO “TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA” AVERBÁVEIS OU REGISTRÁVEIS PELO INPI</b> .....	44
3.1	MODALIDADES DE CONTRATOS DE “TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA” .....	44
3.1.1	Os Efeitos da Averbação ou Registro dos Contratos de Transferência de Tecnologia Ora Selecionados, Junto ao INPI.....	50
3.1.2	Contrato de Licença para Exploração de Patentes .....	52
3.1.3	Contrato de Cessão de Patentes.....	56
3.1.4	Contrato de Fornecimento de Tecnologia .....	56
3.1.5	Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica....	60
3.2	CONTEXTO HISTÓRICO E ECONÔMICO DAS NORMAS ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL.....	63
3.2.1	A Constituição Federal de 1988 .....	90
3.2.2	2017: O Ano da Instrução Normativa nº 70/2017/INPI .....	100
3.2.3	O Papel Intervencionista do INPI e a Recente Posição do STJ .....	104
3.2.4	Dependência Tecnológica: o Impasse do Desenvolvimento Tecnológico Autônomo <i>Versus</i> Recepção da Tecnologia Importada .....	113

<b>4</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>123</b>
	<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>128</b>

## 1 INTRODUÇÃO

A noção de que uma nação desenvolvida é aquela que possui unicamente grandes indústrias tem perdido força ao longo do tempo, na medida em que a tecnologia tem assumido papel importante como fonte de riqueza e desenvolvimento das nações, notadamente a partir das últimas décadas do século XX.

Isso porque, bens imateriais, que possam ser objeto de contratos de transferência de tecnologia – e, portanto, denominados bens “intangíveis”, haja vista a ausência, em muitos casos, de suporte físico – usualmente possuem valor agregado muito superior ao valor do meio físico em que tais bens são eventualmente fixados ou corporificados, garantindo assim, maior relevância econômica do que bens materiais.

Nesse sentido, na medida em que a economia global passa a garantir maior valor à bens imateriais, tecnologias, serviços e a meios para garantir a agilidade no fluxo e transferência de conhecimentos, é que o estudo da propriedade intelectual, tecnologia e dos contratos de transferência de tecnologia ganha importância, posto que tais tipos contratuais são tidos como meios possíveis de se efetivar a transferência e o fluxo de conhecimento entre diferentes atores.

Considerando essa transferência de conhecimentos, sob a ótica macroeconômica envolvendo contratos de transferência de tecnologia e a interdependência econômica entre Estados, não há como negar que países mais desenvolvidos, que exportam tecnologia aos países em desenvolvimento, têm maior vantagem competitiva no cenário internacional.

Corroborando com esse entendimento, haja vista a necessidade de crescimento, avanço econômico e participação ativa na economia global, é que a preocupação com a proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil, ao menos no campo legislativo, é grande, tanto que exteriorizada no texto constitucional, em seu art. 5º XXIX<sup>1</sup>, e também traduzida na assinatura de importantes Acordos e Tratados Internacionais relacionados ao tema.

---

<sup>1</sup> Art. 5º, XXIX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1988).

Assim, nesse ânimo desenvolvimentista e no intuito de se evitar eventuais efeitos da dependência tecnológica internacional e de promover a proteção à economia local e o desenvolvimento autóctone de tecnologia, muitos países que historicamente figuraram – e ainda figuram – como meros receptores de tecnologia do exterior, como é o caso do Brasil, Índia, México e Argentina, adotaram políticas de regulação de contratos que envolvam a transferência de tecnologia, como estratégias percebidas como viáveis para minimizar a dominação tecnológica externa. Destaque-se, inclusive, que não por outro motivo, a Constituição Federal de 1988, previu, em seu art. 172<sup>2</sup>, a intervenção na remessa de capital ao exterior com o intuito de privilegiar o interesse nacional.

Dita regulação de contratos de transferência de tecnologia e respectiva intervenção na remessa de capital ao exterior também foi atribuída ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que além de exercer sua competência exclusiva de analisar e conceder direitos de propriedade industrial, incumbiu-se num papel intervencionista na análise dos contratos de transferência de tecnologia, sob a justificativa de incentivar o desenvolvimento autônomo do Brasil. Nesse cenário intervencionista, portanto, ganha importância a necessidade de se verificar meios de se balancear princípios como a liberdade de contratar e princípios como o interesse, função social e desenvolvimento tecnológico do país.

Dessa sorte, como possíveis efeitos da normatização excessiva pelos agentes reguladores, em busca do objetivo de desenvolvimento tecnológico autônomo e em nome do princípio da função social do contrato e desenvolvimento tecnológico, estariam o desestímulo da aquisição de tecnologia do exterior; o desestímulo para a criação de tecnologias autóctones; e o estímulo de celebração de contratos de “gaveta”, contendo o real interesse das partes e que não foram aprovados pelo INPI, de acordo com seus exclusivos critérios.

Inegável, portanto, que a política de se reter o capital dentro do território, restringindo a remessa desenfreada de valores ao exterior, figura como estratégia de proteção e de incentivo de desenvolvimento tecnológico autônomo. Contudo, há que se ponderar o fato de que tecnologias que igualmente colaborariam com o avanço econômico e tecnológico do Brasil, necessitam ser pagas por mais tempo do que o

---

<sup>2</sup> Art. 172 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.” (BRASIL, 1988).



permitido e/ou em porcentagens de dedutibilidade ou remessas maiores do que as permitidas e, muitas vezes, por conta de tais restrições, poderão não adentrar ao território nacional e, por consequência, não gerar o avanço tecnológico e econômico do Brasil, o que figura como finalidade constitucional principal.

Dessa forma, a atuação reguladora e por vezes intervencionista do INPI na análise contratos de transferência de tecnologia, atendendo esse viés nacionalista, recebeu muitas críticas, na medida em que até recentemente dito Instituto autorizava a averbação e registro de contratos, analisando aspectos tributários, cambiais e concorrenciais, sem observar, em tese, o princípio da legalidade e a liberdade de contratação e vontade das partes, com a justificativa de cumprir objetivos constitucionais de desenvolvimento tecnológico.

Contudo, passou a vigorar, em 01/07/2017, a Instrução Normativa nº 70/2017 do INPI, trazendo modificações importantes na postura daquele Instituto. Dentre as modificações, destaca-se a mais relevante, qual seja, a inclusão nos certificados de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia uma nota informativa com o seguinte conteúdo:

O Certificado de Averbação ou de Registro conterà as seguintes especificações: [...] XI - Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior." (INPI, 2017a).

Tal ressalva demonstra que o INPI não mais intervirá nas questões de mérito/fundo dos contratos a serem averbados ou registrados, não intervindo, por exemplo, nas cláusulas que versem sobre remuneração contratual, vinculação entre as empresas (cedente ou cessionária), período de dedução fiscal, dentre outros. Noutras palavras, o INPI não observará os contratos sob a luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital, mesmo tendo a guarida de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ<sup>3</sup> – que será objeto de análise em tópico específico – reconhecendo a função social e econômica do INPI, reputando inegável a relevância pública daquele Instituto, compreendendo pela legalidade da intervenção realizada nos contratos.

Muito embora haja mudança do posicionamento do INPI, as disposições da Lei 8.383/91 (BRASIL, 1991), Lei que instituiu a Unidade Fiscal de Referência

---

<sup>3</sup> REsp nº 1200528 / RJ (BRASIL, 2017).

(UFIR) e alterou a legislação do imposto de renda e outras providências, Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda (BRASIL, 1958b), que estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de royalties, e Lei 4.131/62 (BRASIL, 1962a), Lei que regula o capital estrangeiro, continuam vigentes e a plena observância de tais normas deverão ser analisada pelo Banco Central, Receita Federal e pelo banco operador ou comercial, que poderá ser eventualmente considerado solidariamente responsável caso haja inobservância dos limites lá contidos.

Sendo assim, buscou-se, ao longo do presente trabalho, descrever os impactos trazidos pela restrição histórica de remessa de capital ao exterior, no intuito de se compreender de que maneira tais restrições se coadunam com o princípio do desenvolvimento tecnológico do país, realidade tecnológica global, estímulo à capacidade tecnológica e redução da dependência tecnológica do Brasil.

Em suma, procurou-se compreender se as normas vigentes sobre a matéria estimulam a redução da balança tecnológica brasileira e se estimulam o desenvolvimento tecnológico do Brasil.

No tópico a seguir, passa-se à descrição da delimitação, métodos e objetivos da presente pesquisa.

## 1.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA, MÉTODO E OBJETIVOS

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade - PPGTE, articula-se em três linhas de pesquisa, dentre elas a de Tecnologia e Desenvolvimento - TD em que o presente trabalho se insere. Dita linha de pesquisa, a partir da perspectiva interdisciplinar, está orientada à aspectos relacionados à territorialidade e à sustentabilidade, portanto, buscando compreender os fatores que influenciam na construção social da tecnologia e, na perspectiva do desenvolvimento territorial sustentável, está a tecnologia transferida por meio de contratos averbados ou registrados pelo INPI, que serão abordados na presente dissertação, mantendo, portanto, relação com a linha de pesquisa de Tecnologia e Desenvolvimento.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral avaliar os possíveis efeitos que a análise restritiva à remessa de capital ao exterior por meio de contratos de transferência de tecnologia averbados ou registrados junto ao INPI como medida para o desenvolvimento tecnológico do país.

Para tanto, o estudo pretende abordar os seguintes objetivos específicos:

- Indicar o conceito de tecnologia, transferência de tecnologia, capacidade tecnológica e os tipos de contratos averbáveis ou registráveis pelo INPI que potencialmente possam envolver a transferência de tecnologia;
- Elaborar um quadro evolutivo do histórico envolvendo as principais normas que versem sobre a remessa de capital ao exterior e seus objetivos práticos e as atribuições do INPI nos contratos de transferência de tecnologia;
- Discorrer sobre o impasse entre o desenvolvimento autóctone e a aquisição de tecnologia do exterior, bem como suas vantagens e desvantagens;

Assim, tem-se como pergunta norteadora da pesquisa: Qual a efetividade e necessidade atual da restrição de remessa de capital ao exterior como alternativa para o desenvolvimento tecnológico do país?

Desse modo, buscou-se pautar o presente trabalho à luz da legislação vigente sobre o tema, as instruções normativas, as decisões judiciais e a doutrina, para que se possa alcançar o resultado pretendido de se verificar a questão posta em estudo.

Para fins de exposição da matéria, estrutura-se o presente estudo da seguinte forma: em primeiro lugar analisam-se os conceitos de tecnologia e transferência de tecnologia em seu âmbito micro, meso e macroeconômico, após, conceitua-se de modo resumido, os diferentes tipos de contratos que possam envolver, ainda que potencialmente, a transferência de tecnologia averbáveis ou registráveis pelo INPI; em seguida trata-se do histórico das legislações cambiais, tributárias e outras normas relevantes sobre a remessa de capital ao exterior e sua possível motivação (*mens legis*<sup>4</sup>); após realizou-se breve análise histórica do papel intervencionista do INPI, no intuito de se verificar as interpretações possíveis da legalidade da atuação do INPI; além disso, analisou-se a questão da dependência tecnológica e o impasse entre o desenvolvimento tecnológico autônomo e a opção da aquisição de tecnologia do exterior, para, por fim, discorrer sobre a nova norma imposta pelo INPI, a IN 70/2017, que desonerou o Instituto em seu papel intervencionista.

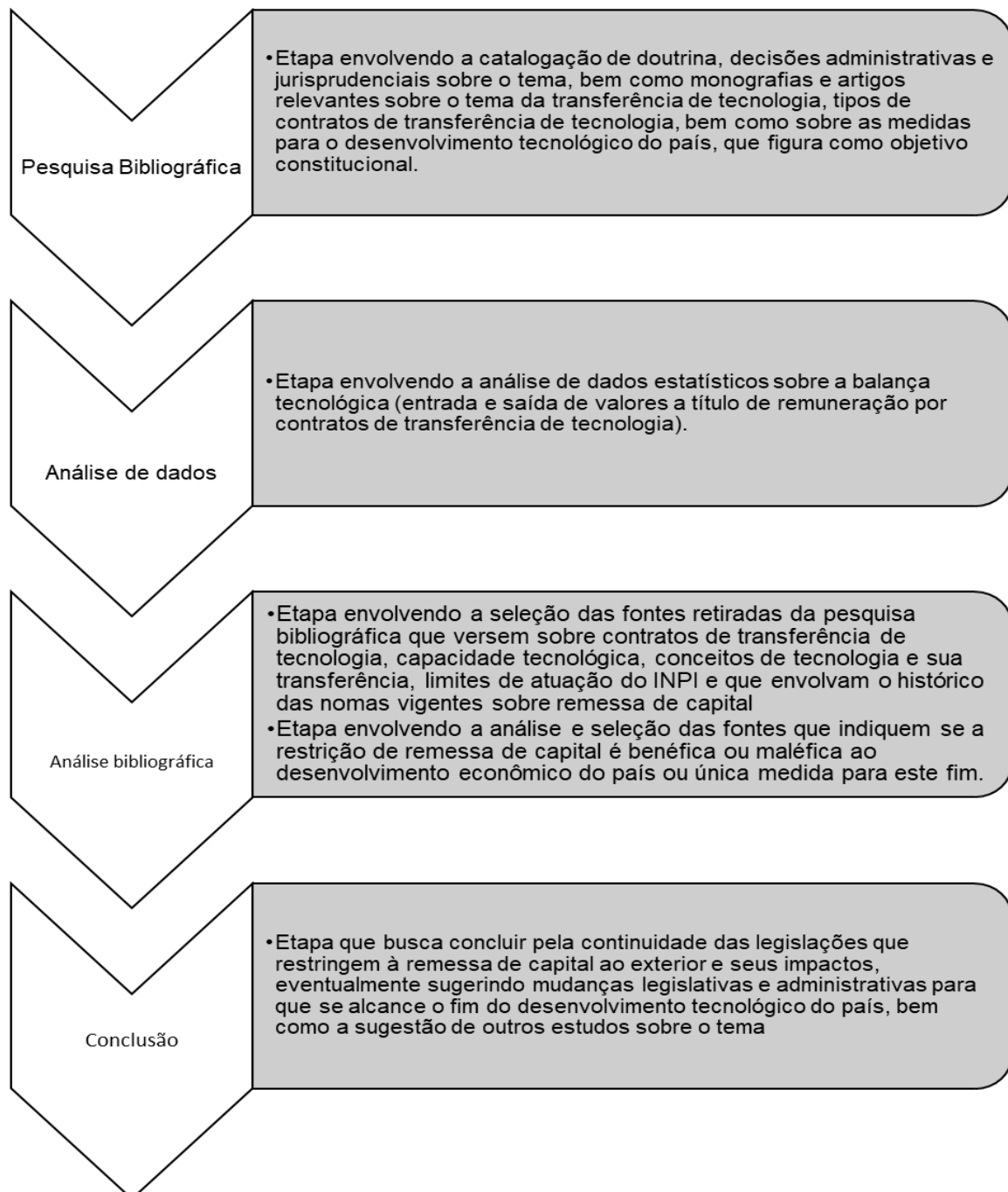
Considerando o teor multidisciplinar do programa de pós-graduação em

---

<sup>4</sup> O espírito, a finalidade da lei.

tecnologia e sociedade – PPGTE, tem-se que a presente pesquisa é básica quanto a sua finalidade, possuindo objetivos descritivos, envolvendo estudo bibliográfico, no intuito de se descrever o histórico relevante sobre a matéria, levando em consideração mudanças recentes e seus possíveis impactos. No intuito de melhor explicitar os esforços da presente pesquisa, abaixo consta diagrama organizado por etapas e ações.

**Figura 1 - Etapas de pesquisa**



**Fonte:** Autoria própria (2019).

Quanto à estrutura do trabalho, tem-se que a presente pesquisa é constituída por 4 partes principais, que fazem parte de capítulos específicos complementares. Na introdução, buscou-se introduzir o problema, objetivos, justificativas e método. No capítulo seguinte, a partir da pesquisa bibliográfica realizada, buscou-se explorar os conceitos de tecnologia, conhecimento, aprendizado e capacidade tecnológica, bem como conceitos de transferência de tecnologia e os modos de sua transferência entre seus atores, e o capítulo subsequente (capítulo 3) buscou abordar alguns tipos de contratos de transferência de tecnologia sujeitos à averbação ou registro por parte do INPI, além do contexto histórico e econômico das normas envolvendo a transferência de tecnologia no Brasil.

Ainda no capítulo 3, buscou-se trazer noções sobre o papel intervencionista do INPI ao longo dos anos, bem como sua análise legislativa e jurisprudencial, além de conceitos de dependência tecnológica e o impasse entre o desenvolvimento tecnológico autônomo *versus* aquisição de tecnologia do exterior.

Por fim, no capítulo 4, buscou-se concluir, após a apresentação de critérios de definição da restrição de remessa de capital ao exterior e o desenvolvimento tecnológico sustentável do país, se a restrição de remessa, dada a evolução histórica do país, pode ser considerada como meio efetivo para o fim buscado na Constituição Federal de 1988, qual seja, o desenvolvimento tecnológico do Brasil, bem como as sugestões para trabalhos futuros.

## 2 TECNOLOGIA E SUA TRANSFERÊNCIA

O presente capítulo procura abordar conceitos importantes à compreensão dos elementos relacionados à transferência de tecnologia que serão apresentados ao longo do trabalho, visando o entendimento da fundamentação teórica da presente pesquisa.

Nesse sentido, de início, procurou-se realizar breve definição do conceito de tecnologia, além de definição de conceitos como aprendizagem e conhecimento, que serão úteis para a discussão do tema da transferência de tecnologia. De igual forma, houve a inclusão do que se define por transferência de tecnologia e seus tipos contratuais. Também são contemplados neste capítulo, comentários sobre aprendizado e absorção da tecnologia transferida, identificado como capacidade tecnológica. Na seção final, apresenta-se, de forma resumida, os conceitos de receptor e produtor de tecnologia.

### 2.1 TECNOLOGIA

Antes de trazer ao presente trabalho o conceito de tecnologia, é importante ressaltar o conceito de técnica. O conceito de técnica, anterior ao conceito de tecnologia, está intimamente relacionado às habilidades e conhecimentos aprendidos de modo empírico ou pela literatura, tendo como finalidade a adequação prática das coisas e não a busca de explicação plausível para as coisas (ROCHA NETO, 2003, p. 22).

Nesse contexto, é importante destacar que “as características que marcaram a transição homínida-homem foram certamente o domínio da linguagem e da técnica” (ROCHA NETO, 1996, p. 9). Assim, em sua interação com a natureza, o homem aprendeu ao longo dos anos a produzir e utilizar instrumentos e artefatos, e no senso comum, e a partir da noção difundida atualmente de que se está diante de uma “sociedade tecnológica”, tem-se tecnologia como sinônimo de produtos, ações, processos, métodos e sistemas representativos do progresso (KLINE, 1985, p. 215).

De acordo com Stephen J. Kline (1985, p. 215) o primeiro uso comumente empregado do termo tecnologia é o de denotá-lo como sinônimo de artigos manufaturados, ou seja, artefatos criados pelos seres humanos que não ocorreriam espontaneamente na natureza, citando como exemplo refrigeradores, vacinas,

bicicletas, dentre outros.

Um segundo uso comum do termo tecnologia, refere-se à cadeia completa de fabricação de um equipamento ou bem, denominando-o “sistema sociotécnico da produção” (KLINE, 1985, p. 216), englobando todos os elementos necessários para a fabricação de determinado produto, incluindo pessoas, máquinas, recursos, processos, bem como o ambiente político, econômico e legal que circunda a fabricação do artefato. Também de acordo com Stephen J. Kline (1985, p. 216), há um terceiro uso comum do termo, que está relacionado à técnica, metodologia, conhecimento, informação, habilidades e/ou ao *know-how*.

Nesse sentido, ainda de acordo com Stephen J. Kline (1985, p. 217), um quarto uso do termo tecnologia poderá ser empregado como um conceito de “uso do sistema sociotécnico”, estando intimamente relacionado ao que se faz com os artefatos tecnológicos depois de terem sido fabricados, estendendo as capacidades humanas dos indivíduos, modificando a maneira de enxergar o mundo em que se vive.

Nesse contexto da alteração da ótica da humanidade pelo uso da tecnologia, é importante destacar que ao longo dos anos, tentou-se, em diversas áreas da ciência como a história, sociologia e economia, explicar os efeitos, condições e escopo do desenvolvimento tecnológico e, a partir dessas óticas, a tecnologia foi considerada como objeto que possuía diferentes métodos de avaliação nas ciências sociais, tendo sido analisada como solucionadora de problemas técnicos, de acordo com métodos científicos correlatos a cada área técnica (CALLON, 1989, p. 83).

De outro lado, até então, a tecnologia não havia sido analisada sob uma ótica própria, como um objeto de estudo sociológico, o que levou a uma interpretação diferenciada e equivocada do papel da tecnologia na sociedade (CALLON, 1989, p. 83).

Nesse argumento, e para o presente estudo, a tecnologia deve ser analisada de modo sistêmico, já que dito conceito, com o passar do tempo, é modificado e por vezes ampliado, passando da técnica, do artesanato, à grande indústria, atendendo às necessidades da vida humana (ASSAFIM, 2005, p. 14).

O termo tecnologia, portanto, faz referência à aplicação de um conhecimento a um uso, seja ele comercial ou industrial (SHENXUE; CLARK; SILLINCE, 2018, p. 205), e a tecnologia pode, de igual forma, ser intangível, consistindo em métodos, *know-how*, elaboração de técnicas e expertise em determinada atividade (GROSSE,

1996, p. 782).

Dessa forma, a tecnologia poderá ser corporificada em bens, artefatos, máquinas, podendo também ser abstrata e não necessariamente ter sido tornada tangível. Nesse sentido, nas palavras de Karin Klemp Franco (2010, p. 20) “tecnologia pode ser comunicada de maneira abstrata – incluída abstratamente em um documento – e também de forma aplicada, corporificada em um maquinário” e ainda “a tecnologia, como conhecimento, necessariamente constitui-se de informações. Ela pode estar corporificada em um bem ou suporte, mas existe independentemente dele” (FRANCO, 2010, p. 20).

Assim, o termo tecnologia não inclui somente o conhecimento ou métodos para desenvolver novos produtos ou serviços ou melhorar a produção ou distribuição de bens e serviços, mas também inclui a expertise do empreendedor e o *know-how* (SANTIKARN, 1977, p. 9).

Ivan Rocha Neto entende o conceito de tecnologia como cultura, que compreende mais do que meros conjuntos de produtos e processos, já que há conhecimentos tecnológicos aplicados a produtos, máquinas e há, de outro lado, informações que organizam o “saber fazer”, gerando uma aprendizagem que extrapola os bens corpóreos (ROCHA NETO, 1996, p. 14).

É, portanto, nesse contexto de tecnologia em que se apoiam os autores citados, é que o presente estudo deverá ser analisado. Assim, o termo tecnologia deverá ser compreendido como conceito amplo, envolvendo conhecimentos para geração de bens corpóreos e incorpóreos, solucionando problemas técnicos, provocando eventualmente aprendizado, sendo essencial para o desenvolvimento e transformação das localidades e da sociedade.

## 2.2 CONHECIMENTO, APRENDIZADO E CAPACIDADE TECNOLÓGICA

Passado o conceito de tecnologia do tópico anterior, o presente tópico abordará noções básicas, porém importantes, para a compreensão da dinâmica da transferência de tecnologia, já que sua transferência poderá envolver aprendizado, bem como conhecimentos tácitos e explícitos.



### 2.2.1 Conhecimento

Conhecimento, tido como fator chave na transferência de tecnologia, “é um bem caracterizado por valores e usos econômicos na sua produção e emprego e seu uso produz resultados positivos” (LUNDVALL, 2001, p. 201). Além disso, o conhecimento é dinâmico, posto que criado a partir da interação entre sociedade, indivíduos e organizações, devendo ser inserido em um contexto de tempo e espaço, pois fora de contexto, conhecimento é apenas informação e não conhecimento<sup>5</sup> (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000, p. 7).

Desse modo, saber os motivos pelos quais uma determinada tecnologia funciona e adquirir o conhecimento de como dita tecnologia funciona, são fundamentais para o aumento do aprendizado tecnológico. Isso porque, a transferência de tecnologia é um processo de acumulação de conhecimento e requer a capacidade de absorção desse conhecimento (BLOHMKE, 2014, p. 240).

Assim, a partir dessa noção de conhecimento, é possível compreender que informações de fácil acesso, repetibilidade e distribuição, são menos atrativas ao investidor, sendo muitas vezes úteis à sociedade como um todo e não às empresas. Desse modo, a proteção da propriedade intelectual, como política de governo são necessárias nesse contexto neoclássico e assumem papel importante na economia, visto que a transação de informações e conhecimento passa a ser atividade econômica muito relevante (LUNDVALL, 2001, p. 201).

Tendo a noção de que conhecimento é indispensável para a capacitação de pessoas, regiões, redes e organizações (LUNDVALL, 2001, p. 202), é que foi analisado, aderindo-se ao escopo do presente trabalho, algumas de suas espécies, quais sejam: conhecimento tácito, explícito e cultural, que podem ser estendidos e compreendidos tanto da esfera microeconômica, ou seja, na abordagem individual, com foco empresarial, como na esfera mesoeconômica, regional, figurando como intermediária entre a visão microeconômica e macroeconômica, que compreende a visão global.

O conhecimento chamado tácito pode ser considerado aquele relacionado às habilidades práticas dos indivíduos, que não podem ser explicitadas ou

---

<sup>5</sup> Nas palavras dos autores: “*For example, ‘1234 ABC Street’ is just information. Without context, it does not mean anything. However, when put into a context, it becomes knowledge: ‘My friend David lives at 1234 ABC Street, which is next to the library.’*” (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000, p. 7).

transmitidas por telecomunicações de redes, por exemplo. Não significa dizer, contudo, que o conhecimento tácito não é aplicado, já que a tomada de algumas decisões relevantes, podem ser baseadas em conhecimentos tácitos (LUNDVALL, 2001, p. 202).

Além disso, o conhecimento tácito, considerado como um dos componentes da gestão do conhecimento, faz referência à experiências vividas, habilidades individuais e *know-how*, em contraponto à explicitação desse conhecimento, que usualmente é realizada por meio de documentos e bases de dados (BENNETT, 2001, p. 188).

Importante destacar que por mais que o conhecimento tácito não esteja de alguma forma codificado, poderá ser aprendido e disseminado pela experiência, pelo relacionamento, cooperação e intercâmbio pessoal (LUNDVALL, 2001, p. 202).

Já o conhecimento tido como explícito, poderá ser considerado aquele explicitado em linguagem formal, de modo sistemático e que poderá ser transmitido, compartilhado e processado com facilidade por meio de manuais, formulários, compartilhamento de dados, dentre outros meios (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000, p. 7).

Pode-se citar ainda uma terceira categoria do conhecimento, tido como conhecimento cultural, encontrado nas empresas e que é revelado pelo uso de jargões, missões e valores institucionais, demonstrando como se desvela determinada cultura corporativa. Nesse ponto, (CHOO *et al.*, 2006, p. 493) consideram como o conhecimento cultural os padrões de comportamentos compartilhados entre pessoal (colaboradores), normas e valores que determinam o estilo de uma organização.

Nesse contexto, o processo de aprendizado do conhecimento, seja ele tácito ou explícito é custoso e muitas vezes de difícil absorção. Há, inclusive, inúmeras razões que poderão ser consideradas nessa equação entre uma informação que é absorvida de outra que não é absorvida.

Além da questão do custo, há razões que incluem a própria qualidade da informação, quantidade de informações que deverão ser transferidas e alguns atributos dos atores que buscam informações e os provedores de tais informações. Importante dizer que o custo da informação ou conhecimento não é propriamente o custo monetário, mas sim o custo de aprendizado (HIPPEL, 1993, p. 24).

Assim, é importante que se note a relevância de todos os tipos de

conhecimento, notadamente o explícito e o tácito, já que não há concordância entre os autores sobre a possibilidade de transformação do conhecimento tácito ao explícito e vice-versa (POPADIUK; SANTOS, 2010, p. 207).

De toda forma, para fins do presente estudo, considerar-se-á a posição de Michael Polanyi, que carrega um viés filosófico do conhecimento tácito, quando determina que “sabemos mais do que podemos dizer” (POLANYI, 1983, p. 144), bem como a posição de Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (1997, p. 69) que determinam ser possível a transferência ou conversão do conhecimento tácito para o explícito e vice-versa, visto que a interface entre o conhecimento tácito e explícito poderá ser considerado como conhecimento articulado (ANTONELLI, 2002, p. 10), conceitos que também serão considerados no presente estudo.

Importante destacar que a referida articulação entre o conhecimento tácito e explícito é importante, pois reflete os pontos de interesse comuns entre partes, melhor definindo ou implementando o conhecimento tecnológico (ANTONELLI, 2002, p. 9) e por conseguinte, sua transferência.

Considera-se, portanto, para fins do presente trabalho e para a temática da transferência de tecnologia, que o conhecimento é fator indispensável para capacitação de pessoas e localidades, independentemente das espécies selecionadas para conceituação no presente trabalho (tácito, explícito, cultural ou articulado), atuando como fator essencial para a absorção de tecnologias transferidas.

Dessa forma, após a conceituação de conhecimento, os conceitos de aprendizado e de capacidade tecnológica serão tratados no tópico seguinte, e deverão ser igualmente compreendidos como elementos importantes para a absorção de tecnologias transferidas e, portanto, relevantes à presente discussão.

### 2.2.2 Aprendizado e Capacidade Tecnológica

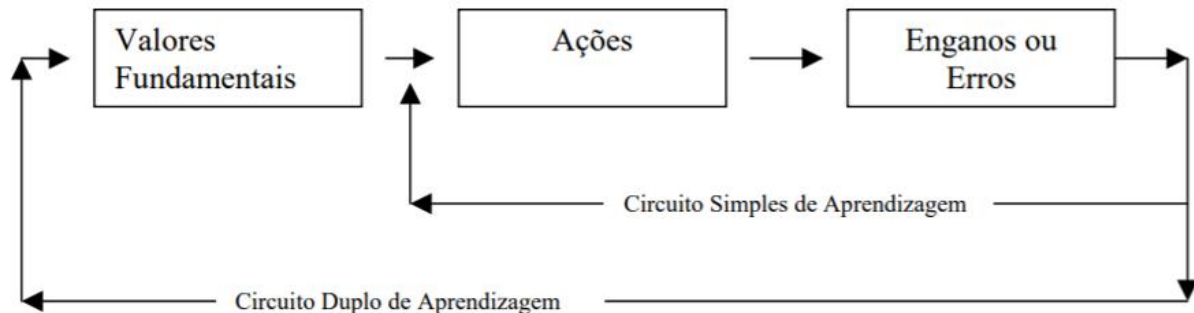
Com relação ao processo de aprendizagem, tem-se que aprendizagem é a “capacidade de fazer cada vez melhor o que não se sabia fazer antes. Portanto, trata-se de desenvolver competências humanas e de suas organizações” (ROCHA NETO, 2003, p. 151).

Ademais, nesse conceito de desenvolvimento de competências humanas e organizacionais, o processo de aprendizagem é compreendido como importante

estratégia de eficiência inovadora, portanto há muito interesse, na seara organizacional, no processo de conversão de aprendizado individual em aprendizado organizacional (BORGES-ANDRADE; ABBAD; MOURÃO, 2006, p. 121).

O processo de aprendizagem é complexo e envolve diversos fatores e etapas, possuindo um circuito simples e um circuito duplo (ARGYRIS, 1992, p. 114), sendo o primeiro aquele que envolve problemas simples, sem resolver os motivos pelos quais os problemas ocorrem, enquanto que o segundo, deve compreender e alterar os pressupostos ou valores fundamentais que geram em ações equivocadas, funcionando de acordo com o seguinte fluxo:

**Figura 2** - Circuito duplo de aprendizagem



Fonte: Argyris (1992, p. 114).

Noutro ponto, a noção de capacidade tecnológica, é tida como o “potencial de apropriação de conhecimentos para adaptação de tecnologias e introdução de inovações.” (ROCHA NETO, 2003, p. 150).

Nesse contexto, oportuno trazer ao presente capítulo a figura adaptada de Ivan Rocha Neto (2003, p. 150), esquematizando o processo de aprendizagem:

**Figura 3 - Representação do processo de aprendizagem**  
**APRENDIZAGEM**



**Fonte:** Adaptado de Rocha Neto (2003, p. 150).

Há, portanto, duas formas de aprendizagem, uma de “primeira ordem” que é limitada pelos meios disponíveis, sejam eles as possibilidades, caminhos e métodos que surgem ao longo do processo e outra de chamada “segunda ordem”, que possibilita a visualização de outras possibilidades que não aquelas já vistas, abrindo espaço para novos pontos de vista (ROCHA NETO, 2003, p. 150).

A capacidade tecnológica é um conceito que está relacionado com a capacidade de aprendizagem e apropriação de conhecimentos, e está conectada aos fatores destacados na figura acima. A capacidade tecnológica, portanto, pode ser entendida, em conceito mais amplo, como o “potencial de desenvolvimento, absorção, difusão e introdução de inovações tecnológicas” (ROCHA NETO, 2003, p. 151).

Levando-se em consideração a capacidade tecnológica, que pode ser desenvolvida mediante a adoção de estratégias de aprendizagem (ROCHA NETO, 2003, p. 150), é importante notar que o processo de aprendizagem é crucial para geração de inovação e absorção de novas tecnologias transferidas.

Nesse contexto, a capacidade tecnológica das organizações – para o presente trabalho entendido como parte integrante do nível microeconômico – relaciona-se aos seguintes fatores:

- estratégia e metodologia de identificação das demanda de mercado e de oportunidades de negócios tecnológicos, inclusive de licenciamento no exterior;

- capacidade de acompanhamento do progresso técnico-científico em evolução no mundo e a escolha da estratégia de preparação para o futuro;
- política e estratégia de contratação de pessoal qualificado, visando aumentar sua capacidade criativa, bem como de treinamento e formação dos colaboradores, em todos os níveis;
- quantidade e qualidade do pessoal envolvido nas atividades de pesquisa, desenvolvimento experimental e engenharia, bem como nos processos de absorção de conhecimentos técnicos-científicos, visando à difusão e à introdução de inovações tecnológicas;
- intensidade de uso, disponibilidade e acesso às fontes de informação;
- infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento;
- organização produtiva e capacidade de gestão para responder tempestivamente às exigências dos interessados, do mercado e aos estímulos reguladores do Estado;
- grau de domínio e de emprego dos serviços disponíveis e da tecnologia industrial básica (metrologia, certificação de qualidade, normalização entre outros), no caso de empresas do segmento industrial;
- estratégias de *benchmarking*, de apropriação e adaptação das melhores práticas de produção utilizadas por organizações similares, bem como de aprendizagem das tecnologias implícitas nos bens de capital empregados; e estratégia de risco para introdução de inovações e de incorporação de tecnologias confiáveis e testadas, seja por meio de mecanismos de transferência extramuros, seja por aperfeiçoamentos ensejados pela própria experiência de produção e inovações incrementais desenvolvidas internamente. (ROCHA NETO, 2003, p. 148).

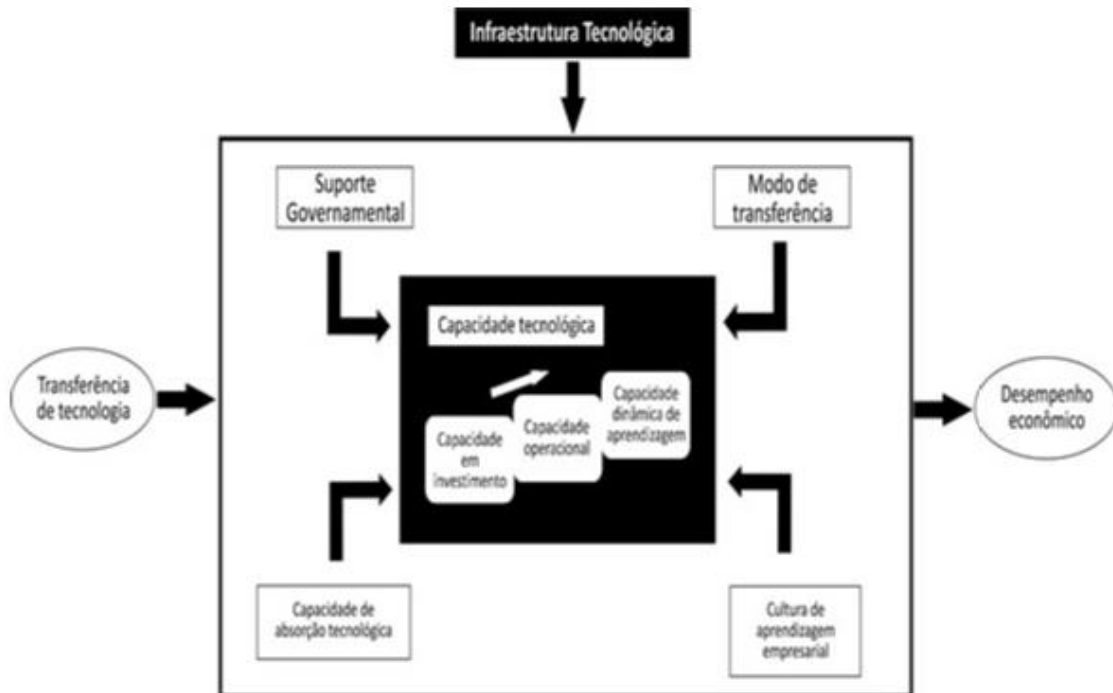
Ademais, o aumento da capacidade tecnológica ou a absorção de conhecimentos deve ter como base o esforço contínuo de aprendizagem, e para tal autor, há três tipos ou caminhos de aprendizagem tecnológica: (i) aquisição de equipamentos, que, quando de sua operação poderá trazer, de modo implícito, a aprendizagem da tecnologia ali embutida; (ii) licenciamento de tecnologias importadas, quando a aprendizagem dependerá da capacidade tecnológica do licenciado e, por fim, (iii) desenvolvimento de tecnologia própria, seja ela explícita ou tácita (ROCHA NETO, 2003, p. 153).

Em todo o mundo há a preocupação em readaptar institutos para que se possa difundir e promover novas tecnologias e a capacidade tecnológica, contudo, os poucos esforços para a aumentar a capacitação tecnológica no Brasil teriam sido neutralizados pela proteção do mercado interno contra a concorrência externa (ROCHA NETO, 2003, p. 154), pontos que serão tratados ao longo do presente trabalho.

Ainda com relação ao aprendizado, necessário à capacidade tecnológica, (KUMAR; KUMAR; PERSAUD, 1999, p. 84) identificaram três tipos de capacidades, no âmbito microeconômico, quais sejam: capacidade investimento, capacidade operacional e capacidade aprendizagem dinâmica que seriam críticos ao processo de capacidade tecnológica, conforme o modelo conceitual de capacidade

tecnológica abaixo reproduzido:

**Figura 4** - Modelo conceitual de capacidade tecnológica



**Fonte:** Adaptado e traduzido de Kumar, Kumar e Persaud (1999).

O termo “Capacidade de investimentos”, destacado na figura acima, significa a capacidade de se obter informações necessárias para que se identifique a viabilidade de investimentos em projetos, bem como as habilidades em se localizar e adquirir tecnologias adequadas de acordo com os objetivos (KUMAR; KUMAR; PERSAUD, 1999, p. 84).

A “Capacidade Operacional”, também destacada acima, é o *know-how*, ou seja, consiste nas habilidades e informações necessárias para se operar, manter, reparar e adaptar uma tecnologia para que a produção e eficiência sejam aumentadas e, dito *know-how*, poderá ser transferido por meio de treinamentos, suporte técnico dos fornecedores, etc. (KUMAR; KUMAR; PERSAUD, 1999, p. 85).

Destaque-se, contudo, que quanto maior for o engajamento dos atores locais em aprender com o suporte técnico dos fornecedores da tecnologia, maior será a capacidade operacional, maior o *know-how* para a empresa ou localidade.

Já a “Capacidade Dinâmica de Aprendizagem”, referenciada na figura, está relacionada ao *know-why*, ou seja, vai além do *know-how*, do saber como operar ou escolher qual tecnologia adquirir, abrindo a possibilidade ao receptor da tecnologia de obter a capacidade de replicar, alterar e melhorar aquela tecnologia adquirida,

criando processos, produtos e eventualmente novas tecnologias.

Dessa forma, quanto maior a participação ativa, aprendizado e envolvimento com o importador da tecnologia, maior é a possibilidade de existência desse requisito [capacidade dinâmica de aprendizagem], que será alcançado com o aprendizado: aprender fazendo, usando, interagindo, pesquisando e realizando pesquisas internas (nesse ponto havendo a “Cultura do Aprendizado Organizacional”), utilizando todo esse aprendizado em benefício da organização (KUMAR; KUMAR; PERSAUD, 1999, p. 86).

Assim, a “Capacidade de Absorção de Tecnologias Importadas”, destacadas no modelo acima, está diretamente relacionada à capacidade técnica e organizacional das empresas locais, no âmbito microeconômico, que deverão investir em P&D, programas de treinamento de pessoal que promovam o aprendizado efetivo.

Note-se que no modelo apresentado (KUMAR; KUMAR; PERSAUD, 1999, p. 87), há menção do papel governamental como ator macroeconômico significativo na formação do processo de capacidade tecnológica, pois tradicionalmente as políticas governamentais em países em desenvolvimento são delineadas para monitorar a entrada de tecnologia do exterior, no intuito de se reduzir a balança de pagamentos de tecnologias importadas, como objetivo de se fomentar o desenvolvimento tecnológico local e reduzir a dependência tecnológica externa (REDDY; ZHAO, 1990, p. 290).

Contudo, o papel governamental, poderá ter grande influência na capacidade tecnológica de empresas e de localidades, afetando os ambientes micro e mesoeconômicos, caso sejam implementadas políticas de incentivo que sejam adequadas (SANTIKARN, 1977, p. 51).

Dentre as políticas de incentivo aplicáveis, pode-se citar o aumento de investimento em P&D; aumento da infraestrutura de ciência e tecnologia do país; bem como a melhoria da educação e treinamento; melhoria da infraestrutura em equipamentos; reformas legislativas no intuito de se amenizar a burocratização; melhoria das instituições públicas como um todo, bem como o incentivo para uma maior aproximação entre os institutos tecnológicos, medidas essas que provaram ser eficazes em Países como Japão e Singapura (KUMAR; KUMAR; PERSAUD, 1999, p. 87).

Nesse contexto do papel governamental no processo de transferência de



tecnologia e capacidade tecnológica quando tratou-se da questão do controle tecnológico nacional (LEONARDOS, 1997, p. 123), notadamente quando da definição da política legislativa brasileira nas décadas de 70 e 80, que será visto adiante no presente trabalho, mencionou o conceito de capacitação tecnológica da empresa de capital nacional, como sendo a capacidade dos técnicos brasileiros em compreender a tecnologia importada, sem a necessidade dos técnicos criadores da tecnologia no exterior estarem presentes, além de a possibilidade de criação de novas tecnologias a partir daquela tecnologia absorvida:

Já a *capacitação tecnológica* era a expressão que designava o desenvolvimento de “massa crítica” de técnicos residentes no Brasil que dominassem e compreendessem a tecnologia adquirida do exterior (de modo a possibilitar o manejo dessa tecnologia sem a necessidade da assistência de técnicos residentes no exterior), bem como o ulterior aprimoramento dessa tecnologia e o desenvolvimento de novas técnicas, tendo em vista as particularidades nacionais. (LEONARDOS, 1997, p. 123).

Ainda com relação à importância da capacidade tecnológica, compreende-se que o sucesso da operação de transferência de tecnologia está intimamente relacionado à capacidade do receptor da tecnologia em absorvê-la de modo pleno, para que a ele seja possibilitado gozar, integralmente, das vantagens pela aquisição da tecnologia. As vantagens geradas pela aquisição da tecnologia operarão, por meio do aprendizado por parte do receptor, desde que seja possível superar obstáculos decorrentes de diferentes graus e condições intelectuais, técnicas e culturais (PRADO, 1997, p. 30).

De igual forma, no entendimento de João Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 26) detendo-se às operações envolvendo a transferência de tecnologia, tem-se que ditas operações podem ser entendidas como operações de transferência “homogênea” e “heterogênea”, e a primeira ocorrerá sempre entre as duas partes, receptora e produtora, tenham igualdade de potencial e de capacidade tecnológica, o que ocorre, usualmente quando ambas as partes estão inseridas no mesmo campo tecnológico, possuem mesmo nível de recursos tecnológicos e de P&D, por exemplo. De outro lado, ocorrerá uma transferência heterogênea quando uma das partes envolvidas na transferência, normalmente o receptor, possuir capacidade tecnológica muito inferior ao produtor da tecnologia.

Normalmente, essa heterogeneidade ocorre quando de um lado, em transferências de tecnologias, tem-se empresas de países em desenvolvimento e de

outro, como produtores da tecnologia, empresas de países desenvolvidos. Ademais, compreende-se que a transferência de tecnologia heterogênea é inconveniente na medida em que (i) as partes receptoras de tecnologias situadas em países em desenvolvimento normalmente não possuem recursos econômicos adequados ou cultura de inovações tecnológicas; (ii) há dificuldades na montagem e instalação das tecnologias transferidas no ambiente do país da parte receptora; e (iii) o ímpeto dominador dos produtores de tecnologia de países desenvolvidos, que não procuram fomentar a transferência de tecnologia efetiva, tendo como fim precípua a dependência industrial do país receptor, gera essa heterogeneidade (ASSAFIM, 2005, p. 26).

Pode-se citar ainda, que a transferência de tecnologia poderá ser “bilateral”, quando ambas as partes transferem tecnologias uma a outra e “unilateral”, quando uma das partes se limita apenas a fornecer ou a adquirir a tecnologia, como é o caso das instituições públicas, que, em tese, dedicam-se exclusivamente à produção tecnológica (ASSAFIM, 2005, p. 27).

Ademais, considerando a natureza pública ou privada das partes de uma transferência de tecnologia, é possível que a transferência de tecnologia seja considerada “pública”, quando tanto o produtor quanto o receptor da tecnologia são entidades públicas; “privada”, quando ambas as partes são particulares, submetidas às regras de direito privado; ou ainda “mista”, quando apenas uma das partes, seja ela produtora ou receptora da tecnologia, seja um ente público (ASSAFIM, 2005, p. 27).

Ainda, nesse mesmo contexto, tem-se que o principal objetivo da transferência de tecnologia é a absorção efetiva de *know-how* em todas as dimensões do objeto técnico, e o processo de aprendizagem é o que determina o sucesso de uma transferência (DERGINT, 1996, p. 37).

Assim, para fins do presente estudo, levar-se-á em consideração que a capacidade tecnológica, no caso de contratos envolvendo a transferência de tecnologias remetidos para análise do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, dependerá do adquirente da tecnologia, que poderá envidar esforços para que a tecnologia adquirida ou licenciada seja, de fato, aprendida e posteriormente adaptada e melhorada.

Nesse sentido, tem-se que a capacidade tecnológica no âmbito micro e mesoeconômico se entrelaçam ao âmbito macroeconômico, na medida em que

empresas e localidades devem procurar meios de aprendizagem e capacidade tecnológica da tecnologia transferida e, no âmbito macroeconômico, é necessário que o Estado envide esforços (suporte governamental) para que a capacidade tecnológica ocorra, com o fim de diminuir a dependência tecnológica externa.

Assim, buscou-se demonstrar a partir da noção de conhecimento trazida no tópico anterior, bem como os conceitos de aprendizado e capacidade tecnológica em que se apoiam os autores citados, que tais conceitos são pilares importantes da transferência de tecnologia. Isso porque, uma vez presentes tais fatores, as chances de sucesso de dita transferência aumentam, atingindo, portanto, seus objetivos principais de efetiva e concreta transferência de conhecimentos, podendo gerar, ainda que potencialmente, desenvolvimento tecnológico.

Dessa forma, considerando as noções de conhecimento, aprendizado e capacidade tecnológica como fatores afetos à transferência de tecnologia potencialmente exitosa, buscou-se conceituar, no tópico subsequente, o conceito de transferência de tecnologia como gênero, para após, conceituar-se os contratos de transferência de tecnologia que serão objeto da presente discussão.

## 2.3 TRANSFERÊNCIA TECNOLOGIA

Havendo a definição de tecnologia em tópico anterior, bem como breve detalhamento de noções de conhecimento, aprendizado e capacidade tecnológica, importantes para que a tecnologia seja, de fato, transferida, e tomando em conta suas esferas micro, meso e macroeconômicas, nesta seção buscou-se apresentar questões pertinentes à transferência de tecnologia, desde o seu conceito e seus tipos, tidos como os mais relevantes para o presente estudo, de acordo com o critério dos contratos que possam, ainda que potencialmente, envolver transferência de tecnologia e que encontrem respaldo na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) (BRASIL, 1996).

### 2.3.1 Conceito e Tipos de Transferência de Tecnologia

O conceito de transferência de tecnologia poderá ser definido como “o processo pelo qual a tecnologia é disseminada” (BLAKENEY, 1989, p. 136). Nesse sentido, a transferência de tecnologia poderá ser identificada como horizontal ou

vertical, sendo a primeira relacionada à pesquisa aplicada, desenvolvida em um determinado local e utilizada em outro, e a segunda se dá quando o processo se inicia na pesquisa básica indo à pesquisa aplicada, associando métodos científicos para solução de problemas (GROSSE, 1996, p. 782).

Ademais, para que haja a disseminação da tecnologia e sua efetiva transferência, como preceito básico deverá haver a comunicação por parte do produtor da tecnologia do conhecimento relevante ao receptor de dita tecnologia. Dessa forma, “a transferência de tecnologia implica na transmissão ou no intercâmbio entre dois ou mais sujeitos” (ASSAFIM, 2005, p. 25).

Nesse ponto, alerta o Manual da OMPI (WIPO, 2015, s/p) que o licenciamento de uma tecnologia não é necessariamente sinônimo do termo transferência de tecnologia, isso porque o fato de as partes firmarem um contrato de licença, não significa que a tecnologia objeto da licença é, de fato, transferida, já que para que a transferência de tecnologia ocorra, o licenciante deverá aprender como utilizá-la, adaptá-la e ter a possibilidade de melhorá-la, devendo ser, inclusive, a grande preocupação do receptor quando da negociação da tecnologia.

Da mesma forma, a transferência de tecnologia internacional, poderá ser entendida como a difusão da tecnologia a partir do local onde foi criada ou introduzida a outros mercados ao redor do mundo (GROSSE, 1996, p. 783).

Nesse ponto, para a melhor definição e elaboração de um guia para os membros da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD<sup>6</sup>, estabelecida em 1964 em Genebra, na Suíça, sobre a transferência de tecnologia, é que foi criada a minuta do “Código Internacional de Conduta em Transferência de Tecnologia”, visando nortear questões relacionadas à tecnologia e sua transferência.

Dentre os objetivos do Código, destacam-se as considerações da transferência de tecnologia para o desenvolvimento, verificando, àquela época, a necessidade de os países mais desenvolvidos garantirem acesso tecnológico aos menos desenvolvidos (FRANCO, 2010, p. 45).

O Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia, definia o conceito de tecnologia, no contexto da transferência de tecnologia, como o “conhecimento sistemático para a fabricação de um produto, para a aplicação de um

---

<sup>6</sup> Utilizou-se, para a pesquisa a minuta atualizada do código editada em 1985 (UNCTAD, 1985).

processo ou para a prestação de um serviço”<sup>7</sup> não havendo, portanto, a inclusão, nesse conceito, da simples compra e venda ou licenciamento de bens (UNCTAD, 1985, cap.1, 1.2).

As noções do Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia foram trazidas ao presente trabalho para conceituação da transferência de tecnologia e seus tipos, para alertar o fato de não ser possível analisar a transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e entre países em desenvolvimento da mesma forma, já que tal padronização conceitual, poderá gerar distorções de compreensão sobre o tema.

Isso porque, enquanto nos países desenvolvidos há a possibilidade de que a tecnologia transferida venha a ser aprendida e incorporada, podendo gerar, inclusive, uma nova tecnologia concorrente; nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a transferência de tecnologia ocorre somente para compor a cadeia produtiva, como se fosse meramente um insumo, não tendo o seu adquirente capacidade de absorção da tecnologia, quiçá meios para a elaboração de uma nova, a partir daquela “aparentemente” transferida (BARBOSA, 2015, p. 442).

Tem-se, portanto, que o ambiente de transferência de tecnologia entre empresas de países desenvolvidos é completamente diverso do ambiente e contexto econômico, social e cultural dos países em desenvolvimento. Repise-se, portanto, que é nesse contexto que se faz oportuno referenciar a minuta do Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia na presente pesquisa, posto que é considerado como a grande tentativa de elaboração de um Código Internacional que visasse normatizar condutas para a transferência de tecnologia.

Assim, os conceitos lá contidos e trazidos ao presente trabalho levam em consideração tais fatores, sendo, portanto, mais realistas, já que tecidos a partir de uma análise interdisciplinar, ou seja, em conceitos que extrapolam as noções meramente legais, já que elaborados também a partir de uma análise política.

Apenas para fins de contextualização, destaca-se que as tratativas do Código tiveram início em maio de 1975, tendo sido a primeira vez em que houve a redação de uma proposta representando a posição de países subdesenvolvidos, intitulados “Grupo dos 77”, ocasião em que foram denunciadas práticas que visavam a tentativa de uma dominação tecnológica, na medida em que não havia, nos

---

<sup>7</sup> No original: “systematic knowledge for the manufacture of a product, for the application of a process or for the rendering of a service”.

contratos e negociações a descrição completa da tecnologia transferida, impossibilitando a sua completa absorção pelos países em desenvolvimento, indispensável para a capacitação tecnológica (ARAÚJO JUNIOR, 1977, p. 227).

Prevendo a possibilidade de a minuta do Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia não se tornar uma norma, é que antecipou José Tavares de Araújo Júnior:

[...] mesmo na hipótese de que o conjunto de proposições do documento jamais venha a ser implementado a nível internacional, as ideias ali contidas podem servir de marco de referência no plano nacional para aqueles países que no momento enfrentam a necessidade de criar um aparato de instrumentos explícitos de política tecnológica. (ARAÚJO JUNIOR, 1977, p. 227).

De fato, como previsto, as tratativas e negociações para finalização da minuta do Código foram infrutíferas e tiveram fim em 1995, contudo, o legado de suas definições sobre tecnologia e transferência de tecnologia persistem aos dias atuais e são trazidos à presente pesquisa, para a contextualização do tema.

Importante lembrar que o conhecimento envolvido para a criação de um produto ou serviço é o que se entende por tecnologia, não se limitando, tal conceito, somente ao produto ou serviço final, acabados. Nesse contexto, portanto, a transferência de tecnologia é tida como o processo pelo qual uma tecnologia comercial é disseminada, independentemente da existência de um contrato entre as partes, contudo, deverá envolver, obrigatoriamente, a comunicação de um conhecimento pelo detentor ao seu receptor (UNCTAD, 2001, p. 3).

A minuta do Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia da UNCTAD, considera transferência de tecnologia como a “transferência de conhecimento sistemático para a fabricação de um produto, para a aplicação de um processo ou para a prestação de um serviço e não se estende às transações envolvendo a mera venda ou mera locação de bens.”<sup>8</sup> (UNCTAD, 1985, p. 3).

Assim, tomando por base os esforços da minuta do Código da UNCTAD, que apesar de não ser vinculante, figura como diretriz para a realização de transferências de tecnologia internacionais, é que se destacam, de modo

---

<sup>8</sup> No original: “Transfer of technology under this Code is the transfer of systematic knowledge for the manufacture of a product, for the application of a process or for the rendering of a service and does not extend to the transactions involving the mere sale or mere lease of goods.”

exemplificativo e não taxativo, os tipos de transações para a transferência de conhecimentos, de acordo com sua definição:

- (a) A cessão, venda e licenciamento de todas as formas de propriedade industrial, exceto para marcas, serviços e nomes comerciais, quando não fizerem parte de transações de transferência de tecnologia;
- (b) O fornecimento de know-how e conhecimento técnico na forma de estudos de viabilidade, planos, diagramas, modelos, instruções, guias, fórmulas, projetos básicos ou detalhados de engenharia, especificações e equipamentos para treinamento, serviços envolvendo assessoria técnica e pessoal gerencial e treinamento de pessoal;
- (c) O fornecimento de conhecimento tecnológico necessário para a instalação, operação e funcionamento de instalações e equipamentos, e projetos *turnkey*;
- (d) O fornecimento de conhecimento tecnológico necessário para adquirir, instalar e usar máquinas, equipamentos, bens intermediários e/ou matérias-primas que tenham sido adquiridos por compra, arrendamento ou outros meios;
- e) A oferta de conteúdos tecnológicos de acordos de cooperação industrial e técnica<sup>9</sup> (UNCTAD, 1985, p. 3).

Além disso, para o escopo do presente trabalho, é importante que se destaque as maneiras pelas quais a transferência de tecnologia se opera, já que a aquisição de uma tecnologia não ocorre somente por meio de contratos, mas também pela realização de investimentos diretos via, por exemplo, *joint-ventures*, que inclusive, parte da doutrina (MENGHISTU apud LEONARDOS, 1997, p. 6) julga ser a melhor forma de aquisição de tecnologia por um país subdesenvolvido. Isso porque, quando da celebração de *joint-ventures* entre entidades nacionais e estrangeiras, abre-se a possibilidade real de assimilação da tecnologia por ambas as partes.

Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 7), elenca cinco meios pelos quais a tecnologia poderá ser transferida de uma localidade à outra, quais sejam (i) acordos de licenças (*know-how*, patentes, entre outros), (ii) investimentos diretos, usualmente por meio de *joint-ventures* ou constituição de subsidiárias no exterior, (iii) exportação de produtos que possuam tecnologias a eles incorporadas, notadamente bens de

---

<sup>9</sup> No original: (a) The assignment, sale and licensing of all forms of industrial property, except for trade marks, service marks and trade names when they are not part of transfer of technology transactions; “(b) The provision of know-how and technical expertise in the form of feasibility studies, plans, diagrams, models, instructions, guides, formulae, basic or detailed engineering designs, specifications and equipment for training, services involving technical advisory and managerial personnel, and personnel training; (c) The provision of technological knowledge necessary for the installation, operation and functioning of plant and equipment, and turnkey projects; (d) The provision of technological knowledge necessary to acquire, install and use machinery, equipment, intermediate goods and/or raw materials which have been acquired by purchase, lease or other means; (e) The provision of technological contents of industrial and technical co-operation arrangements”

produção, (iv) projetos internacionais de P&D, entre estatais ou empresas privadas, (v) grandes contratos internacionais de tecnologia, com ocorre, por exemplo, nas atividades aeroespaciais.

Ainda com relação aos tipos de transferência de tecnologia, verifica-se que o mecanismo de transferência de tecnologia é mais complexo do que a mera transferência de um bem corpóreo, podendo ser agrupados em três categorias: (i) bens de capital: produtos ou serviços tecnológicos que poderão ser cedidos (comprados) ou licenciados (alugados); (ii) *know-how* e conhecimento necessário para operar os serviços ou artefatos tecnológicos; e (iii) habilidades e conhecimentos para adaptar a tecnologia adquirida, criando novas tecnologias (BLOHMKE, 2014, p. 240).

Para fins do presente estudo, ocupar-se-á, primordialmente, da transferência de tecnologia pela via contratual, ou seja, buscou-se estudar os tipos de contratos levados a registro ou averbação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, tendo como fonte a tecnologia estrangeira e que possam envolver, ainda que potencialmente, a transferência de tecnologia. Dessa forma, para melhor compreensão do tema, no tópico seguinte, buscou-se conceituar os atores da transferência de tecnologia, quais sejam, o produtor e o receptor da tecnologia transferida.

### 2.3.2 O Produtor da Tecnologia

O produtor da tecnologia, a partir da noção de transferência de tecnologia anteriormente exposta, será designado no presente trabalho como o titular da tecnologia objeto de transferência e conseqüente exploração direta ou indireta. A exploração direta da tecnologia ocorre quando seu titular a utiliza em sua própria atividade econômica, enquanto a exploração indireta ocorre quando há a transferência dessa tecnologia desenvolvida a um terceiro que, em contrapartida, realiza o pagamento pela tecnologia transferida ao seu produtor (PRADO, 1997, p. 47).

De acordo com a minuta do Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia, entende-se o produtor da tecnologia, como a parte fornecedora, definida como “a parte que licencia, vende, cede ou fornece tecnologia de natureza proprietária ou não proprietária e/ou direitos conexos numa



transferência de tecnologia”<sup>10</sup> (UNCTAD, 1985, p. 3).

Além disso, a transferência de tecnologia propicia ao seu titular/produtor/detentor atingir seus objetivos, que podem variar, mas que normalmente estão relacionados ao aumento dos lucros relacionados àquela tecnologia por ele desenvolvida e/ou fazer uso da tecnologia transferida para abarcar e abrir novos mercados (PRADO, 1997, p. 47).

Assim, o objetivo primordial da transferência de tecnologia concebida pelo produtor é o de maximizar os lucros, no intuito de se recuperar os investimentos despendidos no desenvolvimento daquela tecnologia, bem como para que se possa iniciar o estudo e aprimoramento de novas tecnologias.

Muito embora haja na literatura sinalizações de que tecnologias de empresas sediadas nos países desenvolvidos são fornecidas em condições onerosas pelos produtores de tecnologia (CNUCED, 1979), nem sempre os valores recebidos à título de transferência de tecnologia podem ser qualificados como lucro, visto que dificilmente “a remuneração auferida em um único negócio de transferência de tecnologia proporcionará lucro ao transferente, ou mesmo cobrirá as despesas havidas na elaboração da tecnologia” (PRADO, 1997, p. 19).

Isso porque, custos relacionados à mão-de-obra qualificada, protótipos, testes, equipamentos, materiais, dentre outros insumos utilizados pelo produtor da tecnologia, não são os únicos, devendo ser incluídos nessa equação as pesquisas que resultaram infrutíferas e que precederam a tecnologia transferida. Inegável, portanto, a dificuldade em se estimar os custos relacionados ao “preço” da tecnologia a ser transferida pelo Produtor.

De igual forma, é possível concluir que a maximização de lucros pelo Produtor poderá ocorrer com a realização de diversas operações de transferência da tecnologia que poderá vir acompanhada do fornecimento de equipamentos ao Receptor da tecnologia, tudo no intuito de se aumentar os lucros com a exploração indireta da tecnologia (PRADO, 1997, p. 20).

Assim, tem-se que o Produtor da Tecnologia é o titular dos direitos a ela inerentes que poderão ser transferidos (exploração indireta) com objetivo de aferir lucro para recuperar os investimentos despendidos no desenvolvimento daquela

---

<sup>10</sup> No original: “Supplying party” means the party which licenses, sells, assigns or otherwise provides technology of a proprietary or non-proprietary nature and/or rights related thereto in a transfer of technology.

tecnologia, bem como para que se possa iniciar o estudo e aprimoramento de novas tecnologias, além de possibilitar o ingresso em outros mercados.

Tecidos os comentários sobre o Produtor da Tecnologia, passa-se à conceituação do Receptor da Tecnologia.

### 2.3.3 O Receptor da Tecnologia

O Receptor da Tecnologia será designado no presente trabalho como o consumidor da tecnologia transferida pelo Produtor e, de acordo com as características pactuadas por ele (Receptor), explorada.

De acordo com a minuta do Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia, entende-se o Receptor da Tecnologia, como a parte adquirente, definida como a “parte que obtém uma licença para usar ou explorar, comprar ou de outra forma adquire tecnologia de natureza proprietária ou não proprietária e/ou direitos relacionados a uma transferência de tecnologia.”<sup>11</sup>. (UNCTAD, 1985, p. 3).

A transferência de tecnologia propicia ao seu Receptor, por meio da celebração de um contrato internacional de transferência de tecnologia, a obtenção de inovação tecnológica, bem como da possibilidade de capacitação tecnológica, ao receber a tecnologia transferida (PRADO, 1997, p. 26).

Nesse contexto, a inovação tecnológica consiste no “processo de aplicação efetiva de novas técnicas, que culminará na proposta, ao mercado, de novos produtos processos ou serviços” (PRADO, 1997, p. 27).

Dessa forma, ao receber a tecnologia transferida pelo Produtor, o Receptor poderá alcançar resultados benéficos, na medida em que poderá angariar novas fatias de seu mercado relevante, aperfeiçoar produtos ou processos de acordo com as exigências do público consumidor, dentre outras vantagens.

Destaque-se que a grande característica do recebimento da tecnologia pelo Receptor é a de realizar a inovação tecnológica de maneira mais célere, sem a necessidade do investimento direto na pesquisa e desenvolvimento da tecnologia pretendida, o que necessitaria de vultosos investimentos, pessoal qualificado e

---

<sup>11</sup> No original: “Acquiring party” means the party which obtains a licence to use or to exploit, purchases or otherwise acquires technology of a proprietary or non-proprietary nature and/or rights related thereto in a transfer of technology.

grande planejamento.

Assim, tem-se que dado o alto grau de insucesso do desenvolvimento tecnológico autóctone, bem como dos altíssimos investimento em pesquisa e desenvolvimento, é que há a opção, por parte do Receptor da Tecnologia, em celebrar instrumentos de transferência de tecnologia, que poderão se coadunar com os anseios de respostas rápidas próprias da dinâmica empresarial (PRADO, 1997, p. 31).

Destaque-se, contudo, mais uma vez, que o sucesso da tecnologia transferida ao Receptor está na capacidade de absorver a tecnologia recebida, devendo ser esse o grande objetivo do Receptor da Tecnologia, garantindo a eficácia do processo de transferência de tecnologia, o que fará com que o Receptor tenha - ao menos - relativa autonomia na gestão da tecnologia transferida e a possibilidade de adaptações e criações de novas tecnologias.

Tendo em vista a análise, no presente capítulo, das definições de tecnologia, bem como noções relacionadas à capacidade tecnológica e as modalidades de transferência de tecnologia e seus atores, conforme catalogadas pela doutrina relevante, no próximo capítulo serão abordados os contratos envolvendo, ao menos potencialmente, a transferência de tecnologia que são sujeitos à averbação ou registro perante o INPI, bem como o resumo do histórico normativo mais relevante relacionado à transferência de tecnologia no Brasil.

Ademais, no capítulo seguinte, buscar-se-á discutir o papel intervencionista do INPI ao longo dos anos, considerando, inclusive, decisões jurisprudências que versaram sobre a legitimidade do INPI ao analisar questões de meritórias dos contratos envolvendo a transferência de tecnologia submetidos a registro ou averbação.

Além disso, serão tecidos comentários sobre o impasse entre o desenvolvimento autóctone de tecnologia e a aquisição da tecnologia do exterior, indicando brevemente as vantagens e desvantagens identificadas a partir da revisão da literatura realizada.

### **3 CONTRATOS TÍPICOS ENVOLVENDO “TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA” AVERBÁVEIS OU REGISTRÁVEIS PELO INPI**

Como visto, a análise do regime jurídico da tecnologia, notadamente de sua transferência, é importante para o presente estudo, na medida em que por meio de contratos é que a propriedade intelectual, travestida de tecnologia, é transferida entre países ou dentro de uma mesma localidade e, eventualmente, é aprendida e absorvida.

Assim, o presente capítulo procurará abordar, primordialmente, os contratos envolvendo a transferência de tecnologia - ao menos em sua tipificação - que possam ser levados à registro ou averbação ao INPI, para que produzam seus efeitos, além de abordar contexto histórico das normas que envolvem a transferência de tecnologia até os dias atuais, com a última Instrução Normativa do INPI (Instrução Normativa nº 70/2017).

#### **3.1 MODALIDADES DE CONTRATOS DE “TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA”**

Conforme será visto adiante, alguns tipos de contratos que envolvam – ainda que não de maneira efetiva, mas de modo potencial, posto que ausente por parte do receptor da tecnologia, a capacidade tecnológica – “transferência de tecnologia”, estão sujeitos à averbação ou registro por parte do INPI, para que se operem alguns efeitos.<sup>12</sup>

Nesse ponto, para a escolha da definição de quais modalidades de contratos de transferência de tecnologia seriam conceituados no presente trabalho, dentre as diversas opções de tipos contratuais que carregam o título de “transferência de tecnologia”, buscou-se realizar, inicialmente, recorte histórico de normas administrativas aplicadas pelo INPI ao longo dos anos, no intuito de se verificar se as definições ou escolhas metodológicas praticadas pelo INPI, quanto às modalidades contratuais tidas como objeto de transferência de tecnologia, coincidiriam com o propósito da presente pesquisa e com as definições expostas no capítulo anterior.

Noutras palavras, buscou-se definir os contratos a serem conceituados e

---

<sup>12</sup> Destaque-se que o título foi escrito entre aspas, justamente para destaque de que há contratos averbáveis ou registráveis perante o INPI que podem não envolver, concretamente, a transferência de tecnologia, muito embora tenham sido assim catalogados. Ademais, os “efeitos” referidos neste parágrafo serão destacados no subtópico seguinte, na presente dissertação.

avaliados no presente trabalho da seguinte maneira: apoiando-se nas definições de tecnologia e transferência de tecnologia trazidas no presente trabalho no capítulo anterior, e a partir da definição legal e administrativa do que se considera contrato de transferência de tecnologia, buscou-se trazer, a partir da soma dessas variáveis, apenas os contratos que, ainda que potencialmente, possam envolver a transferência de tecnologia.

Dessa forma, o recorte metodológico para a determinação dos contratos que seriam trazidos ao presente estudos, foi definido pela seleção de contratos que cumprissem os seguintes critérios ou variáveis: contratos (i) passíveis de averbação ou registro pelo INPI; que (ii) possuam definição legal; e que (iii) possam envolver, ainda que potencialmente, tecnologia, podendo haver, portanto, transferência de tecnologia, de acordo com as definições trazidas no capítulo anterior.

A partir do recorte metodológico selecionado, procurou-se analisar para o primeiro critério, as normas administrativas exaradas pelo INPI, como atos normativos e instruções normativas, envolvendo contratos de transferência de tecnologia.

Assim, nessa primeira etapa de análise histórica do arcabouço normativo administrativo do INPI realizado no presente trabalho, verificou-se que o INPI adotou, por meio do Ato Normativo nº 135/97 – o que foi posteriormente corroborado com a redação da Lei nº 10.168/00, alterada pela Lei nº 10.332/01, que criou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre royalties – a nomenclatura “transferência de tecnologia” como gênero para os diversos tipos contratuais, quais sejam: (i) cessão ou licenciamento de uso de marcas; (ii) cessão ou licenciamento de exploração de patentes, fornecimento de tecnologia; (iii) serviços de assistência técnica e científica, bem como os (iv) contratos de franquia. Destaque-se que o contrato de cessão de marcas ou patentes foi incluído pela redação da Lei nº 10.168/00, alterada pela Lei nº 10.332/01 que criou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.

Além disso, ainda estariam sujeitos à averbação ou registro por parte do INPI os contratos que envolvessem a (v) cessão ou licença para exploração de desenho industrial; e (vi) cessão ou licença para exploração de topografia de circuito integrado.

Há ainda outros contratos que chegaram a ser regulados pelo INPI e que são comuns na área da propriedade industrial, mas que não são cobertos pelo

gênero transferência de tecnologia, como os contratos de pesquisa/rateio de custos (*cost sharing agreements*), cooperação técnica-industrial, serviços profissionais e de consultoria (VIEGAS, 2007, p. 12) e que, por tal motivo, não serão objeto da presente pesquisa.

Ademais, assim como foi definido pelo INPI o que seria considerado contrato de transferência de tecnologia, importante destacar que, segundo o entendimento daquele Instituto, insculpido na Resolução nº 156/2015 (revogando a Resolução nº 54/2013 então vigente), os contratos da modalidade de serviços de assistência técnica, foram definidos como não integrantes da modalidade transferência de tecnologia e, portanto, não passíveis de registro quando envolverem as seguintes atividades: (i) agenciamento de compras, incluindo serviços de logística; (ii) serviços realizados ao exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como, por exemplo, beneficiamento de produtos; (iii) serviços de manutenção preventiva em equipamentos ou máquinas de qualquer natureza; (iv) serviços de reparo, conserto, etc. prestados em máquinas ou equipamentos de qualquer natureza; (v) serviços de instalação e montagem de equipamentos e máquinas; (vi) homologação e certificação de produtos; (vii) consultoria nas áreas jurídica, financeira, comercial, visando à participação em licitação; consultoria remota, sem a geração de documentos; e (viii) serviços de suporte, manutenção, instalação, treinamento, licença de uso; aquisição de cópia única relacionados à programas de computador (INPI, 2015).

Atualmente, com a publicação da Instrução Normativa nº 70/2017 do INPI, notadamente de acordo com o seu art. 2º, houve a inclusão expressa da averbação de contratos de sublicença, subfranquia, além dos contratos de licença de direitos de propriedade industrial. Assim, de acordo com aquela Instrução Normativa, os contratos sujeitos à averbação ou registro relacionados à licença ou sublicença são: (i) contrato de licença e sublicença para exploração de patente já concedida ou de pedido de patente; (ii) contrato de licença e sublicença para exploração de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial; e (iii) contrato de licença e sublicença para o uso de registro de marca ou de pedido de marca (INPI, 2017a).

Com relação aos contratos relacionados à cessão de direitos de propriedade industrial, regra a Instrução Normativa que estão sujeitos à averbação os seguintes contratos: (i) contrato de cessão de patente concedida ou pedido de patente; (ii) contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de registro; e (iii)

contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca.

Ainda, os contratos que no entendimento daquele Instituto estão relacionados à transferência de tecnologia, sujeitos à registro são os seguintes: (i) contratos de fornecimento de tecnologia (*know-how*), compreendendo a aquisição de conhecimentos e técnicas não amparadas por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas que se destinem à produção de bens e serviços e (ii) contrato ou fatura de serviços de assistência técnica e científica. Por fim, a Instrução Normativa menciona o registro de contratos de franquia empresarial, regrando ainda que contratos de exportação de tecnologia estariam dispensados de averbação ou registro.

Como mencionados anteriormente, numa segunda etapa para determinação dos contratos que seriam conceituados no presente estudo, levou-se em consideração os conceitos de tecnologia e transferência de tecnologia estudados no capítulo anterior. Dessa forma, muito embora arcabouço normativo administrativo sobre o tema citado acima, mencione diversos tipos contratos como espécie do gênero transferência de tecnologia, para fins do presente estudo, optou-se pela conceituação somente dos principais contratos que possam, ainda que potencialmente, transferir tecnologia e que estejam cobertos pela Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996) e que sejam averbáveis ou registráveis pelo INPI.

Isso porque, considerando tecnologia a conjugação entre o “*tecnoware*” (o produto em si, como uma máquina) e o “*humanware*” (habilidades, criatividade, experiências, etc.) e “*organware*” (práticas corporativas) é necessário sempre questionar se está, de fato, diante de uma transferência de tecnologia (MIYAZAKI, 1991, p. 97), pois alguns tipos de contratos cobertos pelo gênero transferência de tecnologia poderão não envolver nenhum tipo de transferência de conhecimentos do Produtor ao Consumidor.

Dessa forma, a partir da enumeração dos contratos averbáveis ou registráveis junto ao INPI feita nos parágrafos anteriores, bem como das definições estudadas de tecnologia e transferência de tecnologia, a partir do recorte metodológico explicitado, concluiu-se pela necessidade de se conceituar, nos tópicos subsequentes, os seguintes contratos que, de acordo com tais critérios, são os que poderão, ainda que potencialmente, envolver transferência de tecnologia: (i) contratos de fornecimento de tecnologia e serviços de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos; (ii) contrato de licença para

exploração de patentes e os (iii) contratos de cessão de patentes.

Nesse sentido, excluiu-se da tipificação os contratos que envolvessem licenciamento e cessão de marcas, bem como contratos de licença e cessão de topografia de circuito integrado, contratos que, com visto, são conceituados pelo INPI como objeto de transferência de tecnologia, mas que não cumprem à contento os critérios utilizados no presente estudo, e, por tal motivo, não serão abordados.

Ainda nesse contexto, é importante destacar que se optou por excluir os contratos envolvendo topografia de circuito integrado, tendo em vista que se trata de objeto pouquíssimo registrado junto ao INPI, tendo havido, no ano de 2018, somente três depósitos (INPI, 2018, p. 22). Além disso, trata-se de tecnologia há muito ultrapassada, não merecendo maior foco na presente discussão.

De igual forma, muito embora não haja unanimidade na Doutrina<sup>13</sup>, optou-se por excluir da tipificação e conceituação do presente trabalho, os contratos de licença ou cessão de desenhos industriais, visto que protegem o aspecto estético e ornamental ou conjunto de linhas e cores de um objeto, e nem sempre envolvem tecnologia para o seu desenvolvimento.

Na mesma lógica, exclui-se da definição os contratos de franquia, visto que nem sempre possuem, em seu objeto, transferência de tecnologia, havendo, muitas vezes, mera licença de uso de marcas e previsão de distribuição exclusiva<sup>14</sup>.

Por fim, como dito, excluiu-se a análise dos contratos envolvendo marcas, já que a conceituação de contratos envolvendo marcas como contratos de transferência de tecnologia é discutível na Doutrina. Alguns autores compreendem pela existência de transferência de tecnologia (LEONARDOS, 1997, p. 91) e outros pela inexistência de transferência de tecnologia (CZELUSNIAK, 2015, p. 67), portanto, adotou-se, para fins da presente pesquisa, a posição de Vivian Czelusniak

---

<sup>13</sup> João Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 303), possui posição contrária, na medida em que compreende que os desenhos industriais são considerados bens portadores de tecnologia, posto que por mais que protejam seu aspecto ornamental/estético inicial, sua produção contempla processo produtivo peculiar, envolvendo, portanto, tecnologia. Considerando o recorte metodológico do presente trabalho, optou-se por excluir a definição de tal contrato.

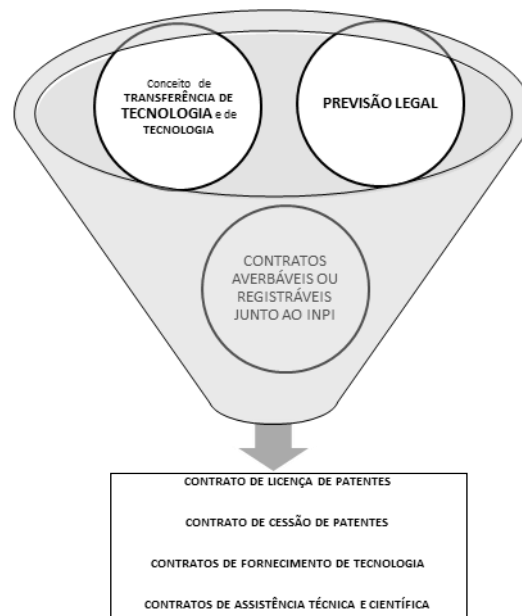
<sup>14</sup> De acordo com o Art. 2º da Lei de Franquias: “Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício” (BRASIL, 1994). Juliana Viegas (2007, p. 236) destaca que o uso da palavra “eventualmente” é correto, pois o fornecimento de tecnologia pode ser eventual nesse tipo de contrato.



(2015), já que contratos envolvendo exclusivamente direitos marcários não possuem tecnologia em seu escopo.

Haja vista a complexidade na definição de quais são, a partir do presente estudo, os contratos que potencialmente envolveriam transferência de tecnologia, elaborou-se a figura abaixo, no intuito de garantir uma melhor visualização dos critérios utilizados para a escolha dos contratos que serão definidos no tópico subsequente.

**Figura 5** - Conceitos utilizados para a definição das modalidades contratuais que possam envolver transferência de tecnologia, registráveis ou averbáveis pelo INPI



**Fonte:** Autoria própria (2019).

Compreendido o método empregado para a escolha dos contratos que serão comentados no presente trabalho e compreendendo a importância do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, notadamente para que operem efeitos jurídicos e econômicos é que, no tópico seguinte, serão destacados os efeitos da averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia junto àquele Instituto.

### 3.1.1 Os Efeitos da Averbação ou Registro dos Contratos de Transferência de Tecnologia Ora Selecionados, Junto ao INPI

De acordo com o art. 211<sup>15</sup> da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), o INPI fará o registro ou averbação de contratos que impliquem a transferência de tecnologia para que produzam efeitos em relação a terceiros.

Nesse sentido, o INPI não veio, com fundamento naquele dispositivo legal, garantir a eficácia absoluta ao contrato, mas sim a eficácia relativa, já que, entre as partes, a eficácia do contrato já preexistia e a eficácia relativa do contrato a terceiros, ou seja, a oponibilidade, é a garantia dada pelo registro ou averbação (BARBOSA, 2015, p. 444).

Assim, o primeiro efeito do registro ou averbação do contrato perante o INPI é a oponibilidade *erga omnes*: a partir da publicação do registro ou averbação pelo INPI, o contrato deixa de ser válido somente entre as partes, inclusive “e principalmente para que o licenciado possa, eventualmente, fazer valer os direitos de propriedade industrial licenciados contra possíveis violadores” (VIEGAS, 2007, p. 83).

Além disso, a averbação ou registro do contrato junto ao INPI, dá a possibilidade aos interessados de remeter os valores em moeda estrangeira, bem como a possibilidade, seguidas as regras aplicáveis, de deduzir-se das despesas correspondentes ao pagamento efetuado. Noutras palavras, abre-se a possibilidade, a partir do registro ou averbação do contrato, de tornar os pagamentos dedutíveis para fins de imposto de renda, bem como a remessa dos royalties ou pagamentos ao exterior, em moeda estrangeira.

Ademais, no entendimento de Denis Borges Barbosa, há outros propósitos relacionados à averbação ou registro, que seriam necessários para as seguintes finalidades:

---

<sup>15</sup> 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).

1. reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar aos incentivos e vantagens previstos em legislação específica.
2. reconhecer, quando for competência desta autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da legislação fiscal.
3. reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de divisas para o exterior e, quando for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação analisada.
4. comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.
5. reconhecer que, a juízo do INPI, a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico.
6. reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores.
7. no caso de atos ou contratos destinados à exportação, reconhecer que a tecnologia é de origem nacional;
8. conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica. (BARBOSA, 2015, p. 445).

Destaque-se, contudo, que os direitos mencionados acima (dedutibilidade, efeitos contra terceiros e possibilidade de remessa de royalties ou pagamentos ao exterior em moeda estrangeira) são renunciáveis, posto que não há obrigação de submeter os contratos à registro ou averbação junto ao INPI, salvo se há o interesse na obtenção desses direitos, que estarão disponíveis somente após o registro ou averbação (BARBOSA, 2015, p. 444). Na prática, portanto, tendo em vista que a obtenção de tais direitos é imprescindível para os negócios no Brasil, é que os contratos são submetidos ao crivo do INPI e daí a importância da análise das normas exaradas pelo INPI e os motivos pelos quais foram adotadas.

Ainda nesse contexto, tem-se que o registro ou averbação pelo INPI dos contratos entendidos como averbáveis ou registráveis, são necessários para a realização do Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras – RDE/ROF do Banco Central, que permitirá a remessa de royalties e pagamentos via contratos de transferência de tecnologia ao exterior.

Destaque-se que o Registro da Operação Financeira – ROF, equivale aos documentos de registro de capitais externos emitidos pelo Banco Central para todas as finalidades legais, em particular a Lei de Capital Estrangeiro - LCE (Lei nº 4.131/62) (BRASIL, 1962a) e a Lei nº 9.069/95 (BRASIL, 1995).

Ademais, para além dos efeitos jurídicos acima descritos relacionados a averbação ou registro dos contratos, há também uma função política do INPI ao registrar ou averbar contratos, na medida em que aquela Autarquia foi adotada pelo Governo Federal como instrumento da política de desenvolvimento tecnológico do país (VIEGAS, 2007, p. 86).

Assim, tecidos os breves, mas necessários comentários sobre os efeitos da averbação ou registro dos contratos ora tipificados, serão realizados sintéticos comentários sobre os contratos averbáveis e registráveis junto ao INPI, notadamente os contratos internacionais, em que uma parte é brasileira e outra parte é estrangeira e que envolvam, ainda que potencialmente, a transferência de tecnologia.

### 3.1.2 Contrato de Licença para Exploração de Patentes

O contrato de licença ou exploração de patente, nos termos do art. 61<sup>16</sup> da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), como o próprio nome identifica, é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou de um pedido de patente licencia a exploração do objeto da patente a um terceiro, de forma gratuita ou onerosa. Diversos autores concordam (VIEGAS, 2007, p. 122; BARBOSA, 2015, p. 520) em comparar a licença de patentes, quando onerosa, a um contrato de locação de bem móvel e quando gratuita, a um contrato de comodato.

Assim, vislumbra-se na licença de patentes um aspecto negativo, qual seja, o titular do privilégio compromete-se a não impedir a exploração da patente pelo licenciado, e um aspecto positivo, consubstanciado no fato de que o titular garante ao licenciado o direito de explorar o objeto da patente (BARBOSA, 2015, p. 521).

Ademais, nesse tipo contratual, há a possibilidade de licença de um pedido de patente ou de uma patente já concedida, contudo, no caso de pedidos de patente ainda não concedidos pelo INPI, os royalties não poderão ser cobrados do licenciado enquanto a patente não for concedida, cabendo ao licenciante reivindicá-los somente quando a patente for concedida, de modo retroativo, a partir da data do início da licença (VIEGAS, 2007, p. 123).

Com relação ao prazo, para efeitos de remessa de royalties ao exterior e

---

<sup>16</sup> Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente (BRASIL, 1996).

dedutibilidade fiscal (1% e 5% a depender do tipo de indústria ou do serviço objeto do contrato, de acordo com a Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, independentemente de as partes serem relacionadas ou independentes, com a diferença de que quando as partes do contrato são relacionadas, ou seja, quando há controle, o limite de dedutibilidade fiscal de 1% a 5% é o mesmo que o limite de remessa, enquanto que para partes não relacionadas, não há limite de remessa, mas apenas o limite de dedutibilidade de 1% a 5%), será considerada a data de assinatura do contrato pelas partes ou a data de início indicada no contrato, desde que o pedido de averbação seja submetido à análise do INPI em até 60 (sessenta) dias, contados dessa data, obedecendo-se, assim, ao art. 224<sup>17</sup> da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996).

Ademais, ressalta Juliana Viegas (2007, p. 127) que usualmente os contratos envolvendo a licença de patentes, também abarcam aspectos relacionados ao *know-how*, treinamentos e assistência técnica por parte do licenciante e, quando assim o for, a soma dos pagamentos dos percentuais acordados na licença e os percentuais ou outros valores acordados para assistência técnica ou fornecimento de tecnologia não poderão ultrapassar os limites da Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, para fins de remessa e dedutibilidade.

De outro lado, caso o contrato tenha sido levado à registro ou averbação junto ao INPI após os 60 (sessenta) dias da data de início de vigência do contrato, para efeitos de remessa de royalties ao exterior e dedutibilidade fiscal, será considerada a data do protocolo do pedido de averbação junto ao INPI. Por fim, com relação ao prazo de vigência do contrato, dito prazo não poderá ultrapassar o prazo de vigência da patente e, caída a patente em domínio público, o licenciado poderá continuar fazendo uso de seu objeto, assim como qualquer terceiro.

Dado importante relacionado à impossibilidade de pagamento e dedutibilidade fiscal para contratos de exploração de patentes que tenham como objeto pedidos de patentes ainda pendente de exame de substantivo por parte do INPI, está relacionado ao *backlog* (atraso) de análise dos pedidos de patentes por parte do INPI.

O *backlog* possui influência nos contratos de licença de uso de patentes, pois, como visto, enquanto a patente se apresenta como mera expectativa de direito,

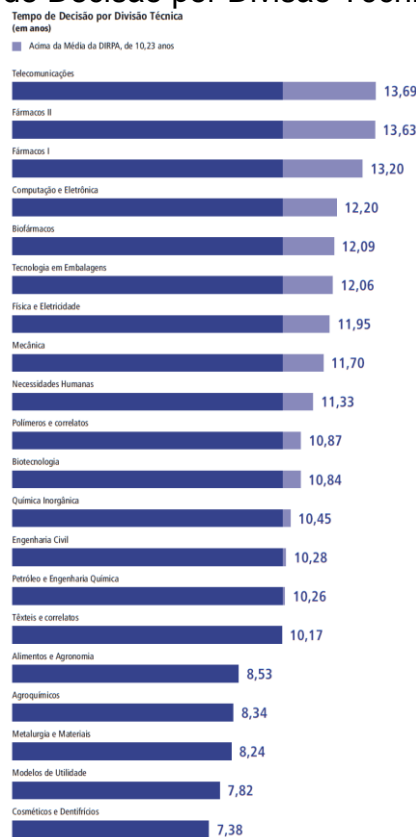
---

<sup>17</sup> Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.(BRASIL, 1996).

ou seja, ainda figurando como mero pedido, não é possível realizar pagamentos ao exterior.

Nesse ponto, os dados apresentados pela presidência do INPI, em seu relatório de atividades demonstraram que o tempo médio de concessão de patentes por área tecnológica no ano de 2017 no Brasil, variou de 7,38 a 13,69 anos, sendo a divisão técnica mais morosa a divisão de telecomunicações e a mais célere a divisão técnica destacada para realizar a análise de patentes relacionadas à cosméticos e dentifrícios, conforme se depreende do gráfico abaixo:

**Gráfico 1 – Tempo de Decisão por Divisão Técnica (em anos) (2017)**



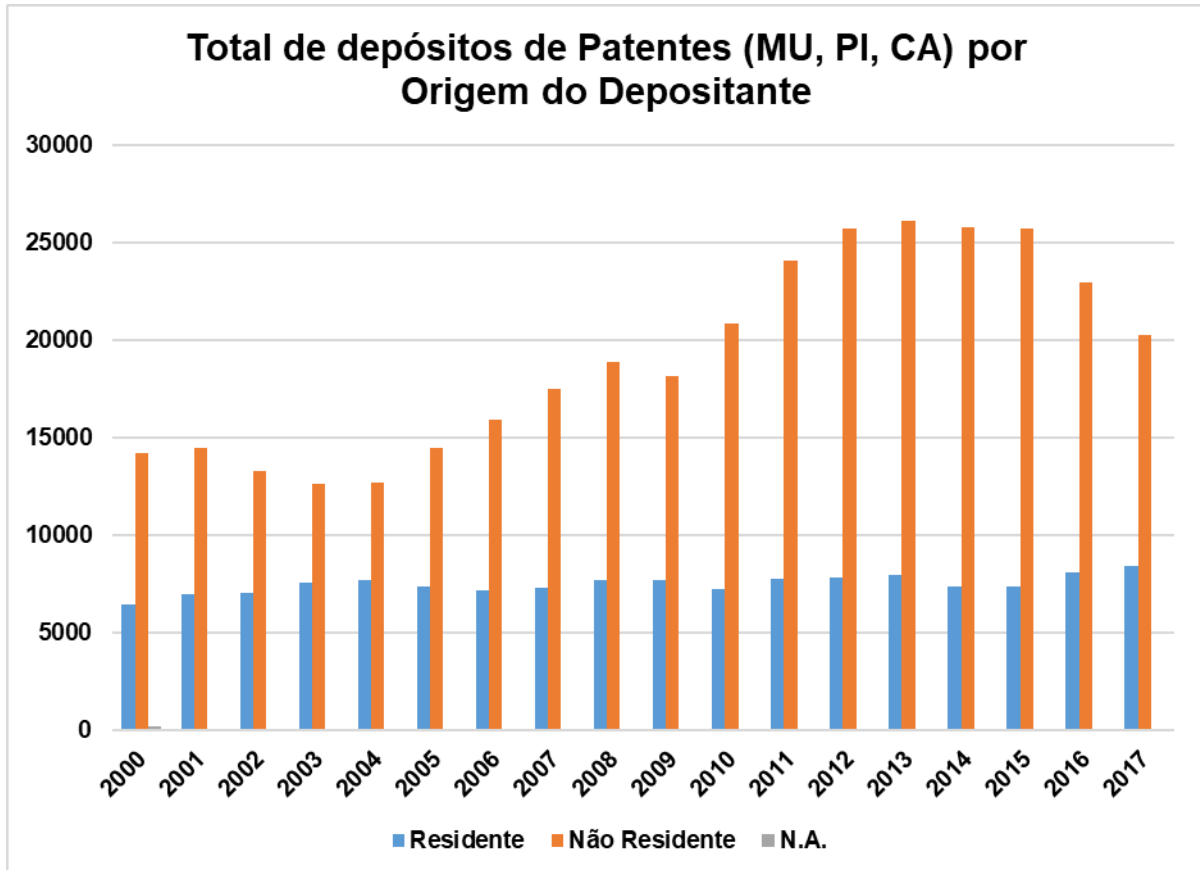
Fonte: INPI (2017b, p. 19).

Tem-se, portanto que o *backlog* de análise de patentes poderá influenciar na opção do investidor estrangeiro em celebrar contratos de licença de patentes com brasileiros, haja vista a impossibilidade (suspensão) de remuneração pelo uso da patente licenciada até que seja concedida pelo INPI, retroagindo os pagamentos até a data do início do prazo contratual.

Nesse ponto, contudo, é importante que se note que o número de patentes depositadas no Brasil, sejam elas patentes de invenção (PI), patentes de modelo de

utilidade (MU) ou certificados de adição (CA) por não residentes é muito superior ao número de patentes depositadas por residentes, o que demonstra o grande potencial de licenciamento por estrangeiros à brasileiros:

**Gráfico 2** – Total de depósitos de Patentes (MU, PI, CA) por Origem do depositante entre os anos de 2000 a 2017



**Fonte:** Adaptado de INPI (2018).

Notas: (1) Para determinar a origem do depósito foram consideradas as características do 1º depositante. (2) N.A.: Não avaliados por não identificação do 1º depositante ou da origem do 1º depositante.

Ademais, os dados publicados pelo INPI em seu resumo estatístico de pedidos de patentes (INPI, 2017d, p. 5) demonstram que 86% dos depósitos de patentes são realizados por titulares estrangeiros, estando entre os cinco primeiros lugares titulares dos Estados Unidos (69.423 pedidos), seguidos da Alemanha (19.851), Japão (16.489), França (13.793) e Suíça (10.561).

Observado o Gráfico 2 disposto acima, é possível compreender a grande disparidade entre o número de depósito de patentes de estrangeiros e o número de depósitos de patentes brasileiras, o que tende a comprovar a dependência tecnológica do Brasil e o grande potencial de saída de investimentos do Brasil ao

exterior, para remuneração dessas tecnologias. Tal ponto será discutido em tópico apartado com maior profundidade.

Tecidos os comentários sobre licenças relacionadas a patentes, passa-se às questões contratuais relacionadas aos contratos envolvendo cessão de patentes.

### 3.1.3 Contrato de Cessão de Patentes

Com relação aos contratos de cessão de patentes, em tal tipo contratual há a transferência de titularidade do bem de propriedade industrial, assemelhando-se a um contrato de compra e venda, já que os bens de propriedade industrial são caracterizados pela Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996) como bens móveis<sup>18</sup>.

Assim, na cessão, a patente é transferida permanentemente de uma parte a outra e por tal motivo se equipara, quando onerosa, a uma compra e venda, e quando gratuita, a uma doação (VIEGAS, 2007, p. 122).

Quanto à averbação de contratos que envolvam a cessão de pedido de patente, tem-se que são contratos de risco ou aleatórios, pois há a possibilidade de o pedido de registro ou privilégio não vir a ser concedido pelo INPI, o que não impede, contudo, a celebração de contratos de cessão de pedidos.

De acordo com Juliana Viegas (2007, p. 93), o contrato de cessão de pedido de patente deverá ser considerado exequível e eficaz, sendo exigível o valor acordado pelas partes, mesmo na hipótese em que o pedido não seja concedido, salvo quando “(a) as partes expressamente declararem tratar-se de contrato condicional ou (b) que o cedente tenha agido de má-fé, com dolo ou culpa” (VIEGAS, 2007, p. 93).

Passados os breves comentários sobre o contrato de cessão, analisou-se, nos tópicos seguintes, questões relativas aos contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e de serviços técnicos.

### 3.1.4 Contrato de Fornecimento de Tecnologia

O fornecimento de tecnologia, em sentido estrito, pressupõe a transmissão

---

<sup>18</sup> Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial (BRASIL, 1996).



de “conhecimentos técnicos, *know how* ou *savoir faire*” (VIEGAS, 2007, p. 145), ou seja, envolve conhecimentos não protegidos por patentes e pode ocorrer de diversas maneiras como, por exemplo, em parte de um contrato de licença de patentes, importação de equipamentos, associação entre empresas (*joint ventures*), investimentos diretos, e por meio de contratos específicos para o fornecimento de tecnologia e de serviços técnicos e de assistência técnica.

Nesse sentido, o contrato de fornecimento de tecnologia é usualmente denominado como “não amparado por direitos de propriedade industrial”, mas dita nomenclatura normalmente tem um caráter misto, pois, na grande maioria das vezes, “de fato, inclui uma transmissão dos conhecimentos que constituem a tecnologia e uma prestação de serviços, pois a absorção tecnológica implica quase sempre em serviços de treinamento e assistência técnica” (VIEGAS, 2007, p. 153).

Há ainda, debate que não cabe ao escopo do presente trabalho, mas que é necessário ser mencionado, que está relacionado à possibilidade ou não, de um contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*), poder ser licenciado temporariamente e não apenas cedido, em definitivo.

Noutras palavras, há discussão quanto à natureza jurídica da transmissão da tecnologia e a posição de Jacques Labrunie (2000, p. 89), por exemplo, é a de não admitir propriedade e sequer a posse em se tratando da tecnologia não patenteada, tida como secreta. Isso porque, considerando “tecnologia” gênero da espécie “segredo de negócio”, tem-se que o segredo de negócio, ao contrário de outros direitos do fundo de comércio (patentes, marcas, etc.), não possuem proteção pela propriedade, visto que os direitos reais são taxativos, não sendo admissível a criação de novos direitos de propriedade além do que está definido em Lei.

Ademais, compreende o autor ser impossível deter posse sobre um conhecimento secreto, visto que a posse incidiria sobre o segredo e não sobre o conhecimento (LABRUNIE, 2000, p. 89).

De outro lado, considerando-se tecnologia como gênero, a despeito de sua espécie segredo empresarial, outros autores (VIEGAS, 2007, p. 153); (ASSAFIM, 2005, p. 210, 212, 216); (CORREA, 1997, p. 36), compreendem pela existência de posse e, portanto, haveria a possibilidade de autorização ou licença temporária de um conhecimento não patenteado.

Isso porque, tecnologia não patenteada, mesmo que não secreta, é tida como um bem valioso ao seu titular, que poderá dispô-la, como melhor lhe convir. A

despeito de a Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996) não reconhecer tecnologias não patenteadas (mesmo que qualificada como segredo empresarial) como direito de propriedade, é possível que detenha o direito de posse <sup>19</sup> (VIEGAS, 2007, p. 153). Dessa forma, para fins do presente estudo, adotou-se o entendimento de que há possibilidade de licença de tecnologia não patenteadada, sendo, portanto, objeto de posse.

Contudo, a posição do INPI desde 1971, ao menos até a Instrução Normativa nº 70/2017, era a de que inexistia licença de contratos de fornecimento de tecnologia, mas somente a cessão definitiva da tecnologia não patenteadada. Nesse ponto destaca Juliana Viegas (2007, p. 160):

[...] o INPI adota, consistentemente, a posição de que não há licença de tecnologia não patenteadada. Todo contrato de fornecimento de tecnologia não amparada por patente é, para o INPI, uma transmissão definitiva desse conhecimento, não admitindo qualquer cláusula que estipule a devolução dos documentos técnicos que incorporam a tecnologia ou a cessação do uso da tecnologia pelo adquirente após o término da relação contratual (VIEGAS, 2007, p. 160).

Nesse sentido, o INPI não admitia, até então, a nomenclatura “licenciante” e “licenciado” em contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e de serviços técnicos, posto que, no entendimento do Instituto, uma vez absorvidos, impossível desaprender o conhecimento. Além disso, cláusulas contratuais obrigando a cessação do uso do conhecimento após o término contratual, também não eram aceitas pelo INPI.

Noutro ponto, a remuneração nesse tipo contratual normalmente é pactuada pelas partes por um (i) percentual líquido do preço da venda do produto objeto da tecnologia fornecida; (ii) valor fixo por unidade vendida ou somente por (iii) valor fixo total. Usualmente tais contratos envolvem a possibilidade de assistência técnica e a remuneração dos técnicos se dá a partir do valor da hora-técnica, bem como do número de técnicos necessários para a assistência.

Ademais, com relação ao que pode ser pago ao exterior sob a rubrica de um contrato de fornecimento de tecnologia, destaca-se que entre pessoas jurídicas não

---

<sup>19</sup> O Art. 1196 do Código Civil versa que “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. Já com relação à propriedade, o Art. 1228 do Código Civil rege “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (BRASIL, 2002).

relacionadas, ou seja, que detenham participação menor que 50% da cessionária da tecnologia, não há limites de pagamento, devendo, contudo, serem observados os limites de dedutibilidade fiscal previstos na Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda. De outro lado, quando as partes são relacionadas, o limite de remessa é idêntico ao limite de dedutibilidade fiscal previstos na Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda.

Contudo, denuncia Juliana Viegas (2007, p. 167) que a posição do INPI era, até o advento da Instrução Normativa nº 70/2017, que o pagamento por contratos de transferência de tecnologia (como gênero), mesmo para partes não relacionadas ou com percentual menor que 50% de participação da cessionária da tecnologia deveria estar dentro de padrões consideráveis “aceitáveis” ou “razoáveis”. Com relação a essa razoabilidade aplicada pelo INPI, a métrica dessa razoabilidade era definida na revogada Resolução nº 22/91, que em seu artigo 12, definia que para apreciação da remuneração seriam observados os preços praticados em contrações similares tanto no Brasil como no exterior. Muito embora a Resolução tenha sido revogada no ano de 1993, sua lógica continuou sendo aplicada pelo INPI até o advento da Instrução Normativa nº 70/2017.

Ressalte-se que os limites de dedutibilidade de 1% a 5% previstos na Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda também eram utilizados pelo INPI, até o advento da Instrução Normativa nº 70/2017, como indicativo de remessas a serem feitas ao exterior entre empresas não relacionadas/independentes. Destaque-se que a Portaria nº 436/58 refletia a política industrial e econômica do Brasil na Década de 50, muito diferente da política e economia atual, conforme será melhor explicado adiante.

Com relação a essa discricionariedade do INPI e sobre a razoabilidade das remessas ao exterior realizadas entre partes não relacionadas, destacou Juliana Viegas (2007, p. 168) que “apesar do INPI declarar que aplica tais limites por serem comuns no mercado internacional de tecnologia, não há respaldo legal para essa posição”.

Quanto ao prazo contratual, muito embora não haja menção na Lei da Propriedade Industrial um prazo máximo para contratos de fornecimento de tecnologia, entende-se que o prazo deveria ser aquele considerado, pelas partes, suficiente para que o receptor da tecnologia possa absorvê-la.

Contudo, a posição do INPI até o advento da Instrução Normativa nº

70/2017, era o de que o prazo máximo seria de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, justificada a necessidade. Tal entendimento do INPI decorre de analogia ao disposto na Lei nº 4.131/62, em seu artigo 12<sup>20</sup>, que estabelece o mesmo prazo para fins de dedução das remunerações pagas, para o cálculo do imposto de renda.

### 3.1.5 Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica

Os contratos de prestação de serviços, de forma geral, são definidos pelo Código Civil e podem envolver um sem-número de tipos, haja vista a vasta gama de serviços que podem ser ofertados no mundo dos negócios.

Note-se, contudo, que conforme já explicitado anteriormente, buscou-se delimitar, para fins da presente pesquisa, contratos que potencialmente envolvam transferência de tecnologia e, em alguns casos os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, poderão envolver efetiva transferência de tecnologia.

Assim, baseando-se em tal premissa, não há como deixar de mencionar que o tipo contratual em referência possui certo impasse terminológico, já que de acordo com Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 94) a *prestação de serviços técnicos*, não necessariamente implica na transferência de tecnologia, muito embora a legislação fiscal trate esses tipos contratuais como gênero do termo transferência de tecnologia.

Nesse sentido, na legislação cambial e fiscal a expressão “assistência técnica” é abrangente, fazendo referência não somente aos contratos de fornecimento de tecnologia, de forma estrita, mas também a contratos de serviços

---

<sup>20</sup> Art. 12. As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso das marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. § 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade. § 2º As deduções de que este artigo trata, serão admitidas quando comprovadas as despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção, regularmente registrado no País, de acordo com as prescrições do Código de Propriedade Industrial. § 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da Superintendência da Moeda e do

técnicos, ficando o termo *transferência de tecnologia* como “guarda-chuva” para contratos de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes<sup>21</sup> (VIEGAS, 2007, p. 186).

Destaque-se, portanto que a *prestação de serviços técnicos* se diferencia da *assistência técnica*, pois na prestação de serviços técnicos, o profissional é remunerado apenas para que preste determinado serviço técnico e não para ensinar o tomador do serviço a realizar suas atividades (LEONARDOS, 1997, p. 95). De outro lado, a expressão *assistência técnica* implica na existência de transferência de tecnologia (LEONARDOS, 1997, p. 95), ao menos potencialmente, na medida em que pressupõe que o Fornecedor irá ensinar o Receptor a realizar determinada tarefa.

Dessa forma, tendo em vista a terminologia confusa, Juliana Viegas (2007, p. 187) compreende como equivalentes as denominações assistência técnica e científica e fornecimento de tecnologia (de modo estrito), na medida em que em ambos os casos conhecimentos técnicos e científicos são transmitidos de uma parte a outra.

Para o presente trabalho, optou-se por uma conceituação separada dos contratos de fornecimento de tecnologia, posto que também recebem tratamento apartado pelo INPI, muito embora possa haver a previsão, em um contrato de fornecimento de tecnologia, da existência de assistência técnica e científica, devendo as faturas a elas relacionadas, serem igualmente registradas junto ao INPI.

Nesse tipo contratual, o pagamento usualmente é fixo e não variável como costuma ocorrer nos contratos debatidos anteriormente, havendo, normalmente, a discriminação detalhada do valor da taxa ou hora técnica de cada técnico, bem

---

Crédito. (BRASIL, 1962a).

<sup>21</sup> Muito embora o atual Decreto nº 9.580/2018, que revogou o Decreto nº 3.000/1999, não alterou a definição equivocada em seu Art. 365. “As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida [...] § 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties por exploração ou cessão de patentes ou por uso ou cessão de marcas, e a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do ato ou do contrato no INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma estabelecida na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996” (BRASIL, 1962a, art. 12, grifo nosso).

como o número de técnicos necessários para a prestação dos serviços e a qualificação do técnico que realizará a assistência.

Dessa forma, antes do advento da IN nº 70/2017, era necessário informar ao INPI o número previsto de horas-técnicas apropriáveis para a prestação de serviços, para que o Instituto verificasse a razoabilidade do pagamento, levando em consideração fatores como complexidade do trabalho, formação do técnico, dentre outros (VIEGAS, 2007, p. 193).

Destaque-se ainda que a dedutibilidade dos pagamentos para contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica não estão sujeitos à Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, ficando sujeita “às normas gerais de dedutibilidade de custos e despesas operacionais, segundo as leis fiscais e o Regulamento do Imposto de Renda” (VIEGAS, 2007, p. 193-194).

Com relação ao prazo contratual, tem-se que o prazo deverá ser aquele suficiente para a realização dos serviços <sup>22</sup>, entendendo acertada a posição e Juliana Viegas (2007, p. 194) de que a limitação do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) de 4 anos para prestação de serviços<sup>23</sup> não deverá ser aplicada indiscriminadamente a todos os contratos. Muito embora seja possível a prorrogação contratual por sucessivos períodos ou de outra maneira, como melhor entenderem as partes, também cabem às partes descrever, da melhor maneira, quando da celebração do contrato, o prazo suficiente para satisfação de seu objeto, ou seja, para a finalização da assistência técnica e científica.

Por fim, conforme mencionado anteriormente, a Resolução nº 156/2015 (revogando a Resolução nº 54/2013 então vigente), define que os seguintes contratos não dependem de registro junto ao INPI, por não compreenderem em seu bojo, de acordo com o entendimento daquele Instituto, transferência de tecnologia: (i) agenciamento de compras, incluindo serviços de logística; (ii) serviços realizados ao exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como, por exemplo, beneficiamento de produtos; (iii) serviços de manutenção preventiva em equipamentos ou máquinas de

---

<sup>22</sup> Como previa o revogado Ato Normativo nº 60/82 do INPI: “6.1. A vinculação contratual deverá levar em conta o prazo considerado necessário para a prestação dos serviços dos técnicos, apresentação do projeto ou conclusão dos trabalhos.” (INPI, 2019).

<sup>23</sup> Art. 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de quatro anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos quatro anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra.

qualquer natureza; (iv) serviços de reparo, conserto, etc. prestados em máquinas ou equipamentos de qualquer natureza; (v) serviços de instalação e montagem de equipamentos e máquinas; (vi) homologação e certificação de produtos; (vii) consultoria nas áreas jurídica, financeira, comercial, visando à participação em licitação; consultoria remota, sem a geração de documentos; e (viii) serviços de suporte, manutenção, instalação, treinamento, licença de uso; aquisição de cópia única relacionados à programas de computador. (INPI, 2015). Ademais, o tipo contratual ora destacado é dispensado de registro no INPI, quando se referirem à exportação de tais serviços.

Passados os comentários sobre os contratos averbáveis ou registráveis pelo INPI, selecionados de acordo com os critérios já expostos, buscou-se analisar, ainda que brevemente, o contexto histórico e econômico que possam indicar os motivos pelos quais o INPI adotou limites de remessas e dedutibilidade, bem como a análise do mérito contratual, tão controversa.

Com a análise histórica da evolução das normas envolvendo a transferência de tecnologia, por meio de contratos averbáveis ou registráveis junto ao INPI, buscou-se compreender os motivos pelos quais houve a adoção de medidas protetivas à economia e desenvolvimento tecnológico nacional, no intuito de verificar, a partir da comparação com o texto normativo com a realidade enfrentada pelo Brasil em cada época relevante, se tais normas se adequaram aos períodos em que foram promulgadas e às respectivas necessidades vigentes.

### 3.2 CONTEXTO HISTÓRICO E ECONÔMICO DAS NORMAS ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

Conforme se depreendeu dos tópicos anteriores sobre os tipos contratuais selecionados envolvendo a transferência de tecnologia averbáveis ou registráveis pelo INPI, há limites de dedutibilidade fiscal e remessa de valores ao exterior, no intuito de se privilegiar o interesse nacional e de reduzir a dependência tecnológica.

Dessa forma, historicamente, o controle dos contratos de tecnologia e remessa de capital ao exterior, advindo do investimento tecnológico estrangeiro, teve início entre 1950 e 1970, décadas em que a agenda prioritária do Brasil era a de ter um grande controle sobre os royalties e outras remessas ao exterior, no intuito de se estimular o desenvolvimento local, de forma autônoma.

Nesse sentido, no intuito de se cumprir os objetivos interdisciplinares do presente estudo, é importante que se analise brevemente, quando possível, o histórico político, legislativo e econômico, para que se compreendam os motivos pelos quais houve a adoção de determinada agenda desenvolvimentista no Brasil que perdura até os dias de hoje, por meio de legislações obsoletas ainda vigentes, como a Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda.

Quando se trata, portanto, de contratos relacionados à transferência de tecnologia e sua regulação, levando-se em consideração seus aspectos econômicos, tem-se que o instrumento contratual apesar de ser um instrumento jurídico, irá buscar na economia muitas respostas ou até a mesmo sua viabilidade de existir (FLORES, 2003, p. 28), daí a importância em também rememorar, ainda que brevemente, o histórico econômico do Brasil à época da edição da legislação sobre o tema.

Assim, no Quadro 1 abaixo, buscou-se apresentar as normas mais relevantes atinentes aos contratos de transferência de tecnologia, bem como o conteúdo da norma e o contexto histórico em que dita norma se inseria, bem como a possível motivação para sua adoção, de acordo com cada década ou ano selecionado como importante para o presente estudo.

Para a análise em questão, foi necessário avaliar autores relevantes de cada época, bem como rememorar e analisar instrumentos normativos administrativos aplicados à cada época analisada, para que se pudesse obter um resultado mais próximo da realidade temporal analisada.

**Quadro 1 - Resumo das normas envolvendo transferência de tecnologia no Brasil  
O Ano de 1808: O marco inicial da Propriedade Industrial no Brasil**

Período	Norma	Norma vigente?	Conteúdo da Norma	Contexto Histórico
1808	Carta Régia	Não	Abertura dos Portos às “Nações Amigas”, visando à riqueza nacional	Período Joanino: chegada da família real portuguesa ao Brasil.
1809	Alvará de 28 de Abril	Não	Proteção ao inventor: privilégio exclusivo de 14 anos	Expulsão das Tropas Napoleônicas de Portugal.
1819	Alvará de 15 de Janeiro	Não	Premiação para os inventores com maior destaque.	Inauguração da navegação à vapor.
1824	Constituição Imperial	Não	Menciona pela primeira vez invenções como “propriedade”	Recém proclamada a independência do Brasil, por D. Pedro I, após os movimentos tendentes à



1850	Código de Comércio	Parcialmente	Descrição dos atos de comércio, conceituação de empresa dentre outros	independência com o retorno de D. João VI à Portugal em 1821 Surto industrial, liberalismo econômico, ascensão do café e declínio do cultivo da cana-de-açúcar
1875	Decreto de 23 de Outubro	Não	Gerada a partir da Constituição Imperial, houve alusão à proteção dos sinais distintivos	
1883	Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade industrial - CUP	Sim (Revista em 1975)	Primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, assinado em 1883 em Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial, continua em vigor em sua versão de Estocolmo (1975)	Movimentos abolicionistas, ascensão da indústria têxtil e a proclamação da república, nos anos seguintes, em 1889
1891	Constituição da República	Não	Primeira Constituição republicana do Brasil, marcando a transição da monarquia para a república, ratificando a proteção às invenções e incluindo questões relativas às marcas de comércio	Crise econômica, devido à transição política e administrativa
1904	Lei de Marcas	Não	Trazendo a regulação das marcas de fábrica e de comércio no Brasil	Ano marcado pela Revolta da Vacina e situação precária do saneamento básico
1923	Criação da Diretoria Geral de Propriedade Industrial	Não	Criação da Diretoria Geral de Propriedade Industrial, responsável pela gestão da propriedade industrial no país	Grandes impactos como a Crise de 1929, a Revolução de 30 e partir da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a política de substituição de importações, primando por uma industrialização fechada, protecionista, focada no mercado nacional
1945	Código da Propriedade Industrial	Não	Primeiro código a tratar de modo completo questões relativas à propriedade industrial e, com relação à contratos de transferência de tecnologia, a prática era a de examinar apenas aspectos formais do contrato, dentre eles a análise de licenças conflitantes, para, com a aprovação, garantir eficácia absoluta do contrato entre as partes e perante terceiros	Iniciou-se uma primeira fase na intervenção de contratos de transferência de tecnologia, indo do Pós-guerra até o início da década de 1960
1946	Criação do Departamento Nacional de Propriedade Industrial – DNPI	Não	Departamento que tinha como fim precípua executar e promover a proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica	
	Constituição	Não	Constituição marcando o	

Federal

fim do Estado Novo, trazendo mudanças como a igualdade de todos perante a lei, fim da censura, independência dos Poderes, fim da pena de morte, dentre outras

#### A Década de 50

Período	Norma	Norma vigente?	Conteúdo da Norma	Contexto Histórico
1958	Lei nº 3.470/58	Sim	Altera a legislação do Imposto de Renda	Política de Substituição de importações, sequência do plano de crescimento econômico de JK
	Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/58	Sim	Estabelece limites de dedutibilidade fiscal	

#### A Década de 60

Período	Norma	Norma vigente?	Conteúdo da Norma	Contexto Histórico
1962	a Lei de Capital Estrangeiro - LCE (Lei nº 4.131/62)	Sim	Criou a proibição de remessa por licenças de patentes ou marcas entre subsidiária ou filial brasileira à matriz no exterior	Instabilidade econômica e política, com instauração do parlamentarismo, a volta do presidencialismo e, após, em 1964, a instauração do Golpe Militar
	Lei de Abuso de Poder Econômico (Lei nº 4.137/62)	Não	Regula e repressão ao abuso do Poder Econômico	
				Iniciou-se uma segunda fase na intervenção de contratos de transferência de tecnologia, indo de 1959 até o final da década de 1960

#### A Década de 70

Período	Norma	Norma vigente?	Conteúdo da Norma	Contexto Histórico
1970	Lei nº 5.648/70	Sim (com modificação de ser Art. 2º)	Lei de criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Política de governo em estimular a substituição de importações mediante capacitação nacional, bem como mediante à grande regulação de remessa de valores ao exterior, no intuito de se evitar a "evasão de divisas".
1971	Lei nº 5.772/71	Não	Código da Propriedade Industrial - CPI - estabelecendo o regramento jurídico da propriedade industrial	
1975	Ato Normativo nº 15/75	Não	Instituiu regras de análise por parte do INPI, informando quais eram cláusulas obrigatórias e cláusulas vedadas	Considerada a "primeira fase" de intervenção e publicação de atos normativos do INPI e a terceira fase de intervenção nos contratos de transferência de
1977	Decreto-Lei nº 1.598/77	Parcialmente	Alterou a legislação do Imposto de Renda, estando vigente em seu	

1978	Ato Normativo nº 32/78	Não	art. 60, VI, citado Instituiu o sistema obrigatório de consultas prévias para contratos envolvendo transferência de tecnologia.	tecnologia, visando estimular a geração autóctone de tecnologia, estímulo à absorção tecnológica e apoio à capacitação tecnológica.
------	------------------------	-----	---	---

#### As Décadas de 80 e 90

Período	Norma	Norma vigente?	Conteúdo da Norma	Contexto Histórico
1981	Ato Normativo nº 55/81	Não	Definia os tipos de serviços que podiam ser pagos ao exterior, excluindo os serviços em que havia capacitação nacional no setor	Considerada a “segunda fase” de intervenção e publicação de atos normativos do INPI, traduzindo a preocupação daquele Instituto em promover a capacidade tecnológica de desenvolvimento autônomo
	Ato Normativo nº 56/81	Não	Proibia pagamento de royalties ou de taxas de assistência técnica, em determinadas circunstâncias, na indústria hoteleira	
1982	Ato Normativo nº 64/83	Não	Exigia das empresas adquirentes de tecnologia externa que investissem minimamente em pesquisa e desenvolvimento.	
1986	Ato Normativo nº 81/86	Não	Simplificou o processo de aprovação e averbação de licenças de marcas	
1988	Ato Normativo nº 93/88	Não	Simplificou o processo de aprovação e averbação de contratos de transferência de tecnologia, caso o adquirente da tecnologia (nacional) fizesse parte do Programa de Desenvolvimento Técnico-Industrial (PDTI) para obtenção de incentivos fiscais.	
	Constituição Federal de 1988	Sim	A importância da propriedade intelectual foi exteriorizada no texto constitucional, ficando clara a necessidade de promoção e o incentivo do desenvolvimento tecnológico e científico e desenvolvimento econômico do País e inovação, além da intervenção na remessa de capital ao exterior com o ânimo de privilegiar o interesse nacional	Retomada da democracia, após longo período da ditadura militar
1991	Lei nº 8.383/91	Sim	Revogou o art. 14 da Lei nº 4.131/62 – LCE,	Ampla abertura econômica do Brasil e

			passando os contratos averbados e registrados pelo INPI serem dedutíveis par afins do imposto de renda, possibilitando a remessa de pagamentos pela subsidiária para sua matriz no exterior, contudo, permanecia a proibição de remessa de pagamentos entre filial brasileira e matriz no exterior. Ademais, importante dizer que com a autorização para dedução, autorizou-se, de modo implícito, a remessa de valores, já que antes de referida Lei, não se considerava possível remeter valores, justamente por não serem dedutíveis	fim da política de substituição de importações. Período iniciado no Governo Collor e posteriormente assumida por Itamar Franco
	Resolução nº 22/91	Não	Revogando o Ato Normativo 15/75, simplificando as disposições lá contidas, excluindo-se a figura da cooperação técnica industrial e indicadas as categorias contratuais que estariam sujeitas à averbação ou registro junto àquele órgão, quais sejam, contratos envolvendo a exploração de patentes, contratos de uso de marcas, fornecimento de tecnologia e os de prestação de assistência técnica e científica	
1992	Circular nº 2202/92/BACEN		Autorizava, sem a necessidade de intervenção do INPI ou do próprio Banco Central, a remessa, por parte do banco operador, de valores sob a rubrica de pagamentos de contratos de prestação de serviços ou serviços técnicos profissionais, desde que não envolvessem licenciamentos de direitos de propriedade industrial como marcas, patentes, etc.	
1993	Ato Normativo nº	Não	Indicou a nova política do	

	120/93		INPI em reduzir o seu escopo de atuação a um nível mínimo, tendo sido ampliada a sua intervenção em outros contratos e negócios jurídicos envolvendo <i>cost sharing</i> e franchising	
1996	Lei nº 9.279/96	Sim	Substituindo o Código da Propriedade Industrial, pode-se verificar um caráter liberalizante, posto que eliminava restrições relacionadas aos contratos de licenças de marcas e patentes e limitava as funções do INPI, alterando a Lei 5.648/70, Lei de sua criação, ou seja, retirou as funções de “acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociações e de utilização de patentes”	Período já sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, priorizando o controle da inflação, a adoção do Plano Real, gerando o aumento do consumo no Brasil
1997	Ato Normativo nº 135/97		Substituiu os Atos Normativos nº 120/1993, 115/1993 e 116/1993, retomando o intervencionismo direto nos contratos envolvendo a transferência de tecnologia	Retomada intervencionista do INPI

**2017: o ano da Instrução Normativa nº 70/2017/INPI**

Período	Norma	Norma vigente?	Conteúdo da Norma	Contexto Histórico
2017	IN nº 70/2017/INPI	Sim	INPI deixa de observar os contratos de transferência de tecnologia à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital ao exterior, analisando apenas questões formais	Nova presidência do INPI, já no governo Temer, cujo objetivo era a redução do backlog em diversos setores, havendo a redução total do intervencionismo nos contratos, prevalecendo a autonomia da vontade
	Resolução nº 199/2017	Sim	Complementa a IN nº 70/2017 dispendo sobre as Diretrizes de Exame para averbação e registros de contratos, sinalizando as questões formais que serão observadas	
	Circular 3.837/17/BACEN	Sim	Solicita aos contratantes que, para se efetuar o registro e obter o respectivo número do Registro de Operações	

		Financeiras (ROF-RDE ), será necessário apresentar informações como: (i) dados dos titulares da operação; (ii) número do certificado de registro/averbação do INPI; (iii) valor, prazo e condições de pagamento; e (iv) demais requisitos solicitados quando do registro da operação no módulo ROF do RDE, posto que tais aspectos não mais serão examinados pelo INPI
Lei nº 13.506/2017	Sim	Dispõe sobre o Processo Administrativo Sancionador nas esferas de atuação do Banco Central do Brasil - BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Circular nº 3.857/2017	Sim	Regulamentou a Lei nº 13.506/2017 para dispor, especialmente, sobre a aplicação de penalidades em Processo Administrativo Sancionador instaurado pelo BACEN, entre outros assuntos.

**Fonte:** A autoria própria (2019).

A partir do resumo realizado no quadro acima, pode-se compreender que o ano de 1808 foi selecionado para a análise do marco histórico, pois é tido como o marco inicial da propriedade intelectual no Brasil, e no aspecto social-econômico, foi marcado pela transferência da Corte portuguesa ao Brasil.

Tal transferência foi necessária, já que para forçar a adesão de Portugal ao bloqueio continental contra a Inglaterra, antiga aliada de Portugal, o exército de Napoleão ocupou o Reino Português fazendo com que D. João, governando interinamente a Corte portuguesa, optasse por fugir à colônia com grandíssima caravana (aproximadamente dez mil pessoas), transformando o Rio de Janeiro, sede da monarquia portuguesa (PRADO JÚNIOR, 1973, p. 91).

Tal ano é importante, pois assim que o Regente desembarcou no Brasil, ainda na Bahia, firmou a primeira norma de que se tem notícia no Brasil relacionada à regulamentação da propriedade industrial em território nacional, publicando, em 1º de abril, Alvará que permitiu a produção industrial independente no Brasil, e em 28

de janeiro do mesmo ano, com a assinatura da Carta Régia, houve a abertura dos portos a outras nações.

Nesse contexto, João Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 33) comenta que o primeiro texto legal a garantir proteção específica ao inventor foi o Alvará de 28 de abril de 1809 (ano em que foram expulsas as tropas napoleônicas de Portugal), estabelecendo que ao inventor seria garantida a exclusividade de 14 anos de seu invento e, passado tal período, dito invento seria publicado para que toda nação gozasse dos frutos da invenção. Anos depois, houve a aprovação do Alvará de 15 de janeiro de 1819, incumbindo à Real Junta de Comércio o dever de premiar os inventores que mais se destacavam. Naquele mesmo ano, houve a inauguração da navegação à vapor, trazendo certo progresso e desenvolvimento.

A partir da assinatura da Carta Régia e por consequência da transferência da Corte Portuguesa ao Brasil, bem como devido à posterior proclamação da independência brasileira em 1822, houve estímulo à economia brasileira, na medida em que “o depoimento deixado por grande número de viajantes estrangeiros que por esta época percorreram o Brasil graças à tolerância antes inexistente e que agora lhes abria as portas do país, é o mais positivo e concludente.” (PRADO JÚNIOR, 1973, p. 95).

De toda forma, cita o mesmo autor (PRADO JÚNIOR, 1973, p. 95) que a despeito de um avanço econômico, houve também algumas perturbações, como a balança comercial externa deficitária para o Brasil. Estima-se que entre 1821 e 1860, raros anos aparecem com balanços positivos, tendo, dito período, encerrado com déficit de 233.923 Contos de Réis. Em 1822, houve a promulgação da independência do Brasil com o retorno, um ano antes, de D. João VI à Portugal.

No âmbito legislativo, a Constituição Imperial de 25 de março de 1824, elaborada por um conselho, a pedido do Imperador Dom Pedro I, mencionou, pela primeira vez, a expressão “propriedade” para designar os direitos sobre as invenções e, mais tarde, em 1875, por meio de Decreto datado de 23 de outubro daquele ano, aludiu-se à proteção dos sinais distintivos.

Houve, ainda, no contexto econômico brasileiro, forte expansão industrial em 1850, década do chamado de “boom (surto) industrial” de Visconde de Mauá, quando houve relativo desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, com a criação do Banco do Brasil, ferrovias, dentre outros institutos e benfeitorias (ASSAFIM, 2005, p. 55).

Nessa metade do século XIX, houve verdadeira revolução econômica, havendo dois fatores considerados relevantes: o primeiro deles está relacionado ao deslocamento da prioridade econômica então garantida pelas regiões agrícolas do Norte para o centro-sul, notadamente para o Rio de Janeiro, partes limítrofes de Minas Gerais e São Paulo. O segundo fator está relacionado ao desenvolvimento do café, em detrimento da produção da cana-de-açúcar, algodão e tabaco, que até então dominavam o cenário econômico (PRADO JÚNIOR, 1973, p. 114).

Contudo, muito embora tenha havido a expansão industrial e econômica, de acordo com João Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 55), tal avanço não foi acompanhado pelo arcabouço normativo vigente, na medida em que não houve grandes avanços legislativos além do Código de Comércio vigente, de 25 de junho de 1850<sup>24</sup>.

Em janeiro de 1883, houve a assinatura da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP, ratificada por meio do Decreto nº 9.233 de 28 de julho de 1884 (revista em Estocolmo em 14 de julho de 1967, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975), importante tratado internacional, trazendo regras claras e importantes para internacionalização de ativos de propriedade industrial entre os membros signatários.

No campo social, dita década foi marcada pelo movimento abolicionista no País e a consolidação da industrial têxtil e, sob a ótica econômica, o final da década de 1880 foi caracterizado pela proclamação da República e a implantação de um novo regime, sendo, inclusive, os anos que sucederam a proclamação, um dos mais “graves da história das finanças brasileiras” (PRADO JÚNIOR, 1973, p. 163). Isso porque, o funcionamento do sistema monetário era mal gerido e organizado, havendo emissões incontroláveis de moeda, gerando escassez e falta de equilíbrio entre o “volume monetário e as necessidades financeiras” (PRADO JÚNIOR, 1973, p. 163), agravando-se, tal carência, pelo fato de os antes escravos, terem se tornado assalariados.

No contexto da Proclamação da República, no ano seguinte, em 1891, houve a publicação da Constituição da República, ratificando a proteção às invenções e incluindo questões relativas às marcas de comércio, o que gerou Lei específica, denominada “Lei de Marcas” no ano de 1904, mesmo ano da chamada

---

<sup>24</sup> Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, tendo sido revogado em grande parte pelo Código Civil de 2002.



Revolta da Vacina, quando a situação de saneamento básico, principalmente no Rio de Janeiro, era muito precária.

Anos depois, em 1923, com foco na propriedade industrial, houve a criação da Diretoria Geral de Propriedade Industrial, responsável pela gestão da propriedade industrial no país, e que em 1933 foi elevada à categoria de departamento (ASSAFIM, 2005, p. 35), alterando sua denominação para Departamento Nacional da Propriedade Industrial, estando subordinado ao então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Destaque-se que na década de 1920, a produção industrial do Brasil estava ligada principalmente ao processamento de alimentos e bebidas que possuía 40,7% da produção manufatureira. Além disso, a valorização do café havida no início da década de 1920, estabilizou as exportações “permitindo que muitos recursos do setor cafeeiro, já em decadência, passassem a ser destinados ao setor industrial”, aumentando a produção industrial entre 1926 e 1928 (MATTEI; SANTOS JÚNIOR, 2010, p. 93).

Já em 1930, além da grande crise econômica havida no ano anterior (a “grande depressão de 1929”), notadamente após a Revolução de 30 e Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a política de substituição de importações, ocasião em que se primava por uma industrialização fechada, protecionista, focada no mercado nacional e em desviar a dominação internacional (SILVA, 2005, p. 1). A política de substituição de importações, portanto, visava diminuir a dependência externa do Brasil, fomentando a indústria nacional, produzindo internamente aqueles bens que eram importados de outros países.

Isso porque, como visto, no início do século XX, a economia Brasileira era basicamente agroexportadora, ou seja, exportava-se café e importava-se diversos tipos de bens manufaturados para satisfação da demanda interna. Nessa lógica, para a importação de bens, era necessário que a exportação do café fosse lucrativa, mas com a crise no comércio exterior, especialmente a partir de 1929, dito modelo econômico entrou em colapso, iniciando-se o processo de industrialização por substituição de importações que durou até o final da década de 1970 (MATTEI; SANTOS JÚNIOR, 2010, p. 94).

Destaque-se ainda que a ascensão de Getúlio Vargas, após a Revolução de 1930 representou nova fase ao Brasil, na medida em que o Estado foi levado a desempenhar funções econômicas mais complexas, havendo, inclusive uma política

mais ambiciosa, gerando confiança no destino da nação, culminando no chamado “nacionalismo-desenvolvimentista” (SILVA, 2004, p. 35).

Note-se, inclusive, que essa opção política de expansão industrial traduzia o interesse das massas urbanas, ávidas por emprego e renda, bem como da burguesia nacional que clamava por espaço para seus negócios e das forças armadas que desejavam meios para garantir a segurança e defesa nacional. Para atingir tais objetivos e para promover a modernização interna, fez-se necessário captar insumos do exterior. De acordo com Heloisa Conceição Machado da Silva (2004, p. 36), esses insumos “traduziam-se em mercados de exportação para elevar a capacidade de importação de máquinas e equipamentos, recursos para deslançar grandes empreendimentos e tecnologias para viabilizá-los”.

Nesse contexto desenvolvimentista, em 1945, houve a aprovação do Código da Propriedade Industrial – CPI (Decreto-Lei nº 7.903) (BRASIL, 1945), o primeiro no Brasil a tratar de modo completo questões relativas à propriedade industrial, Código este que já continha disposições envolvendo a transferência de tecnologia, relacionadas à necessidade de averbação de contratos de licença de patentes e marcas, para efeitos contra terceiros e “desde então, foi articulado um instrumento de intervenção do Poder Público no campo econômico” (ASSAFIM, 2005, p. 56).

Como visto, ponto importante trazido pelo Código da Propriedade Industrial, era o de estabelecer normas aplicáveis aos contratos de transferência de tecnologia e estabelecendo condições de eficácia a tais contratos<sup>25</sup>, servindo, portanto, ainda que timidamente, como instrumento para a aplicação da política de substituição de importações.

Para Denis Borges Barbosa (2015, p. 421) a prática sob a égide daquele Código, era a de examinar apenas aspectos formais do contrato, dentre eles a análise de licenças conflitantes, para, com a aprovação, garantir eficácia absoluta do contrato entre as partes e perante terceiros.

Tal fase, para fins do presente estudo, será compreendida como uma primeira fase de participação ativa do então DNPI nos contratos de transferência de tecnologia, tratando-se de fase não intervencionista.

Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, iniciou-se, nesse pós-guerra, uma nova ordem econômica mundial que foi trabalhada anos antes, mais

---

<sup>25</sup> O Art. 147 do CPI estabelecia que a transferência ou alienação somente produziria efeitos contra terceiros depois de anotada no DNPI (BRASIL, 1945).

especificamente em 1941, com a assinatura da Carta do Atlântico, em que os líderes políticos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha demonstraram a intenção de garantir a prosperidade econômica de todas as nações, por meio de ampla cooperação econômica, em tese, sem discriminações.

Os Estados Unidos convidaram seus aliados a fazer parte de diversas conferências, e em uma delas, a Conferência de Bretton Woods, foram estabelecidos princípios econômicos, ficando o dólar como moeda internacional de reserva, havendo a criação do Fundo Monetário Internacional – FMI, bem como a criação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, cuja missão era realizar empréstimos à países subdesenvolvidos (SILVA, 2004, p. 42).

No âmbito nacional, no ano seguinte ao Código da Propriedade Industrial mencionado, por meio do Decreto-Lei nº 8.933/1946, criou-se o Departamento Nacional de Propriedade Industrial – DNPI, dantes mencionado, que tinha como fim precípua executar e promover a proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica (BRASIL, 1946). Note-se que aos países latino-americanos a ordem era a industrialização, buscando o desenvolvimento econômico por meio de políticas protecionistas, sendo imprescindível a presença do Estado na economia.

Remontando-se à mesma época, mas no plano internacional, é importante lembrar que a partir de 1946 houve a completa inversão de alianças entre Estados Unidos da e União Soviética, tornando a antiga colaboração em rivalidade e competição, o que refletiu diretamente na política norte-americana para a América Latina, já que, nessa mesma fase, os Estados Unidos tinham três objetivos: (i) aumento das exportações de caráter primário (comodities) da América Latina aos Estados Unidos, (ii) tratamento igualitário para o capital estrangeiro, e (iii) insistir na ideia de que o desenvolvimento econômico da América Latina se daria por meio de investimentos, em “igualdade de condições”, de capitais privados nacionais e estrangeiros (SILVA, 2004, p. 52).

Com relação ao pensamento norte-americano sobre o tipo de indústria que deveria ser fomentada na América Latina, bem como a percepção brasileira sobre a atuação norte-americana, melhor explica Heloisa Conceição Machado da Silva (SILVA, 2004, p. 52-53):

O primeiro item, naturalmente, acentuava o caráter primário-exportador das economias do Continente e o último, aparentemente, contrabalançava essa tendência. Entretanto, o exame mais acurado da política norte americana

evidencia que o Governo Roosevelt era definitivamente contra a criação de indústrias de bens de capital na América Latina, já que tais indústrias se provariam antieconômicas em sua operação. Em seu lugar, propunha Roosevelt, deveriam ser criadas indústrias leves, de modo que os países latino-americanos pudessem amenizar sua dependência da Europa e Ásia. O governo Truman não modificou essa linha de ação para a América Latina. Nesse contexto, os poucos investimentos públicos norte-americanos em grandes projetos industriais, que foram ditados por conveniências políticas durante a Segunda Guerra Mundial, não seriam auxiliados pelo Governo em Washington.

[...]

Segundo um diplomata brasileiro na época, os norte-americanos pareciam ignorar que a natureza do problema da América Latina não era propriamente a falta conjuntural de recursos econômicos para o reequilíbrio industrial e a recomposição da infraestrutura social, como na Europa, mas sim a falta estrutural de capital humano, de estruturas sociais adaptadas ao esforço de acumulação e de disseminação do progresso técnico, enfim, de políticas macroeconômicas coerentes com um projeto integrado de desenvolvimento econômico e social em toda região.

Ainda nessa fase, de 1946 a 1950, houve a gestão por parte do General Eurico Gaspar Dutra, marcando o fim do Estado Novo, com a promulgação de uma nova Constituição, em 1946.

Apesar da nova Constituição trazer importantes mudanças como a volta do Poder Executivo, fim da censura, independência dos Poderes, fim da pena de morte, dentre outras mudanças, a gestão de Dutra poderá ser considerada uma continuidade da gestão de Vargas (SILVA, 2004, p. 53), ou seja, continuidade de políticas públicas com postura essencialmente desenvolvimentista, ainda baseada na participação ativa do Estado na economia, produção industrial e infraestrutura.

Tecidos os comentários sobre o período em questão, procurou-se rememorar brevemente o histórico ocorrido na década de 1950, já que, notadamente em meados de 1950, com a crise econômica do café, houve a “política de metas” ou “plano de metas” implantada por Juscelino Kubitschek, que propôs um plano de industrialização conhecido como “50 anos em 5” (ASSAFIM, 2005, p. 55), que teve vigência de 1956 a 1961, período de seu mandato.

Assim, após o Plano de Metas, os setores industriais que foram consolidados foram os bens de consumo duráveis, indústrias de base e insumos intermediário. Além disso, houve taxa anual média de crescimento da produção industrial de 11%, contudo, dito crescimento foi contraditório, na medida em que a média anual de inflação entre os anos de 1955 e 1960 foi de 28%, caracterizando-se, portanto, o período do Plano de Metas como período de crescimento, porém com inflação e índices de concentração de renda em grandes capitais industriais

(MATTEI; SANTOS JÚNIOR, 2010, p. 104).

Dessa forma, tem-se uma primeira fase de intervenção estatal nos contratos de transferência de tecnologia, que vai do pós-guerra até o início da década de 60, caracterizada por liberdade de importação de tecnologia, com intuito de promover a industrialização do Brasil, mantendo-se como uma fase de demanda por tecnologia, notadamente àquelas relacionadas à bens de capital e aos serviços necessários a sua instalação e início de operação. “Dentro dessa política, o investimento estrangeiro direto teve uma participação decisiva que marcou profundamente as características estruturais da indústria brasileira” (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 8).

Destaque-se, contudo, que os investimentos estrangeiros acabaram por contribuir para o agravamento da crise ocorrida no final da década de 50, época em que o processo de substituição de importações de bens de consumo final havia chegado ao limite. Nesse ponto, destacam José Carlos Barbieri e Walter Delazaro (1993, p. 8) que a combinação entre a redução do ingresso de capital estrangeiro ante a diminuição do ritmo de industrialização e o aumento de remessas ao exterior, gerou grande desequilíbrio no balanço de pagamentos.

De acordo com Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 128), o controle governamental dos contratos que envolviam a transferência de tecnologia teve maior atenção a partir da década de 50, haja vista a detecção de altos valores de remessas ao exterior (sendo tais remessas dedutíveis para a empresa nacional pagadora), supostamente pelo pagamento de contratos que envolviam a transferência de tecnologia, surgindo, a partir daí, medidas de controle sobre a importação de tecnologia.

Com relação aos altos valores pagos ao exterior, sob o pretexto de pagamento por uma tecnologia aparentemente transferida, advinda de outros países mais desenvolvidos, pagava-se, na verdade, a distribuição disfarçada de lucros de empresas coligadas ou controladoras (LEONARDOS, 1997, p. 128).

Alexandre Gnocchi (1960, p. 90) comenta que quando da instalação da indústria automobilística no Brasil, época em que houve substancial desenvolvimento industrial do país, em apenas três anos (1955 a 1957), houve a remessa de mais de US\$ 800 milhões de dólares sob o pretexto de pagamento de contratos de transferência de tecnologia. Ainda nesse ponto, vê-se que 350 milhões de dólares foram remetidos, à título de royalties em 1957, valor superior ao que o

Brasil despendeu importando petróleo, trigo, fretes e seguros, deixando o Brasil, nas palavras de Alexandre Gnocchi (1960, p. 91) “perplexo”, fazendo com que medidas de proteção à economia fossem adotadas.

Entendeu-se à época, que o Governo não poderia permanecer inerte ante aos vultosos valores encaminhados ao exterior à título de royalties, afirmando que, na sua indignação, “explorar no Brasil, à justo título, sim; não explorar o Brasil” (GNOCCHI, 1960, p. 91), compreendendo que deveria ser pago somente aquilo que realmente agregasse à sociedade brasileira e não tecnologias já caídas em domínio público ou contratos fantasmas, que seria considerados “verdadeiros sangues sugas da economia brasileira” (GNOCCHI, 1960, p. 91).

Como visto, considerando os altos valores envolvidos, levantou-se suspeita de fraudes fiscais, mas, no lugar da opção de averiguação, fiscalização e punição das supostas fraudes, tomou-se o caminho mais célere, qual seja, a criação de mecanismos legislativos (Lei nº 3.470/58, adiante mencionada) para limitação da dedutibilidade fiscal de pagamento de valores relativos à contratos envolvendo a transferência de tecnologia (LEONARDOS, 1997, p. 128).

Nessa época, mais especificamente em 1958, criou-se a Lei nº 3.470/58, comemorada por Alexandre Gnocchi (1960, p. 91) e promulgada por Juscelino Kubitschek, introduzindo limites de dedutibilidade de remessas e a Portaria do Ministério da Fazenda nº 436, de 30 de dezembro de 1958, em obediência ao art. 74 da Lei nº 3.470/58<sup>26</sup> estabelecendo coeficientes percentuais máximos para a dedução de royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de “essencialidade” da indústria da época. Nessa mesma

---

<sup>26</sup> Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de " royalties " pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. § 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade. § 2º Poderão ser também deduzidas do lucro real, observadas as disposições deste artigo e do parágrafo anterior, as quotas destinadas à amortização do valor das patentes de invenção adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa jurídica. § 3º A comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais serviços. (BRASIL, 1958a).

época, o controle administrativo e fiscalização da remessa de capital ao exterior era realizado pela então Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC.

Pode-se depreender de dita Portaria, de acordo com a realidade econômica da época, que determinadas indústrias eram consideradas mais importantes que outras, como a indústria considerada de “base” (telecomunicações, combustíveis, transportes e seus materiais, energia elétrica, fertilizantes, produtos químicos básicos, metalurgia pesada, construção naval, materiais elétricos e outros tipos de equipamentos) possuindo limite de dedutibilidade maior (nesse caso 5%) do que em outros setores considerados não tão relevantes para o desenvolvimento do Brasil naquela década, como por exemplo, artigos de higiene e cuidados pessoais (limite de dedutibilidade de 2%), obtendo, todas as outras tecnologias não descritas na Portaria, o limite de dedutibilidade de 1%.

De acordo com Alexandre Gnocchi (1960, p. 94-95), como dantes mencionado, a Portaria levou em consideração percentuais de dedutibilidade de acordo com o grau de essencialidade, compreendendo que 5% seria uma percentagem de royalties internacionalmente adotada e que o Estado não teria somente o direito de intervir nos contratos de licença, mas sim um dever, quando está em jogo a economia nacional.

Da leitura da obra de Alexandre Gnocchi, pode-se extrair tamanha indignação em que os autores sobre o tema mantinham sobre a transferência de tecnologia, àquela época, dando a sensação de que as medidas governamentais adotadas à época foram muito bem promovidas e aplicadas.

É importante que se diga, contudo, que de acordo com Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 129) que mesmo antes da Lei nº 3.470/58 já havia meios legais para se punir a fraude<sup>27</sup> de remessa de royalties, ao menos por meio da constituição de empresas brasileiras unicamente com o propósito de remeça de capital à matriz no exterior.

Muito embora as lembranças da década de 1950 sejam longínquas, no âmbito normativo, poucas mudanças ocorrerem, na medida em que a Portaria 436/58 permanece vigente atualmente, sendo atendidos, ainda, àqueles limites, com pouquíssimas modificações<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Cf. Acórdão da 2ª Turma do STF no RE n75.89-GB, d.j. 18.06.1974.

<sup>28</sup> A Portaria 436/58 foi complementada pelas seguintes Portarias, incluindo outras indústrias até então não previstas originalmente: (i) Portaria 113/59, incluindo a indústria de cimento; (ii) Portaria

Crítica contundente realizada com relação à Portaria, está no fato de os “níveis de essencialidade” descritos, ainda são os que remontam à década de 1950, assim, muitas tecnologias atuais não estão cobertas pela Portaria e o resultado é que para esses casos, apenas o mínimo de 1% das vendas líquidas pode ser pago sob a rubrica de royalty ou assistência técnica em condições de dedutibilidade.

Reinaldo Marques da Silva (2015, p. 136-137) confirma que atualmente, os limites de dedutibilidade da referida Portaria são arbitrários, inconstitucionais e não respeitam as características de cada operação ou contrato, dessa forma compreende que não há proporcionalidade no cálculo estimado para dedutibilidade, visto que foram realizados meramente por questões políticas, de acordo com o que era considerado como tecnologia essencial para o desenvolvimento tecnológico à época. “Descabe totalmente falar em regras tributárias indutoras do desenvolvimento econômico nacional. Talvez o fossem naquela época, mas não hoje” (SILVA, 2015, p. 137).

Feitos os comentários sobre referida década, que trazem efeitos práticos aos dias atuais, notadamente por meio da Portaria nº 436/58, passa-se aos comentários do histórico da década seguinte, a década de 1960.

Para fins de compreensão da política brasileira de desenvolvimento tecnológico, destaca-se que o início da década de 60 foi marcado por uma crescente instabilidade política e aumento da inflação e, em sua posse em 1961, Jânio Quadros “defrontou-se com a herança macroeconômica do período Kubitschek” (RESENDE; NETO; BACHA, 2018, p. 2). Referida instabilidade econômica e política, deu-se com a instauração do parlamentarismo, a volta do presidencialismo e, após, em 1964, a instauração do Golpe Militar (RESENDE *et al.*, 2018, p. 2).

Nessa década, portanto, sob o aspecto regulatório, ganhou importância a Lei de Capital Estrangeiro - LCE (BRASIL, 1962a) e a Lei de Abuso de Poder Econômico (BRASIL, 1962b), que abria a possibilidade de intervenção governamental em caso de abuso econômico de um fornecedor de tecnologia estrangeiro, por meio de imposição de cláusulas restritivas ou que fossem prejudiciais ao nacional (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 9).

Ainda na década de 60, o então DNPI averbava contratos de licença de



marcas e patentes e os contratos de transferência de tecnologia passaram a ser registrados ou averbados pela Superintendência da Moeda e do Crédito - SUMOC (posteriormente substituída pelo Banco Central).

Nesse ponto, é importante destacar que a citada Lei de Capital Estrangeiro - LCE (BRASIL, 1962a), por força de seu art. 14<sup>29</sup>, passou a considerar indedutíveis, além de proibir remessas de capital ao exterior advindas de licenças de patentes e marcas, pelo pagamento entre a subsidiária e/ou filial no Brasil e a sua matriz no exterior.

Além disso, depreende-se do art. 13<sup>30</sup> de referida Lei que além da proibição da remessa e dedutibilidade entre subsidiária ou filial à matriz no exterior, dita remessa seria considerada como lucro distribuído e tributado caso estivesse relacionada à valor pago à empresa estrangeira pela licença de marca, patente, assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante. Destaque-se, inclusive, que dita sanção era aplicável independentemente de existência ou não de controle entre a empresa brasileira e a estrangeira. Noutras palavras, tal sanção era aplicável “independentemente de o pagamento ser feito pela empresa brasileira ao seu controlador no exterior ou à empresa estrangeira com a qual não tenha vínculo de controle” (LEONARDOS, 1997, p. 129).

Ademais, a Lei nº 4.131/62 ainda continha uma “brecha”, de acordo com a visão estatal da época, já que não proibia a remessa de valores ao exterior a título de pagamento de *know-how*, entre a filial ou subsidiária brasileira à sua matriz no exterior, portanto, houve a criação de maiores restrições às remessas por meio da atuação do INPI, conforme se verá adiante.

Tem-se que dita década marca uma segunda fase de intervenção estatal nos contratos de transferência de tecnologia (de 1959 até o final da Década de

---

de informática, automação e instrumentação (BRASIL, 1958b).

<sup>29</sup>Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro. Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo não é permitida a dedução prevista no art. 12 (doze) (BRASIL, 1962a).

<sup>30</sup> Art. 13. Serão consideradas, como lucros distribuídos e tributados, de acordo com os arts. 43 e 44, as quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção e por assistência de patentes de invenção e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos no artigo anterior. Parágrafo único. Também será tributado de acordo com os arts. 43 e 44 o total das quantias devidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no exterior, a título de uso de marcas de indústria e de

1960), em que a legislação, notadamente as já citadas Lei de Abuso ao Poder Econômico (BRASIL, 1962b) e Lei de Capital Estrangeiro - LCE (BRASIL, 1962a), vieram para limitar ainda mais supostos abusos.

Nesse ponto, a Lei de Abuso de Poder Econômico, previa instrumentos para desestimular cláusulas desfavoráveis ao receptor de tecnologia brasileiro, no intuito de incentivar a absorção da tecnologia adquirida, contudo, essa intervenção do Estado “perseguia basicamente as questões fiscais e cambiais decorrentes desse comércio” (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 9). Dessa forma, expostos os breves comentários sobre a década de 1960, passam-se aos comentários sobre a década de 1970.

No intuito de restringir ainda mais os supostos abusos, é que foi atribuída árdua tarefa ao INPI em 1970, por meio de sua Lei de criação, Lei nº 5.648/70, em seu então Parágrafo 2º <sup>31</sup>, de adotar, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas para acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer as melhores condições de negociação e utilização de patentes, devendo pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial. Trata-se, portanto da terceira fase de intervenção estatal nos contratos de transferência de tecnologia.

Assim, nessa época, o INPI passou a assumir um papel duplamente impositivo e intervencionista, na medida em que ditava as regras da remessa de valores para fora do país em contratos que envolvessem a transferência de tecnologia, além de, cumulativamente, garantir esses direitos, concedendo patentes, registrando marcas e outros ativos de propriedade industrial. (ASSAFIM, 2005, p. 38).

Nas palavras de Juliana Viegas (2007, p. 65) sobre a “herança” deixada pelo Banco Central (antiga SUMOC) ao INPI:

---

comércio. (BRASIL, 1962a).

<sup>31</sup> 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 (BRASIL, 1970).

Com a entrada em vigor do Código de 1971, o INPI herdou, pois, do Banco Central, não só o dever, ou ônus de analisar os contratos de transferência de tecnologia, mas também o poder discricionário de outorgar ou denegar aprovação a esses contratos. Esse poder derivava claramente da lei que criou a autarquia, que, no seu texto original de seu art. 2º, estabelecia [...]

O ano de 1970 foi marcado por grande crescimento da indústria, superando o crescimento de 13% ao ano e alcançando 15% (1968 e 1973) (RESENDE *et al.*, 2018, p. 5) e, sob o aspecto legislativo da propriedade industrial, no ano seguinte, promulgou-se o Novo Código da Propriedade Industrial – CPI, Lei nº 5.772/71 (BRASIL, 1971), código anterior à Lei da Propriedade Industrial atualmente vigente (Lei nº 9.279/96) (BRASIL, 1996), trazendo um novo sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual, refletindo, igualmente, no tema da importação da tecnologia.

Como visto anteriormente, a previsão de normas relacionadas ao comércio de tecnologias teve uma primeira etapa na Política de Metas ou Plano de metas de Juscelino Kubitschek, continuando, na sequência, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento tecnológico, em prol dos interesses dos adquirentes nacionais (ASSAFIM, 2005, p. 57).

Já em dezembro de 1977, por meio do Decreto-Lei nº 1.598/77, pela inteligência do art. 60, VI<sup>32</sup>, presumiu-se como distribuição disfarçada de lucros quando havia o pagamento à pessoa ligada, de royalties ou assistência técnica em montante excedente ao que se entende pela definição vaga de “notoriamente o valor de mercado”.

Destaque-se que o Código da Propriedade Industrial – CPI, Lei nº 5772/71, determinava que os contrato de transferência de tecnologia estariam sujeitos à averbação pelo INPI e o Ato Normativo 15/75, também daquele Instituto, estabelecia normas e conceitos básicos relacionados aos contratos, trazendo, igualmente, diversos obstáculos ao registro e averbação dos contratos, determinando, por exemplo, quais eram as cláusulas obrigatórias e cláusulas proibidas.

Relembra Juliana Viegas (2007, p. 67), que a política restritiva adotada pelo Brasil ente 1972 e 1975, também era adotada pelos países que compunham o então denominado “Pacto Andino”, o que gerava aos contratantes ao averbar ou registrar um contrato no Brasil, grande insegurança jurídica, na medida em que as normas que deveriam ser utilizadas como fundamento legal para negar a averbação ou

---

<sup>32</sup> Art 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica: VI - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede

emitir exigências inexistentes, mas refletiam, até certo ponto, a mesma política adotada pelos países que compunham o Pacto Andino (atualmente “Comunidade Andina das Nações” – CAN), notadamente aquela disposta na Decisão 24 da Comissão Do Acordo de Cartagena, de 31/12/1970, que regulava o tratamento dos investimentos estrangeiros nos países andinos (VIEGAS, 2007, p. 67).

Diante desse cenário de incertezas é que foi criado o Ato Normativo 15/75, que apesar de ser extremamente restritivo, ao menos exteriorizou as regras de análise por parte do INPI, informando quais eram cláusulas obrigatórias e cláusulas vedadas.

Com relação às cláusulas restritivas impostas pelo Ato Normativo em referência, destacou Alexandre Gnocchi (1981, p.114, 117, 118):

Nenhum contrato de tecnologia, quer se trate de know how, patente ou marca, poderá conter cláusula que atente contra disposição que vise a salvaguardar o adquirente de tecnologia oriunda do exterior. O fornecedor, para transferir tecnologia ao Brasil, deverá observar a risco as disposições vigentes que regulam tais contratos.

[...]

De conformidade com o item “4.5.2” do Ato Normativo nº 0015 de 11 de setembro de 1975, do INPI, o contrato de tecnologia industrial (know how), **não poderá:**

b) estabelecer obrigatoriedade do adquirente ceder, a título gratuito, as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamentos por ele introduzidos ou obtidos no país com relação à tecnologia transferida, os quais poderão ser transmitidos ao fornecedor, nas mesmas condições da tecnologia transferida;

c) prever a realização de qualquer outro serviço, ajuste ou negociações entre as partes, que não tenha relação com o objeto do contrato;

d) conter, implícita ou explicitamente, cláusulas restritivas e/ou impeditivas ao fornecimento da tecnologia, bem como para as atividades do adquirente, as quais se referem, direta ou indiretamente, a Lei nº 5.632/71 (Código da Propriedade Industrial) e Lei nº 4.137/62 (Regula a repressão ao abuso do Poder Econômico), principalmente a que:

(i) regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum deles, excetuando, neste último caso, quando admitida pela legislação específica do país fornecedor ou, ainda, quando decorrente de ato ou Acordo Internacional de que o Brasil participe;

(ii) obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação do produto ou utilização do processo, ou de máquinas e equipamentos, do fornecedor da tecnologia e/ou de outras fontes por ele determinadas, inclusive de procedência interna;

(iii) imponha o uso de marca ou propaganda estrangeira para fornecimento da tecnologia;

- (iv) contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do adquirente da tecnologia;
- (v) vise a impedir o adquirente de contestar, administrativamente ou mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país fornecedor da tecnologia;
- (vi) impeça a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas;
- (vii) exima o fornecedor de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros, originadas de vícios, defeitos ou por infringência de direitos de propriedade industrial inerentes ao conteúdo tecnológico do contrato

Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 130) revela que mesmo diante do Ato Normativo 15/75, havia casos em que a legislação era burlada no tocante à vedação de remessas, pela criação de uma empresa de fachada, que fazia as vezes de subsidiária brasileira, que transferia tecnologia a um terceiro e, após, dita falsa subsidiária, ao receber os valores pelo licenciamento no Brasil, os remetia a sua matriz no exterior a título de lucros.

Com isso, o BACEN, por meio do Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiro – Firce, passou a exigir a assinatura de declaração com certa hostilidade aos investidores estrangeiros que necessitavam obter o Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro, já que antes mesmo de iniciar a operação de uma empresa que terá uma subsidiária no Brasil, presumia-se a fraude.

Nas palavras de Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 130):

Após a introdução da proibição de remessas de royalties de filiais e subsidiárias à matriz, com a Lei nº 4.131/62. E principalmente em decorrência de restrições criadas pelo CPI/71 e pela prática administrativa do INPI (notadamente durante a vigência da AN nº15/75), ocorreram alguns casos de burla das vedações às remessas através do artifícios de se construir uma subsidiária brasileira [B], de tal forma que esta “transferisse” a tecnologia para o licenciado/recipiente [C], e esta subsidiária [B], ao receber no Brasil os royalties ou pagamentos correspondentes, os remetia a título de lucros (com a devida tributação) para a matriz [A] no exterior.

A burla decorria do fato dessa subsidiária [B] ser uma mera “empresa de fachada”, pois, na verdade, a tecnologia era transferida diretamente pela matriz estrangeira [A] ao licenciando/recipiente [C] no Brasil.

Desejando evitar esse tipo de fraude o Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiro – Firce do Bacen passou a exigir de alguns investidores estrangeiros, a fim de expedir o Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro, uma declaração com o seguinte teor: “Declaro, para fins de direito, ter pleno conhecimento de que não vêm sendo considerados pelo Banco Central do Brasil, para fins de registro de capital estrangeiro nos termos da Lei nº 4.131, de 03.09.1962, os investimentos em empresas que se dediquem à prestação de serviços, inclusive de assessoramento e assistência técnica, pertinentes ao ramo, cujas operações não tenham sido averbadas pelo INPI, face ao que se contém no art. 126 da Lei nº 5.772, de 21.12.1971. Assim, embora incluídas no objetivo social da empresa \_\_\_\_\_, tais atividades não serão realizadas pela mesma. Se isto vier a ocorrer, estou ciente de que os rendimentos daí

advindos não serão reconhecidos pelo Banco Central do Brasil, seja para fins de remessas de lucros ou dividendos, seja para efeito de reinvestimento”.

Essa “declaração” exigida pelo Bacen era retrato da hostilidade ao capital estrangeiro, que presumia a fraude antes mesmo do início das operações de uma subsidiária de empresa estrangeira no Brasil. Com efeito, o fraudador não se inibe com declarações desse teor, enquanto que a imensa maioria de empresas legítimas é intimidade com a exigência.

Ainda sobre esse tema, destaca José Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 59) que as causas que motivaram o rigor legislativo e administrativo para remessas de capital, estariam relacionadas principalmente às fraudes perpetradas por multinacionais do setor da indústria automobilística. Assim, diversas críticas eram direcionadas principalmente pela remessa de capital para além das divisas brasileiras quando as empresas ainda não haviam saldado os compromissos de financiamento com os bancos e instituições de fomento do governo brasileiro.

Isso porque, a política implementada pelo INPI na década ora analisada – o que perdurou até metade da década de 80 – refletia a política do governo federal no sentido de:

(a) Estimular a substituição de importações mediante a capacitação nacional, isto é, estimular a geração autóctone de tecnologia nacional mediante esforço de pesquisa e desenvolvimento, (b) exigir que a adquirente de tecnologia obtivesse o controle da tecnologia adquirida e (c) regular – e na medida do possível, coibir – as remessas de royalties ou remuneração por fornecimento de tecnologia ao exterior, que eram consideradas “evasão de divisas”. (VIEGAS, 2007, p. 66).

Destacam José Carlos Barbieri e Walter Delazaro (1993, p. 9) que nessa terceira fase de estímulo de geração autóctone de tecnologia, estímulo à absorção tecnológica e apoio à capacitação tecnológica, por meio de pesquisa e desenvolvimento, o controle governamental passou a ser realizado em consonância com as políticas nacionais de C&T (Ciência e Tecnologia), sem abandonar, contudo, o controle fiscal e cambial iniciados na fase anterior.

Com relação às mencionadas políticas de C&T, o Primeiro Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – I PBDCT, que vigorou entre 1973 e 1974, possuía entre seus objetivos o aumento da capacidade de absorção e criação autônoma de tecnologias por empresas nacionais, e o Segundo Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – II PBDCT, que vigorou entre 1975 e 1979, visava a atualização tecnológica por meio de conhecimentos já disponíveis em países em desenvolvimento, em diferentes setores estratégicos, selecionando

tecnologias a serem importadas. (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 9).

Ainda sob a ótica intervencionista do INPI, muito embora ao longo dos 15 anos de vigência do Ato Normativo n. 15/75 tenham havido mudanças no cenário político do país, outros Atos Normativos complementares surgiram, dentre eles cita-se o Ato Normativo nº 32/78 do INPI, que instituiu a possibilidade de uma consulta prévia antes de as partes assinarem o contrato de transferência de tecnologia, para que o INPI indicasse as cláusulas eventualmente não aceitas, o que possibilitou a parte a diminuição de aditivos contratuais, retificando cláusulas objeto de exigência por parte do INPI (VIEGAS, 2007, p. 68).

Tem-se que a década analisada, foi, de acordo com o entendimento do próprio INPI (ARRUDA, 1984, p. 221) uma primeira fase bem sucedida, com a publicações dos atos normativos analisados acima, isso porque, o INPI agia de acordo com os princípios de intervenção no domínio econômico da constituição até então vigente<sup>33</sup> e tais atos refletiam a preocupação do Instituto em coibir práticas comerciais restritivas.

A partir dessa análise histórica do arcabouço legislativo atinente ao tema na década analisada, que havia certa truculência na tentativa de evitar fraudes, utilizando-se de mecanismos legais que aparentemente não seriam considerados os mais adequados. Outro avanço legislativo ocorrido naquela década, foi a adesão do Brasil ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, em 1978, facilitando a internacionalização de patentes.

A partir da compreensão do contexto histórico da década de 1970, passa-se ao resumo do contexto histórico encontrado nas décadas de 1980 e 1990, ressaltando, inclusive, os dispositivos constitucionais que preveem, com meta, o desenvolvimento tecnológico do Brasil, inovação e regulação de remessa de lucros, considerando o interesse nacional.

O início da década de 80, no âmbito legislativo na área da propriedade intelectual foi marcado pela publicação de outros Atos Normativos complementares ao famigerado Ato Normativo nº 15/75, dentre eles citam-se o Ato Normativo nº 55/81, 56/81, 64/83, 81/86 e 93/88, cujas modificações foram bem destacadas por Juliana Viegas (2007, p. 68)

---

<sup>33</sup> Constituição Federal 1967/Art. 157. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: [...]VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros (BRASIL,

- Ato Normativo n. 55/81, que definia em detalhes dos tipos de serviços que podiam ser pagos ao exterior, deixando de fora os serviços em que se considerava existir capacitação nacional no setor.
- Ato Normativo n. 56/81, que proibia pagamento de royalties ou de taxas de assistência técnica, em determinadas circunstâncias, na indústria hoteleira.
- Ato Normativo n. 64/83, que exigia das empresas adquirentes de tecnologia externa que investissem certas quantias mínimas em pesquisa e desenvolvimento. Este Ato Normativo tinha característica bastante discriminatória, no sentido de que subsidiárias de empresas estrangeiras, estabelecidas no Brasil, ao adquirirem tecnologia externa de outras fontes, eram obrigadas a receber de suas controladoras investimentos em capital estrangeiro, em quantia pelo menos igual aos gastos a serem efetuados com a aquisição de tecnologia.
- Ato Normativo n. 81/86, que simplificava o processo de aprovação e averbação de licenças de marcas, desde que essas licenças obedecessem ao formato padrão estabelecido pelo INPI.
- Ato Normativo n. 93/88, que simplificava o processo de aprovação e averbação de contratos de transferência de tecnologia, quando a parte nacional tivesse apresentado Programa de Desenvolvimento Técnico-Industrial (PDTI) para fins de obtenção de incentivos fiscais.

Da leitura do resumo destacado acima dos Atos Normativos publicados pelo INPI à época, é possível compreender a política protecionista que ainda pairava e afetava os contratos de transferência de tecnologia, tendo como objetivo precípuo forçar a capacitação nacional por meio de normas restritivas à remessa de capital e cláusulas consideradas não aceitáveis, de acordo com o interesse nacional.

Comenta Juliana Viegas (2007, p. 69) que em razão da política protecionista do INPI, que em tese se coadunava com os objetivos de política governamental e interesses da época, o INPI chegou a comemorar as estatísticas demonstrando a redução de remessas ao exterior, por meio de contratos de transferência de tecnologia<sup>34</sup>.

Note-se que no plano governamental, com relação às mencionadas políticas de C&T, o Terceiro Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – III PBDCT, vigente entre 1980 e 1985 tinha como fim precípuo a redução da dependência científica e tecnológica do Brasil, e a lógica que norteava tal política era o ideal de substituição de importações (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 9).

Nessa terceira fase de intervenção estatal nos contratos de transferência de

---

1967).

<sup>34</sup> Nas palavras do ex-diretor de contratos de transferência de tecnologia do INPI: “Os resultados do novo sistema de controle são dignos de destaque. Primeiramente, temos que o número de consultas-prévias negadas subiu, no período de 1978/1983: passou de 4,7%, em 1978, para 27,3% em 1983” (ARRUDA, 1984, p. 224).



tecnologia já mencionada e iniciada na década de 1970, estava implícito que o controle sobre a importação de tecnologia dos países mais desenvolvidos, era essencial para encerrar o ciclo de dependência tecnológica do Brasil. Nessa perspectiva, compreendeu-se que era necessário atuar em duas frentes, quais sejam, tanto na promoção do desenvolvimento tecnológico, quanto no controle das tecnologias advindas do exterior. Isso porque, entedia-se que sem esse controle, o empresário, “pressionado por questões imediatistas, sempre iria preferir comprar tecnologia pronta a arcar com o ônus e o risco de produzir tecnologia na própria empresa” (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 9).

Nesse sentido, de acordo com Mauro Fernando Maria Arruda, que ocupou o cargo de Diretor de Contratos de Transferência de Tecnologia do INPI, a partir de 1979, teria iniciado uma segunda fase do INPI que, por meio dos atos normativos em publicados nessa década, traduziu “a preocupação com a melhoria do sistema de controle de transferência de tecnologia, e com o fortalecimento da capacidade inovadora e da infraestrutura tecnológica da empresa nacional” (ARRUDA, 1984, p. 223).

Analisando os comentários de Mauro Fernando Maria Arruda (1984, p. 223, 224, 231, 234), pode-se compreender que o INPI, nessa segunda fase, exibiu orgulhosamente as supostas melhorias introduzidas no sistema, tais como: (i) formação de grupos de trabalho para avaliação de contratações de tecnologias estrangeiras (análise, por parte do INPI, se havia tecnologia similar disponível no País); (ii) fortalecimento da capacidade inventiva e da infraestrutura tecnológica das empresas nacionais, por meio da análise das contratações, no intuito de potencializar seus resultados econômicos, diminuindo o risco de pagamento por uma tecnologia ultrapassada; (iii) exigência formulada para que a empresa nacional investisse em tecnologia própria; (iv) auxílio às empresas nacionais, oferecendo condições para que escolham a tecnologia mais vantajosa; (v) auxílio às empresas estatais, fazendo com que seu poder de compra seja utilizado em benefício do desenvolvimento tecnológico de empresas nacionais.

Destacaram José Carlos Barbieri e Walter Delazaro (1993, p. 9) que a partir da década de 1980, de modo complementar, o INPI passou a criar programas de apoio ao desenvolvimento tecnológico<sup>35</sup>, no intuito de engajar-se, mais ativamente,

---

<sup>35</sup> Citam os autores o Programa de Fornecimento Automático de Informações Tecnológicas – PROFINT, Programa de Acompanhamento da Evolução Técnica da Indústria - PROATEC e a

no processo de desenvolvimento tecnológico do Brasil.

De acordo com Juliana Viegas (2007, p. 69, 70), os entraves (vistos pelo INPI louváveis avanços) realizados pelo INPI para averbação de contratos de transferência de tecnologia, criaram efeitos não esperados ou ambicionados pela política governamental, já que afugentaram potenciais investidores e produtores de tecnologia, bem como motivaram que empresas brasileiras, ante tamanha burocracia, celebrassem contratos paralelos aos contratos registrados ou averbados pelo INPI ou ainda, celebrassem contratos “de gaveta”, desobedecendo regras cambiais e fiscais.

O final da década de 80 foi marcado pela abertura econômica do Brasil e pela tentativa de desregulação e descentralização, visando uma aproximação à uma economia de mercado, por meio da privatização de empresas públicas e a flexibilização em diversas áreas (ASSAFIM, 2005, p. 62).

No tópico seguinte, buscou-se tecer comentários importantes sobre a Constituição Federal de 1988, norma de grande importância para o presente estudo.

### 3.2.1 A Constituição Federal de 1988

Ponto importante a ser destacado no final da década de 80 é a promulgação da Constituição Federal da República de 1988, a Constituição Cidadã, que trouxe diversas disposições afetas à propriedade intelectual e que são importantes para o presente estudo, na medida em que há um aparente impasse entre a intervenção na remessa de capital, que deverá atender ao interesse nacional e, ao mesmo tempo, a necessidade de promover o desenvolvimento tecnológico nacional.

Nesse contexto, após a retomada da democracia, depois de longo período da ditadura militar, havia a necessidade de crescimento e avanço econômico, e a preocupação com a proteção dos direitos de propriedade intelectual foi exteriorizada no texto constitucional, em seu art. 5º XXIX<sup>36</sup>, como direito fundamental

---

Comissão Permanente para Área de Biotecnologia.

<sup>36</sup> Art. 5º, XXIX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social

(BARCELLOS, 2007, p. 18).

Ademais, a Carta Constitucional de 1988 vincula a proteção dos direitos de propriedade intelectual ao atendimento de compromissos perante o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país (BARBOSA, 2015, p. 428).

Destaque-se que o art. 170<sup>37</sup> da Constituição prevê que a ordem econômica deverá ser fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, observando-se, igualmente, o princípio da livre concorrência. Além disso, a Constituição Federal de 1988, previu, em seu art. 172<sup>38</sup>, a intervenção na remessa de capital ao exterior com o ânimo de privilegiar o interesse nacional. Desse modo, trouxe a Constituição limites à legislação infraconstitucional, que deverá cumprir o interesse social, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico do País (BARCELLOS, 2007, p. 18).

Levando-se em consideração, por exemplo, a proteção por patentes e os contratos envolvendo a transferência de tecnologia a ela inerentes, tem-se que a Constituição Federal privilegia o titular da patente, seja ele nacional ou estrangeiro, pelos esforços trazidos à sociedade. Nesse raciocínio, há uma convergência entre o interesse público e privado, na medida em que pelo avanço trazido à sociedade, ao inventor é garantido período para exploração de seu invento, tudo isso para que se coadune com o “interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, descrito na Carta Constitucional.

Nesse ponto, compreende-se que o sistema de patentes e por consequência o pagamento do licenciamento pela transferência de tecnologia inerente à patente, incentiva a contínua renovação tecnológica, estimulando as empresas a investirem

---

e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (BRASIL, 1988).

<sup>37</sup> 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, 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 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. (BRASIL, 1988).

<sup>38</sup> Art. 172 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e

em pesquisa e desenvolvimento, estimulando a concorrência, fomentando, por consequência o desenvolvimento econômico, gerando o bem-estar social (GRAU-KUNTZ, 2009, p.43).

Como se nota, a Constituição privilegia a livre concorrência, sem desgarrar-se do dever de manter a ordem econômica privilegiando o interesse nacional. De fato, como destaca João Marcelo de Lima Assafim (2005, p. 271), numa economia de mercado é imprescindível a existência da concorrência, que possibilita um aumento da variedade e qualidade de produtos ao público consumidor e à sociedade em geral, contribuindo, inclusive, à diminuição dos preços no mercado, balizados pela lei da oferta e da demanda. Além disso, a concorrência propicia um contexto de competitividade saudável, fazendo com que um país possa desempenhar, cada vez mais, papel relevante numa economia mundial.

Ademais, outro direito trazido pela Constituição Federal de 1988, é o direito à inovação, insculpido nos artigos 218 e 219<sup>39</sup>, em grande parte modificados pela

---

regulará a remessa de lucros.” (BRASIL, 1988).

<sup>39</sup> Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. § 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. § 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. § 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. § 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes,

Emenda Constitucional nº 85, de 2015.

Note-se que a previsão Constituição é no sentido de incumbir ao Estado, a promoção e o incentivo do desenvolvimento tecnológico e científico, visando garantir meios para o incentivo à empresa inovadora (BARBOSA, 2015, p. 438). O incentivo à inovação é garantido para que se reduza a dependência tecnológica do Brasil em relação a outros países.

Apesar de não ser o foco central do presente trabalho, é importante destacar que o sistema de inovação está regulamentado principalmente por meio da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), pela Lei do Bem (Lei 11.196/2005), pela Lei de Inovação (Lei 10.793/2004, alterada pela Lei 13.243/2016) e pelos Fundos Setoriais de Fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, em conjunto com organizações executoras e reguladoras.

No intuito de contextualizar as referidas mudanças legislativas que objetivaram a promoção da inovação no Brasil, a motivação de tais alterações foi destacada pela Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação: 2016-2022, editada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC em 2016 (BRASIL, 2016, p.65):

Atualizações no marco regulatório têm sido promovidas no País a fim de melhorar as condições institucionais necessárias para a promoção da inovação, destacando-se a Emenda Constitucional nº 85/2015 e a Lei 13.243/2016. A Emenda conferiu maior destaque para a atuação do Estado brasileiro no campo da inovação, além de instituir o SNCTI no ordenamento jurídico nacional. Em relação à Lei 13.243, há nela diversos avanços relacionados com aprimoramentos na Lei de Inovação, além de outros que facilitam a atuação do Estado no estímulo aos negócios inovadores, seja pela possibilidade de adoção de instrumentos mais flexíveis para o relacionamento com os empreendedores privados, seja pela definição de regras que conferem maior liberdade e segurança para a interação entre institutos públicos de pesquisa e empresas. Essas mudanças normativas demonstram que o País acompanha a tendência internacional de melhoria das condições institucionais para o desenvolvimento da CT&I. Por outro lado, é preciso ressaltar que esforços adicionais são necessários para traduzir esses avanços legais em resultados concretos alcançados a partir da melhoria do funcionamento do SNCTI.

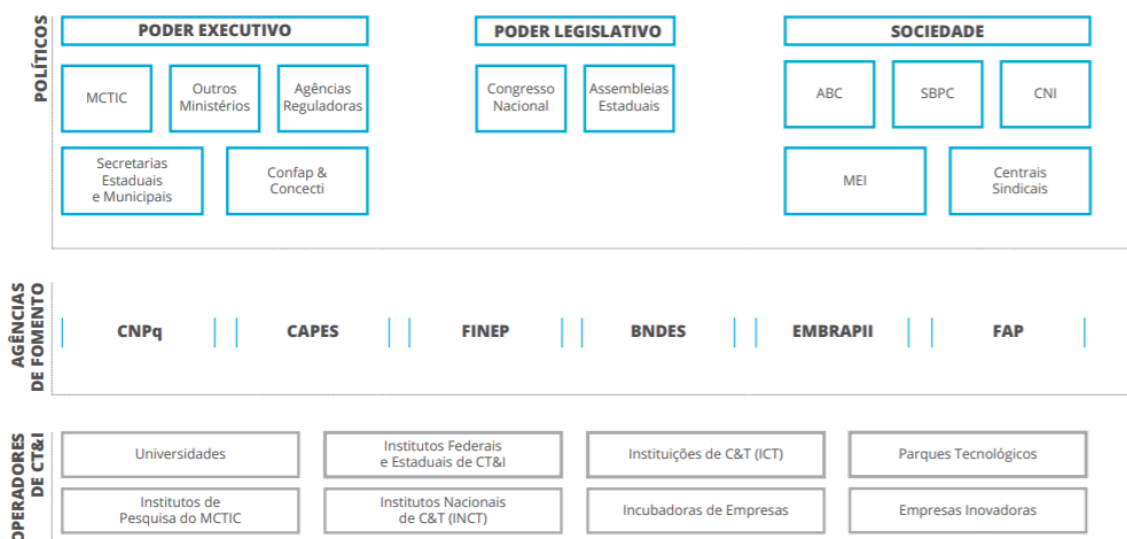
Para melhor contextualização dos atores envolvidos no Sistema Nacional de

---

tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) § 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. (BRASIL, 1988).

Ciência, Tecnologia e Inovação – SNCTI, tem-se que aos atores políticos cabe a definição de estratégias para nortear as iniciativas do sistema, cabendo às agências de fomento o domínio dos instrumentos para viabilização de decisões tomadas pelos atores políticos e aos operadores do sistema, compete a execução das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação planejadas. A figura abaixo melhor destaca a interação entre os atores (BRASIL, 2016, p. 14):

**Figura 6** - Principais atores do SNCTI de Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação: 2016-2022



Fonte: Brasil (2016, p. 14).

Apesar da política parecer coesa e com delimitação lógica para cada ator pertencente ao SNCTI, conforme se destaca da Figura 6 acima, no Brasil, diferentemente de outros países, há uma grande dificuldade em identificar e delimitar quando se inicia ou termina a responsabilidade de cada um dos atores acima elencados (RODRIGUES, 2017, p. 54).

Além disso, ponto que chama a atenção na nova redação constitucional está relacionado ao art. 219, em seu parágrafo único, que prevê que o Estado estimulará a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Nesse ponto, muito embora louvável a tentativa de incentivar a inovação, na prática, os investimentos em P&D no Brasil são muito tímidos, figurando as Leis acima citadas, como um

primeiro passo no processos de inovação, contudo, é necessário papel ainda mais proativo do Governo no incentivo da exploração da propriedade intelectual produzida nas universidades e institutos de pesquisa, que normalmente esbarram em problemas como falta de recursos humanos especializados, resistência da comunidade acadêmica com relação aos novos procedimentos para proteção da propriedade intelectual para a transferência de tecnologia (SOARES *et al.*, 2016, p. 719).

Ademais, como já mencionado, destacam José Carlos Barbieri e Walter Delazaro (1993, p. 10) que a fraca interação entre empresas e instituições de ensino e pesquisa, cuja superação já fazia parte das políticas de C&T, poderia figurar como indício de que, de fato, o empresariado seria imediatista, preferindo comprar tecnologia pronta a desenvolvê-la.

Além disso, importante destacar a suspensão dos benefícios fiscais da Lei do Bem, por meio da Medida Provisória nº 694/15, havida desde o mês de setembro de 2015 até o mês de março do ano seguinte, o que acabou por desestimular e gerar insegurança jurídica a muitas empresas que fariam uso dos benefícios fiscais lá estabelecidos. Considerando a insegurança jurídica de possíveis suspensões da referida Lei para ajustes fiscais, com já ocorrido, além da falta de informação do empresariado sobre seus benefícios, aliado ao fato de que a Lei se aplica a somente alguns tipos de tecnologias e somente empresas de lucro real, é que se chega ao baixo número de adesões aos benefícios legais.<sup>40</sup>

Assim, retomando a análise histórico-legislativa, tem-se que a tentativa de desregulação da década de 80, mencionada anteriormente, foi iniciada com a publicação da Resolução 22/1991 do INPI, revogando o Ato Normativo 15/75, simplificando as disposições lá contidas, excluindo-se a figura da cooperação técnica industrial e indicadas as categorias contratuais que estariam sujeitas à averbação ou registro junto àquele órgão, quais sejam, contratos envolvendo a exploração de patentes, contratos de uso de marcas, fornecimento de tecnologia e os de prestação de assistência técnica e científica (ASSAFIM, 2005, p. 62).

Ademais, as medidas de ampla abertura econômica promovidas na década de 1990 afetaram a regulação da transferência de tecnologia, havendo uma nova

---

<sup>40</sup> Em 2014, segundo o Ministério de Empresas e Tecnologia (MCTIC), estima-se que no Brasil, apenas 1.206 empresas se apresentaram à Lei do Bem. (BRASIL, 2019).

política industrial e de comércio exterior, externadas pela Portaria 365/90<sup>41</sup> do Ministério da Fazenda (BRASIL, 1990).

Dita Portaria estabeleceu diretrizes gerais para a política industrial e de comércio exterior, demonstrando a preocupação, dentre outras questões, da melhor eficiência na produção e comercialização de bens e serviços, bem como ao apoio à capacitação tecnológica da indústria brasileira, por meio da adequação da política de contratação e de transferência de tecnologia, objetivando a simplificação dos procedimentos operacionais e a revisão dos limites quantitativos relativos aos pagamentos.

Como se pode depreender da leitura de referida Portaria, “trata-se de medidas que diferem radicalmente daquelas criadas ao longo do processo de substituição de importações” (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 11), mencionando, inclusive, que o Código da Propriedade Industrial deveria ser revisto para atender tais fins<sup>42</sup>.

Ademais, a partir do início dos anos 90, houve alteração de paradigmas na política nacional com relação ao comércio exterior, na medida e quem foi eliminada grande parte de produtos proibidos de importação e com a concorrência advinda do exterior, as empresas brasileiras tiveram que melhorar sua produtividade e, portanto, eventualmente, necessitariam adquirir tecnologias do exterior (VIEGAS, 2007, p. 71).

No âmbito do INPI, a Resolução 22/1991, que foi posteriormente

---

<sup>41</sup> Destaque-se, em especial, o item 6.4 - Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria: A importância da tecnologia como elemento estratégico da competitividade nacional requer da Política Industrial e de Comércio Exterior um tratamento preferencial a esse tema. Um dos pré-requisitos à capacitação da indústria é a consolidação pelo Governo de uma infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico ( C&T), onde se incluem: a) a montagem e o fortalecimento de Redes de Informações Tecnológicas, com o objetivo de difundir informações relevantes sobre inovações tecnológicas junto a potenciais usuários; essas redes deverão fortalecer e integrar as diversas instituições locais que atuam nesse tema e também realizar um permanente sensoriamento e captação de informações tecnológicas no exterior; b) a atualização da infra-estrutura tecnológica, compreendendo a modernização dos institutos de pesquisa, laboratórios, centro de pesquisa universitários e eventual criação de novos institutos em áreas emergentes, bem como o fortalecimento da consultoria tecnológica privada; c) a formação e o desenvolvimento de recursos humanos para a capacitação tecnológica, de maneira a compreender: (i) a adequação qualitativa e quantitativa da formação de técnicos e operários às metas da Política Industrial e de Comércio Exterior; (ii) formação/reciclagem de pesquisadores requeridos pela atualização da infra-estrutura tecnológica; e (iii) a reciclagem da mão-de-obra especializada das empresas. d) a adequação da política de contratação e de transferência de tecnologia, objetivando a simplificação dos procedimentos operacionais e a revisão dos limites quantitativos relativos aos pagamentos.

<sup>42</sup>“O Código de Propriedade Industrial instituído pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, também deverá ser revisto tendo em vista a mudança de orientação indicada nestas Diretrizes. Neste sentido o Governo deverá enviar até 20 de março do próximo ano Projeto de Lei com as alterações propostas.” (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 11).



regulamentada para Instrução Normativa nº1/1991, acabou por excluir a lista de cláusulas proibidas e permitidas nos contratos de transferência de tecnologia, o que trouxe maior flexibilidade para pagamento entre partes independentes, já que era possível realizar pagamentos maiores do que o limite de dedutibilidade fiscal previstos na Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda.

Ademais, outra novidade foi a Circular 2202/1992 do Banco Central que autorizava, sem a necessidade de intervenção do INPI ou do próprio Banco Central, a remessa, por parte do banco operador, de valores sob a rubrica de pagamentos de contratos de prestação de serviços ou serviços técnicos profissionais, desde que não envolvessem licenciamentos de direitos de propriedade industrial como marcas, patentes, etc.

Nesse ímpeto desregulador, o INPI publicou o Ato Normativo nº 120/1993 que dispunha que o Instituto não mais interferiria na liberdade contratual das partes, realizando apenas o registro ou averbação dos contratos, além disso publicou o Ato Normativo nº 115/1993, facilitando a averbação de contratos como o contrato de franquia e o Ato Normativo nº 116/1993, visava facilitar contratos como o *cost-sharing* (rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento).

Ainda, de acordo com Juliana Viegas (2007, p. 70), essa “flexibilização” de averbações e registros por parte do INPI, estava em consonância com o que ocorria com os países que compunham o Pacto Andino (atualmente Comunidade Andina das Nações – CAN), que, na mesma década flexibilizaram a Decisão 24 da Comissão Do Acordo de Cartagena, de 31/12/1970, norma que regulava o tratamento dos investimentos estrangeiros nos países andinos (VIEGAS, 2007, p. 70).

Ainda nessa toada desreguladora, também no ano de 1991, foi aprovada a Lei nº 8.383/91 que, por meio de seu art. 50<sup>43</sup>, revogou o art. 14 da Lei nº 4.131/62 – LCE, passando os contratos averbados e registrados pelo INPI serem dedutíveis par afins do imposto de renda. Dessa forma, a inovação legislativa possibilitou a remessa de pagamentos pela subsidiária para sua matriz no exterior, contudo,

---

<sup>43</sup> Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor. Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo (BRASIL, 1991).

permanecia a proibição de remessa de pagamentos entre filial brasileira e matriz no exterior. Ademais, importante dizer que com a autorização para dedução, autorizou-se, de modo implícito, a remessa de valores, já que antes de referida Lei, não se considerava possível remeter valores, justamente por não serem dedutíveis.

Em dezembro de 1993, foi aprovado o Ato Normativo 120/93 do INPI, indicando a nova política do INPI em reduzir o seu escopo de atuação a um nível mínimo, tendo sido ampliada a sua intervenção em outros contratos e negócios jurídicos envolvendo *cost sharing* e *franchising* (ASSAFIM, 2005, p. 65).

Com a promulgação da então nova Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), substituindo o Código da Propriedade Industrial, pôde-se verificar um caráter liberalizante, posto que eliminava restrições relacionadas aos contratos de licenças de marcas e patentes<sup>44</sup> e limitava as funções do INPI, alterando a Lei 5.648/70, Lei de sua criação<sup>45</sup>, ou seja, retirou as funções de “acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociações e de utilização de patentes” (PEREIRA, 2007, p.558).

Nesse sentido, comenta Karina Correa Pereira (2007, p. 558):

[...]Entretanto, a posição do INPI é a de que não houve qualquer redução ou alteração nas funções do órgão quando à averbação ou registro de contratos de licença e de transferência de tecnologia, tendo em vista que o INPI recebeu, por força de decreto-lei, delegação de competência para “auxiliar a fiscalização dos tributos sob a administração do Ministério da Fazenda”. Além disso, teria igualmente recebido delegação de competência do Banco Central, para auxiliá-lo no controle cambial relativo à saída de divisas em pagamento de royalties e de taxas de assistência técnica.

Contudo, com a entrada em vigor da atual Lei da Propriedade Industrial

<sup>44</sup> Cita-se, como exemplo o art. 29 do antigo Código da Propriedade Industrial (BRASIL, 1971) “A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio, bem como referência ao número e ao título do pedido ou da patente. § 2º A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do produto de que trata a licença, bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação.”

<sup>45</sup> Cf. Brasil (1970) “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, convênio e acordos sobre propriedade industrial.” Com a Lei 9.279/96, o art. 2º foi alterado cf. “240. “O art. 2º da Lei nº 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,

(BRASIL, 1996) em 15/05/1997, o INPI substituiu os Atos Normativos nº 120/1993, 115/1993 e 116/1993 pelo Ato Normativo 135/97, o que fez com que o INPI retomasse o seu intervencionismo. Sobre a retomada intervencionista do INPI, salienta Juliana Viegas (2007, p. 73):

O Ato Normativo n. 135/97, apesar de não conter restrições expressas, permite ao INPI o retorno ao passado intervencionista, uma vez que indica que o INPI procederá à averbação de contratos de licença e de transferência de tecnologia, na forma da nova Lei da propriedade Industrial, bem como de outras leis, tais como a Lei de Capitais Estrangeiros (Lei n. 4.131 de 3-9-1962), a legislação do Imposto de Renda (lei n. 4.506, de 30-11-1964 e demais normas regulamentares sobre o imposto de renda inclusive e especialmente a Lei n. 8.383, de 31-12-1991), a Lei de Software ( o Ato Normativo n. 135 cita a antiga Lei de Software, Lei n. 7.646 de 18-12-1987, atualmente substituída pela Lei n. 9.609, de 19-2-1998), a Lei Antitruste (Lei n. 8.884, de 11-6-1994), a Lei de Franquias (Lei n. 8.884, de 11-6-1994), e os decretos legislativo e presidencial que aprovam e promulgam o TRIPS.

Com a publicação do Ato Normativo 135/97 e o cancelamento do Ato Normativo 116/1993, dúvidas aos operadores do Direito surgiram, notadamente com relação aos contratos de *cost-sharing* (contrato de rateio de custos de pesquisa e desenvolvimento), já que não mais se sabia se dito contrato deveria ser registrado pelo INPI e Banco Central. Na prática, a posição do INPI era a de que tais contratos eram classificados na categoria de contratos de transferência de tecnologia e, portanto, estariam sujeitos ao registro, caso não pudessem ser enquadrados como contratos de prestação de serviços prestados no exterior, sendo, nesse caso, despidendo o registro (PEREIRA, 2007, p. 559).

No plano econômico e político das décadas ora analisadas, houve desde o impeachment do presidente Collor, com a assunção do presidente Itamar Franco na recém estabelecida democracia, até a adoção do Plano Real, havendo o aumento do consumo e a contenção de inflação, medidas neoliberais trazidas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Como se depreende das normas acima, muito embora em tais décadas a política de substituição de importações tenha caído por terra, passando para um liberalismo econômico, o INPI, contrariando os objetivos governamentais, continuou a intervir nos contratos de transferência de tecnologia.

Realizados os comentários sobre as décadas em referência, passa-se à

análise da Instrução Normativo nº 70/2017.

### 3.2.2 2017: O Ano da Instrução Normativa nº 70/2017/INPI

Tecidos os comentários sobre o breve histórico e motivação protecionista do Brasil com relação à remessa capital ao exterior, é importante mencionar a promulgação, pelo INPI, da Instrução Normativa nº 70/2017, que passou a vigorar em 01/07/2017, trazendo algumas modificações importantes, dentre elas a inclusão nos certificados de averbação ou registro de contratos uma nota informativa com o seguinte conteúdo:

O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações: XI - Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior. (INPI, 2017a).

Tal ressalva demonstra que o INPI não mais intervirá nas questões de mérito/fundo dos contratos a serem averbados ou registrados, não opinando, por exemplo, nas cláusulas que versem sobre remuneração contratual, vinculação entre as empresas (cedente ou cessionária), período de dedução fiscal, dentre outros. Noutras palavras, o INPI não observará os contratos à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital ao exterior, mesmo tendo a guarida de recente decisão do STJ, conforme será visto em tópico apartado.

A intenção do INPI em garantir autonomia jurídica à vontade das partes, foi comunicada no próprio sítio eletrônico do Instituto<sup>46</sup>, assim, tendo em vista a ausência de exame do INPI nos contratos, a responsabilidade das informações contidas nos contratos levados à registro ou averbação, notadamente com relação ao prazo e valor, serão da parte requerente.

Ademais, outra mudança trazida pela Instrução Normativa foi a inclusão da competência do INPI apara averbação de contratos que versem sobre sublicenças e subfranqueamento, além da correção da definição de contratos de transferência de tecnologia, já que houve a exclusão dos contratos de licenciamento da definição de contratos de transferência de tecnologia, tendo esses sido definidos como contratos de fornecimento de tecnologia e contratos de prestação de serviços de assistência

---

<sup>46</sup> "As novas diretrizes consideram as alterações implementadas por meio da Instrução Normativa nº 70/2017, em vigor desde o dia 1º de julho, que simplificou o processo de averbação e registro dos

técnica e científica.

Outra grande novidade promovida pela Instrução Normativa nº 70/2017 está em seu Art. 3º definindo que “os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI.” (INPI, 2017a).

Ato contínuo, houve a promulgação da Resolução nº 199/2017, complementando a Instrução Normativa nº 70/2017, dispondo sobre as Diretrizes de Exame para averbação e registros de contratos, sinalizando as questões formais que serão observadas como, por exemplo, necessidade de rubrica dos signatários em todas as páginas do contrato, inclusão de cargo do signatário, dentre outras questões formais.

Além disso, destaque-se que diferentemente do que ocorria até a promulgação da Instrução Normativa, o INPI não limitará a vigência dos contratos de fornecimento de tecnologia para o máximo 5 anos, prorrogáveis por mais um período de 5 anos, prazo esse considerado pelo INPI como razoável para absorção de uma tecnologia, de acordo com a discricionariedade daquele Instituto, requerendo, apenas, que o prazo do contrato seja por prazo determinado.

Assim, tendo em vista que o INPI não mais analisará aspectos tributários, fiscais e cambiais dos contratos submetidos à sua análise, o Banco Central e a Receita Federal deverão realizar as análises que não mais competem ao INPI, após a emissão do certificado pelo INPI. Tal análise a posteriori por parte da Receita Federal e Banco Central até o momento gera incertezas, já que não houve, de acordo com informações do Coordenador Geral de Contratos de Tecnologia - CGTEC do INPI, Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya, em palestra promovida pela Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI em 01/02/2017, alinhamento prévio entre os Órgãos antes da emissão da Instrução Normativa.

O Banco Central, por sua vez, emitiu a Circular 3.837, em 27/06/2017, requerendo aos contratantes que, para se efetuar o registro e obter o respectivo número do Registro de Operações Financeiras (ROF-RDE<sup>47</sup>), será necessário apresentar as seguintes informações: (i) dados dos titulares da operação; (ii) número

---

contratos, garantindo autonomia jurídica à vontade das partes.” (INPI, 2017b).

<sup>47</sup> “No módulo RDE-ROF são registradas tanto as operações financeiras devedoras com o exterior (empréstimos, financiamentos, arrendamentos) quanto aluguéis de equipamentos, afretamentos de embarcações e operações sujeitas a averbação do INPI” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017).

do certificado de registro/averbação do INPI; (iii) valor, prazo e condições de pagamento; e (iv) demais requisitos solicitados quando do registro da operação no módulo ROF do RDE, posto que tais aspectos não mais serão examinados pelo INPI (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017).

Houve, ainda a publicação em 14/11/2017, Lei nº 13.506/2017, que dispõe sobre o Processo Administrativo Sancionador nas esferas de atuação do Banco Central do Brasil - BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como a Circular nº 3.857/2017, que regulamentou a Lei nº 13.506/2017 para dispor, especialmente, sobre a aplicação de penalidades em Processo Administrativo Sancionador instaurado pelo BACEN, entre outros assuntos.

Dado todo o exposto, a Instrução Normativa nº 70/2017 demonstrou o intuito liberalista do INPI, contudo, muito embora os contratos não sejam analisados quantos às questões fiscais e tributárias, tais questões continuam sendo reguladas por um arcabouço normativo da década de 50 e 70, que, como se depreende do histórico mencionado, não se coaduna com a situação atual de nosso país.

Nesse sentido, conforme se depreendeu das décadas analisadas, pôde-se compreender que durante grande fase histórica do Brasil, fez-se uso da política de substituição de importações como estratégia para o desenvolvimento autônomo de tecnologia e redução da dependência tecnológica nacional dos países mais desenvolvidos.

Muito embora o objetivo de capacitação tecnológica, redução da dependência tecnológico, o Brasil viveu fases diferentes de intervenção do INPI nos contratos, na medida em que até 1958 a responsabilidade de remessa de valores ao exterior, à título de pagamentos por transferência de tecnologia era de responsabilidade dos contratantes, sem intervenção direta do Estado, cabendo ao DNPI apenas garantir eficácia aos contratos. Essa situação foi alterada, notadamente com a promulgação da Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/58, vigente até os dias de hoje, estabelecendo limites de remessa e dedutibilidade fiscal.

Após, de 1959 até o final da década de 1960, iniciou-se uma segunda fase na intervenção de contratos de transferência de tecnologia, com a proibição de remessas por licenças de patentes ou marcas entre subsidiária ou filial brasileira à matriz no exterior, com a promulgação de Leis protetivas, como a Lei de Capital Estrangeiro e a Lei de Abuso de Poder Econômico, novamente com o objetivo de diminuir a dependência tecnológica do Brasil e evitar a evasão de divisas.

Já da década de 1970, quando houve a criação do INPI, é possível depreender que se trata de uma segunda fase intervencionista daquele Instituto, que passa a editar atos normativos para o controle de remessa de capital e uma terceira fase de intervenção estatal nos contratos de transferência de tecnologia, novamente visando estimular o desenvolvimento autóctone de tecnologia.

A década de 1980, ao menos até a Constituição de 1988, foi marcada pela rigidez do INPI ao analisar contratos de transferência de tecnologia que não satisfizessem os requisitos impostos em suas instruções normativas, sendo caracterizado como uma terceira fase de intervenção do INPI, ainda dentro da terceira fase de intervenção estatal nos contratos de transferência de tecnologia.

Notadamente no início da década de 1980 ainda havia forte controle dos contratos de transferência de tecnologia, o que foi abrandado com a promulgação da Constituição de 1988 e abertura econômica do Brasil, iniciando-se uma quarta fase do INPI, agora mais branda, com pouco intervencionismo.

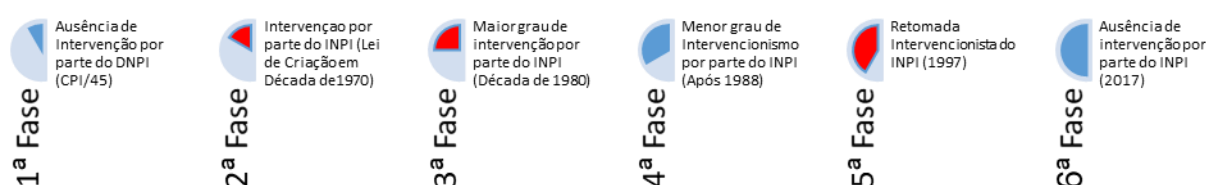
Na década de 1990, houve a revogação do rígido Ato Normativo 15/75 que procurava encontrar tecnologia similares no Brasil para evitar a aquisição de tecnologias do exterior, havendo avanços com a promulgação da Lei da Propriedade Industrial que demonstrou o caráter liberalizante da época, limitando a atuação do INPI, retirando suas funções de acelerar e regular a transferência de tecnologia no Brasil. Contudo, por meio do Ato Normativo 135/97 o INPI retomou o seu intervencionismo, podendo-se destacar tal fase como a quinta fase intervencionista do INPI, mais rígida e muito criticada, notadamente pelo fato de a Lei da Propriedade Industrial ter desincumbido o Instituto de tal tarefa.

Esse retorno intervencionista do INPI “deu ao sistema de controle da importação de tecnologia um aspecto anacrônico, principalmente quando se observa o avanço das teses liberais ou neoliberais que propugnam por um Estado mínimo” (BARBIERI; DELAZARO, 1993, p. 11).

Dita quinta fase de retomada intervencionista do INPI vigorou até muito recentemente, ou seja, até a Instrução Normativa 70/2017, que inicia uma sexta fase do INPI, agora com a total ausência de intervenção no mérito das contratações que envolvam a transferência de tecnologia no Brasil, o que gera incertezas para um futuro próximo, notadamente pelo fato de o Banco Central e a Receita Federal estarem aparentemente despreparadas para o recebimento das funções até então promovidas pelo INPI.

A partir da revisão de literatura realizada para a compreensão do histórico intervencionista do Estado nos contratos de transferência de tecnologia, bem como das medidas intervencionistas do INPI, traduzidas em publicações de Instruções e Atos Normativos, elaborou-se, a partir da referida revisão de literatura, a Figura 7, abaixo, destacando as fases de intervenção ou não intervenção do INPI na análise dos contratos de transferência de tecnologia.

**Figura 7** – Resumo das fases de intervenção nos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI



**Fonte:** Autoria própria (2019).

Por fim, ainda no intuito de compreender o papel intervencionista do INPI, no tópico seguinte, fez-se breve resumo da atuação de intervenção do INPI desde a sua criação até a recente decisão do STJ que compreendeu pela legalidade de sua intervenção no mérito de contratos que envolvam transferência de tecnologia.

### 3.2.3 O Papel Intervencionista do INPI e a Recente Posição do STJ

Como visto anteriormente, além da competência exclusiva de analisar e conceder direitos de propriedade industrial, coube ao INPI incumbir-se num papel intervencionista na análise dos contratos, sob a justificativa de incentivar o desenvolvimento autônomo do Brasil.

Assim, inúmeras críticas eram direcionadas àquele Instituto, já que a Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), em seu art. 211<sup>48</sup>, restringia sua atuação para, apenas, averbar ou registrar contratos que envolvessem a transferência de tecnologia, sem, contudo, mencionar o controle do mérito dos contratos.

<sup>48</sup> 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).



Nesse entendimento, a averbação ou registro dos contratos deveria, em tese, versar somente sobre questões formais, tais como produção de efeitos contra terceiros, conferir dedutibilidade fiscal para fins de pagamento de imposto de renda e autorizar a remessa de pagamentos ao exterior, contudo, o INPI, ao contrariar tal entendimento, extrapolaria suas funções (IDS, 2013, p. 510).

Contudo, antes de analisar o papel do INPI sob a ótica da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), é importante rememorar as disposições anteriores sobre o tema, inclusive, o que o Código da Propriedade Industrial - CPI de 1945 (BRASIL, 1945) regravava.

O art. 147<sup>49</sup> do CPI de 1945 estabelecia que a averbação dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI seria condição de eficácia ao contrato. Dessa forma, conforme já mencionado, Denis Borges Barbosa (2015, p. 421) ressaltou que a prática sob a égide daquele Código, era a de examinar apenas aspectos formais do contrato, dentre eles a análise de licenças conflitantes, para, com a aprovação, garantir eficácia absoluta do contrato entre as partes e perante terceiros.

Noutras palavras, até o pronunciamento do então DNPI, hoje INPI, o contrato era válido, porém, ineficaz, contudo, não havia qualquer restrição expressa às cláusulas contratuais que seriam ou não aceitas.

Já nos idos da vigência do Código da Propriedade Industrial – CPI (BRASIL, 1971), a averbação ou registro tinham outra intenção, já que o objetivo da averbação ou registro não era a de garantir eficácia absoluta ao contrato como visto na regra anterior. Por outro lado, no CPI/71, a eficácia já preexistia entre as partes, contudo não perante terceiros<sup>50</sup>. Daí, portanto, a necessidade de averbação, para que se garantisse oponibilidade perante terceiros.

Além disso, como já mencionado nas seções anteriores, nessa época, durante a vigência dessa regra, licenças não eram averbadas ou registradas se não

---

<sup>49</sup> Art. 147. Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração. § 1º O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde ficarão arquivados os documentos. (BRASIL, 1945).

<sup>50</sup> Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a royalties, quando se referir a: a) privilégio não concedido no Brasil; b) privilégio concedido a titular residente, domiciliado ou com sede no exterior, sem a prioridade prevista no artigo 17; c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento; d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração (BRASIL, 1971).

atendessem certas imposições que não eram meramente formais, como se via no CPI/45, mas sim de direito econômico (BARBOSA, 2015, p. 422).

Nesse sentido, depreende-se da leitura do Art. 29 e Art. 90 do CPI/71<sup>51</sup>, que cláusulas contrárias àquelas disposições, não seriam averbadas, caso (i) previssem remuneração que não observassem as normas cambiais; (ii) impusessem restrições à comercialização, exportação ou importação de insumos necessários à fabricação do produto objeto da licença; (iii) determinassem que os aperfeiçoamentos introduzidos pelo licenciado pertenceriam ao licenciante; e (iv) no caso de licença de marcas, não seriam aceitas disposições no sentido de restringir a comercialização, industrialização ou exportação (BRASIL, 1971).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI foi instituído pela Lei nº 5.648/1970, que conferiu àquele Instituto o dever de adotar medidas para acelerar e regular a transferência de tecnologia no Brasil, garantindo, portanto, poderes para intervir nas cláusulas contratuais:

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

---

<sup>51</sup> Art. 29. A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio, bem como referência ao número e ao título do pedido ou da patente.

§ 1º A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

§ 2º A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do produto de que trata a licença, bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação.

§ 3º Nos termos e para os efeitos deste Código, pertencerão ao licenciado os direitos sobre os aperfeiçoamentos por êle introduzidos no produto ou no processo.

Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração que conterà o número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços. 1º A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais. 2º A concessão não poderá impor restrições à industrialização ou à comercialização, inclusive à exportação. 3º O contrato de exploração, bem como suas renovações ou prorrogações só produzirão efeito em relação a terceiros depois de julgados conforme e averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 4º A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de royalties, quando se referir a: a) registro não concedido no Brasil; b) registro concedido a titular domiciliado ou com sede no exterior, sem a prioridade prevista no artigo 68; c) registro extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento; d) registro em vigência por prorrogação; e) registro cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração (BRASIL, 1971).

assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial (BRASIL, 1970).

Já em 1997, ano de promulgação da nova Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), houve, aparentemente, conforme já comentado, uma motivação desreguladora da Lei, como ocorreu no CPI/71, posto que, em tese, a função do INPI estaria adstrita unicamente à garantir os efeitos já mencionados no presente trabalho (dedutibilidade fiscal, efeitos contra terceiros e possibilidade de remessa de valores ao exterior, em moeda estrangeira).

Repise-se, inclusive, que o Art. 2º da Lei nº 5.648/1970 foi modificado pelo art. 240 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), passando a ter a seguinte redação:

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 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 (BRASIL, 1996).

Como visto, houve a exclusão da incumbência de pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura de contratos relacionados à propriedade industrial, estabelecendo, de acordo com o Art. 211 da mesma Lei nº 9.279/96, que o INPI faria os registros ou averbações de contratos que envolvessem a transferência de tecnologia, para produção de efeitos contra terceiros.

Diz-se que referida alteração foi introduzida no contexto do desenvolvimento socioeconômico do País, que optou por retirar do INPI seu poder regulatório, a fim de estimular operações de transferência de tecnologia por meio da redução do intervencionismo estatal (ABPI, 2003, p. 1).

De toda forma, haja vista a análise histórica dos atos administrativas realizada em tópico anterior no presente trabalho, muito embora o artigo em referência pareça ter desonerado o INPI da função de analisar o juízo de conveniência e oportunidade das contratações envolvendo transferência de tecnologia, compreendia o INPI, que por força do Decreto-Lei nº 1.718/1979, teria o dever de auxiliar a fiscalização dos tributos sob a administração do Ministério da Fazenda, prestando informações quando solicitado.

Além disso, também entendeu-se que por força do Decreto nº 55.762/65, interpretado em conjunto com o Decreto nº 4.489/02, que o INPI deveria prestar informações ao Banco Central e o Banco Central, por sua vez, repassaria tais informações sobre transferência de moedas e outros valores (operações financeiras descritas na Lei Complementar nº 105/01) à Receita Federal, quando por ela solicitadas.

Importante que se note, conforme destaca Karin Klemmp Franco (2010, p. 118) que “o art. 2º do Decreto 1.718/79 é claro ao atribuir a competência ao INPI de auxiliar na fiscalização da legislação tributária ou de prestar informações. Não houve uma delegação para interpretar as leis em matéria tributária”. Isso porque, o art. 7º do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/96) prevê que a delegação para aplicação da legislação tributária somente pode ocorrer nos limites da Lei, pois, se assim não o fizer, estaria realizando a interpretação legislativa, o que lhe é vedado.

Como visto, o registro ou averbação junto ao INPI é condição para dedutibilidade fiscal, isso porque, o INPI ao registrar ou averbar os contratos de transferência de tecnologia, garante efeitos contra terceiros e o Fisco é considerado um terceiro.

Assim, dito auxílio na fiscalização da legislação tributária ou de prestar informações não significa que o INPI tenha o poder para interpretar leis de ordem tributária, devendo, o INPI, ater-se à prestar meras informações às partes contratantes de qual o limite de dedutibilidade deverá ser observado no caso analisado pelo Instituto “e não valer-se de uma competência tributária sem guarida legal para limitar o preço ao limite máximo de dedução fiscal, sob o auspício de ainda exercer finalidade que lhe fora retirada em 1996” (MONTEIRO, 2014, p. 151).

Ainda, destaca o referido autor:

O INPI não possui competência legalmente atribuída para instituir, cobrar ou fiscalizar impostos (IR incidente nos contratos de transferência de tecnologia). Assim, não nos parece razoável querer limitar o valor acordado entre as partes com base em um limite de dedução de tributos indicados por legislação específica. A competência para fiscalizar a correta dedução é exclusiva da Receita Federal do Brasil, restando ao INPI a mera função de informar às partes, quando da expedição do Certificado de Averbação, o limite de dedução afeto à tecnologia em apreço (MONTEIRO, 2014, p. 151).

Diante de tamanho impasse, além da divergência doutrinária sobre a possibilidade ou não da intervenção do INPI, havia divergência jurisprudencial, que

foi bem destacada e resumida no quadro abaixo, elaborado pelas autoras Tathyane Ramos Vosgerau e Vivian Amaro Czelusniak (2013):

**Quadro 2 – Decisões analisadas pelas Autoras Vosgerau e Czelusniak (2013)**

Nº do Processo	Órgão Julgador	Decisão (Pela Possibilidade de intervenção ou não)	Fundamentação legal	Observação
200751018009066	TRF da 2ª Região	Impossibilidade de intervenção. Determinada a averbação, pelo INPI, dos contratos discutidos.	Artigo 2º, da Lei 5.648/1970; artigo 1º, IV e 170º, IV da Constituição Federal.	Não poderia interferir no mérito das negociações privadas.
200651015116700	TRF da 2ª Região	Possibilidade de intervenção. Não averbação pelo INPI devido a onerosidade simultânea.	Artigo 2º, da Lei 5.648/1970, bem como um conjunto de normas de natureza tributária, cambial e de intervenção direta no domínio econômico (CADE e INPI); Artigo 211 da Lei nº 9.279/1996.	Possibilidade em razão da ordem política.
200651015041578	TRF da 2ª Região	Possibilidade de intervenção. Limitação do percentual dos royalties.	Artigo 12º da Lei 4.131/62; artigo 2º, da Lei 5.648/1970.	Proteção ao particular nacional.
REsp 1.046.324	Superior Tribunal de Justiça	Não abordou diretamente a possibilidade de intervenção.	Artigo 109 da CF.	É competência da Justiça Estadual o julgamento de ações revisionais, ainda que envolvam o pagamento de royalties

**Fonte:** Adaptado de Vosgerau e Czelusniak (2013, p. 13).

Diante da divergência jurisprudencial denunciada por Vosgerau e Czelusniak (2013, p. 13), compreenderam as autoras que apesar do impasse, todos os julgados que versaram sobre a possibilidade ou não de intervenção por parte do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, foram baseados no 2º da Lei 5.648/1970.

Além disso, a partir da análise jurisprudencial realizada, compreenderam as autoras (VOSGERAU; CZELUSNIAK, 2013, p. 13), que a intervenção do INPI poderia gerar os seguintes resultados ou consequências: (i) obrigatoriedade do INPI figurar como parte nas demandas que buscam a revisão da análise de contratos trazidos à registro ou averbação; (ii) falta de competência técnica, sendo incertas as consequências de sua intervenção; (iii) insegurança jurídica, tendo em vista a

ausência de normas claras e objetivas sobre os supostos abusos; (iv) redução de investimento do exterior no Brasil.

Como ponto positivo da intervenção, a partir da compreensão do artigo é possível destacar a (i) possibilidade de manutenção de um equilíbrio entre as partes contratantes; e (ii) possibilidade de redução de dependência por parte do Estado receptor da tecnologia objeto do contrato.

Outras críticas importantes foram trazidas à tona (VOSGERAU; CZELUSNIAK, 2013, p. 13), sob a ótica da análise econômica do direito normativa, dentre elas cita-se o fato de que quando se considera legítima a interferência do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, dito Instituto também deverá intervir posteriormente em tais contratos, caso suscitado pelas partes ou quando as condições mercadológicas, com o passar do tempo, tenham sido modificadas gerando desequilíbrio contratual, pois, caso assim não o faça, o “INPI estará exercendo somente um controle *a priori*, ferindo sua suposta função social, econômica, jurídica e técnica.” (VOSGERAU; CZELUSNIAK, 2013, p. 19).

Pensando em soluções viáveis, creem as autoras (VOSGERAU; CZELUSNIAK, 2013, p. 19) que a imposição de critérios objetivos por parte do INPI não seria solução adequada, posto que tais critérios seriam, em pouco tempo, ultrapassados, haja vista as constantes mutações do mercado.

Outra solução viável aventada pelas autoras (VOSGERAU; CZELUSNIAK, 2013, p. 19), seria garantir aos servidores competência técnica para análise dos contratos sob a ótica de um possível abuso de poder econômico, o que seria inviável, posto que o INPI estaria assumindo funções que tocam ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Em contrapartida, as autoras sustentam a possibilidade de que na hipótese de suspeita de um possível abuso do poder econômico, seria possível encaminhar ao CADE questionamentos que poderão levar à efeitos semelhantes aos atuais, ou seja, incertezas e eventualmente morosidade ao processo de averbação.

Ademais, compreendem as autoras (VOSGERAU; CZELUSNIAK, 2013, p. 22), que uma possível solução, sob a ótica da análise econômica do direito, estaria na elaboração de uma norma que não permitisse uma ingerência subjetiva na análise contratual, ou seja, uma norma que sanasse as dúvidas sobre a aplicabilidade do art. Art. 2º da Lei nº 5.648/1970, o que garantiria às partes uma maior segurança jurídica e a possibilidade de se recorrer à Justiça Estadual em caso

de desequilíbrios contratuais.

A despeito da preocupação externada e as discussões jurisprudenciais sobre a possibilidade ou não de o INPI intervir nos contratos de transferência de tecnologia, tal discussão parece ter praticamente encerrado, no dia 16/02/2017, visto que a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou favoravelmente à intervenção do INPI nos contratos internacionais de transferência de tecnologia, por meio do REsp 1.200.528-RJ. Abaixo a ementa do referido acórdão:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA. DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N. 8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI. ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAL, ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA. FINALIDADES PÚBLICAS PRESERVADAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos. II - Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ. III - A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte. IV - A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica. V - Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolção de atribuições. VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento. (STJ - REsp: 1200528 RJ 2010/0122089-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2017) (BRASIL, 2017).

Críticas foram lançadas à decisão em referência (LEONARDOS, 2017, p. 25), posto que, na verdade, o caso discutia questões alheias à interferência do INPI no contrato. Trata-se de contrato entre duas empresas do mesmo grupo, sendo uma empresa estrangeira e sua subsidiária brasileira (Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda.) que ingressaram contra o INPI requerendo aprovação para pagamento de royalties pela licença de uso de marcas (ao percentual de 1% das

vendas líquidas) enquanto realizava o pagamento de 3% pela transferência de tecnologia, assim, considerando o limite de dedutibilidade fiscal ser de 5%, compreendeu autora ser possível a somatória das percentagens, podendo-se deduzir, 4% de royalties em favor de sua matriz no exterior.

Note-se, contudo, que a questão deveria ter pairado sobre a vigência da Portaria 435/1958 no caso concreto, que prevê, em seu item “a” II, ser permitida a dedutibilidade no montante de 1% das vendas quando tal uso “não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação”, assim, de acordo com Gabriel Francisco Leonardos (2017, p. 27), a interpretação até então dada pelo INPI era no sentido de que quando já se estaria pagando por transferência de tecnologia, “a marca deve vir ‘de graça’, como um ‘brinde’, não sendo possível realizar pagamentos simultâneos por contratos que, a rigor, possuem natureza e objeto diversos” (LEONARDOS, 2017, p. 27).

Nesse sentido, embora o STJ tenha trazido à discussão a questão da intervenção do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, o objeto da lide era outro, ou seja, verificar se a Portaria 435/1958 poderia reduzir a dedutibilidade fiscal para limites menores que 5% (no caso contrato houve o limite de 3%). Nesse sentido, na opinião de Gabriel Francisco Leonardos (2015, p. 28), no caso ora discutido, o INPI estaria apenas aplicando a legislação cambial e fiscal vigentes, sem qualquer discricionariedade ou juízo de valor, obedecendo estritamente o que dispõe a Portaria 435/1958, para partes relacionadas.

De toda forma, ainda que não tenha sido o objeto da lide, o STJ ratificou o posicionamento da legitimidade da interferência do INPI e curiosamente, mesmo com o entendimento do STJ a seu favor, o INPI, por meio da IN/70, comentada anteriormente, deixou de analisar questões de mérito das contratações envolvendo a transferência de tecnologia, haja vista sua “missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial”, inexistindo, na visão do STJ, extrapolação de atribuições.

Passada a análise da intervenção do INPI nos contratos de transferência de tecnologia cuja atuação foi ratificada pelo STJ, bem como o histórico legislativo sobre o tema, até se chegar à IN 70/2017, tem-se que as normas que versavam sobre a remessa de capital ao exterior pelo pagamento de contratos de transferência de tecnologia, tinham o intuito de estimular o desenvolvimento autônomo do Brasil e da capacidade tecnológica.



Assim, no tópico seguinte, teceu-se comentários sobre o impasse do desenvolvimento tecnológico autônomo e a recepção ou compra da tecnologia importada, compreendendo que dito impasse tem motivado, historicamente, a adoção de medidas de controle na remessa de capitais por meio de contratos de transferência de tecnologia.

### 3.2.4 Dependência Tecnológica: o Impasse do Desenvolvimento Tecnológico Autônomo *Versus* Recepção da Tecnologia Importada

Aparentemente, todas as normas protecionistas mencionadas nos tópicos acima, tinham motivação principal o desenvolvimento autóctone do Brasil. Assim, a partir das normas mencionadas e o contexto histórico em que tais normas se inseriam, buscou-se analisar no presente tópico, de modo exemplificativo e por meio de revisão da literatura sobre o tema, o que poderá ser considerado como prós e contras ao desenvolvimento autóctone.

Assim, passados os conceitos essenciais à delimitação do presente trabalho relacionados à capacidade tecnológica, mencionadas no segundo capítulo, que permearam as condições para que uma tecnologia seja absorvida e aprendida localmente, é que se faz necessário tecer breves comentários sobre o conceito de dependência tecnológica e os fatores a ela afetos.

O desenvolvimento tecnológico é tido como processo considerado contínuo que contém “etapas de criação de conhecimento (investigação); difusão deste conhecimento (transferência de tecnologia ou extensão a nível interno) e utilização prática do novo conhecimento” (ARANGO, 1975, p. 143).

Em contrapartida, o conceito de dependência tecnológica está relacionado à dependência de tecnologia externa e se manifesta de diversas maneiras nas instituições, e os exemplos dessa dependência, identificadas na década de 70 no Brasil, na visão de Arango (1975, p. 144) estariam relacionados principalmente a: (i) ausência de uma infraestrutura científico-tecnológica forte, no que se refere à qualidade e quantidade dos recursos humanos, bem como pela total desarticulação da infraestrutura existente, incapaz de definir objetivos socioeconômicos de acordo com as necessidades do país; (ii) dissociação entre os institutos de pesquisa básica e instituições que realizam pesquisas orientadas às necessidades do setor produtivo;

e (iii) ausência de capacidade e de mecanismos para o desenvolvimento e difusão do conhecimento.

Ainda, Arango (1975, p. 146) salientou que naquela década, além das manifestações institucionais e estruturais destacadas acima, questões econômicas também devem ser consideradas nessa análise de dependência tecnológica, mencionando que à época havia grande “evasão de cérebros”, ou seja, a migração de capital humano altamente qualificado à países desenvolvidos, haja vista a incapacidade dos institutos de tecnologia nacionais absorverem os cientistas locais (de acordo com o relatório das Nações Unidas, de 1970, citado por aquele autor, estimou-se que 40.000 cientistas, a cada ano, migraram de países pobres para países ricos). Note-se, que já em 1997 ao discorrer sobre dependência tecnológica Akira Chinen também menciona a preocupação com o que chamou de “êxodo de inteligências” (CHINEN, 1997, p. 35).

Ainda com relação às questões econômicas, tema importante afeto à dependência tecnológica estaria no descompasso da balança tecnológica de pagamentos, ou seja, os países desenvolvidos pagam muito pouco ao exterior por tecnologia, enquanto que o pagamento por tecnologia por países em desenvolvimento é muito elevado (ARANGO, 1975, p. 147).

Passando-se a uma análise sob a ótica sociológica que permeia tal discussão, tem-se que a tecnologia, progresso e ciência “são necessidades e produções objetivas tanto para o capital quanto para o trabalho, tanto para o processo de dominação quanto para a possibilidade de emancipação” (LIMA FILHO; QUELUZ, 2005, p. 27).

Nesse contexto, haveria outro sintoma/indício da dependência tecnológica relacionado ao grande número de patentes estrangeiras depositadas e concedidas nos países em desenvolvimento, bem como com o baixo investimento dos países em desenvolvimento com pesquisas e aperfeiçoamento científico e tecnológico, e a estrutura das universidades latino-americanas é definida pela separação entre universidade e indústria, com muito foco na ciência básica e pouco foco na ciência aplicada, na tecnologia (ARANGO, 1975, p.147).

No intuito de contextualizar os argumentos trazidos por Arango (1975) na década de 70 aos dados atuais, buscou-se as recentes estatísticas disponibilizadas pelo INPI relacionadas a patentes, no intuito de se verificar os níveis de proteção de patentes no Brasil, realizados por brasileiros. Assim, de acordo com relatório do INPI

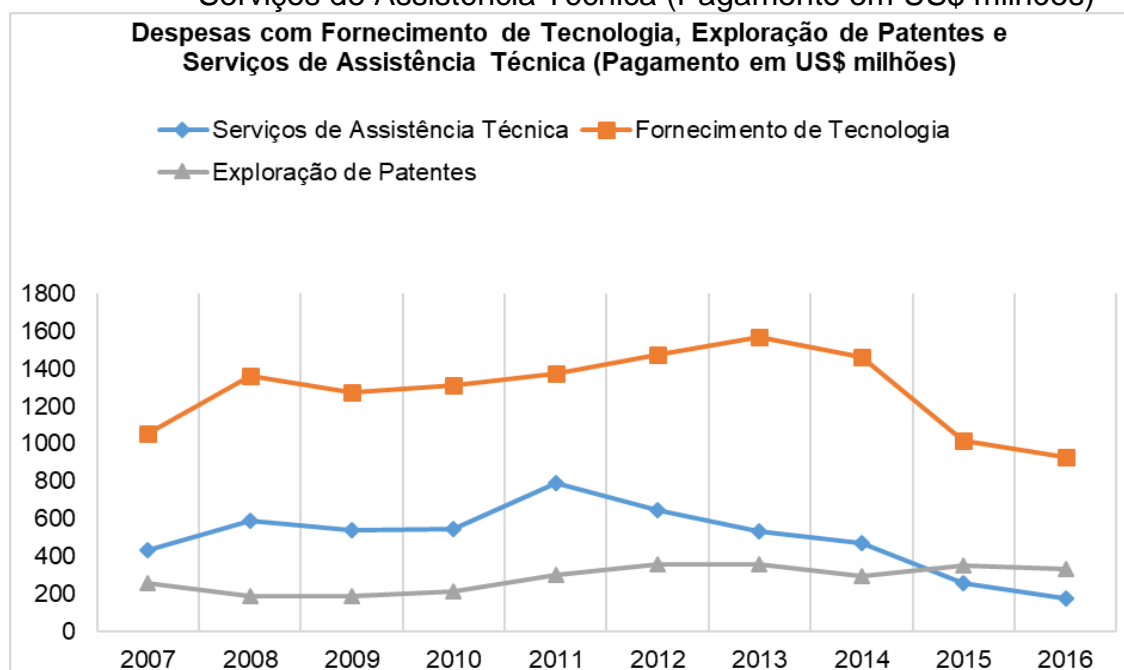
de 2017, já mencionado anteriormente, apenas 14% das patentes depositadas no Brasil são de titulares brasileiros, contra os 86% de depósito de patentes de titulares estrangeiros (INPI, 2017c).

Da mesma forma, os dados do INPI e BACEN (INPI, 2017d), também mostram que a balança tecnológica pendeu para a importação da tecnologia estrangeira em detrimento da exportação da tecnologia, o que demonstra a manutenção da situação de dependência tecnológica alertada por Arango em 1975.

Nesse sentido, importante destacar informação relevante relacionada aos anos de 2015 e 2016 onde se nota a redução de remessa para o exterior de royalties dos contratos e faturas averbados ou registrados junto ao INPI, considerado o aumento de serviços isentos de registro por parte do INPI, haja vista a Resolução INPI/PR nº 156/2015 e da redução no número de contratos averbados e registrados junto ao INPI.

Dessa forma, no Gráfico 3 abaixo, é possível verificar a evolução anual (2007 a 2016) de remessas de royalties e serviços de assistência técnica ao exterior em Dólares e em milhões, nos seguintes tipos de contratos averbáveis ou registráveis junto ao INPI, quais sejam: serviços de assistência técnica, fornecimento de tecnologia e exploração de patentes, contratos selecionados como os que poderiam envolver, ainda que potencialmente, transferência de tecnologia:

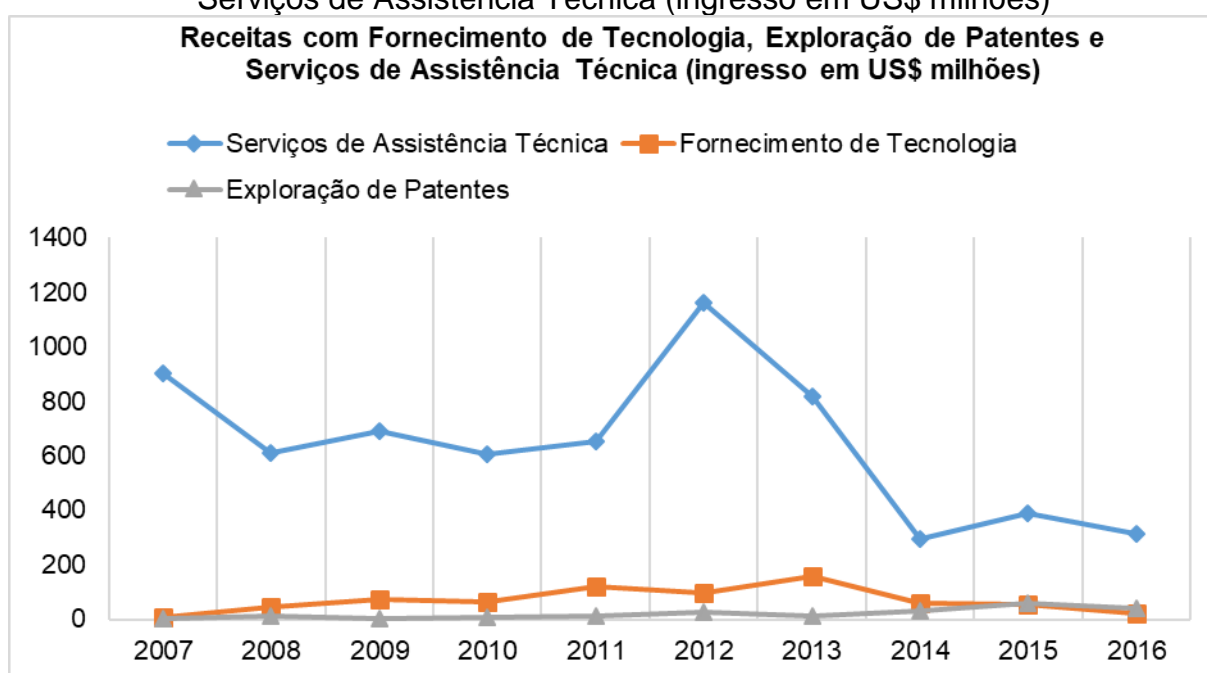
**Gráfico 3 – Despesas com Fornecimento de Tecnologia, Exploração de Patentes e Serviços de Assistência Técnica (Pagamento em US\$ milhões)**



**Fonte:** Adaptado pela Autora a partir dos dados do INPI (2017d).

Já no Gráfico 4 abaixo é possível verificar a evolução anual (2007 a 2016) do recebimento valores relacionados à royalties e serviços de assistência técnica advindos do exterior em Dólares e em milhões, nos seguintes tipos de contratos averbáveis/registráveis junto ao INPI, quais sejam serviços de assistência técnica, fornecimento de tecnologia e exploração de patentes, contratos selecionados como os que poderiam envolver, ainda que potencialmente, transferência de tecnologia.

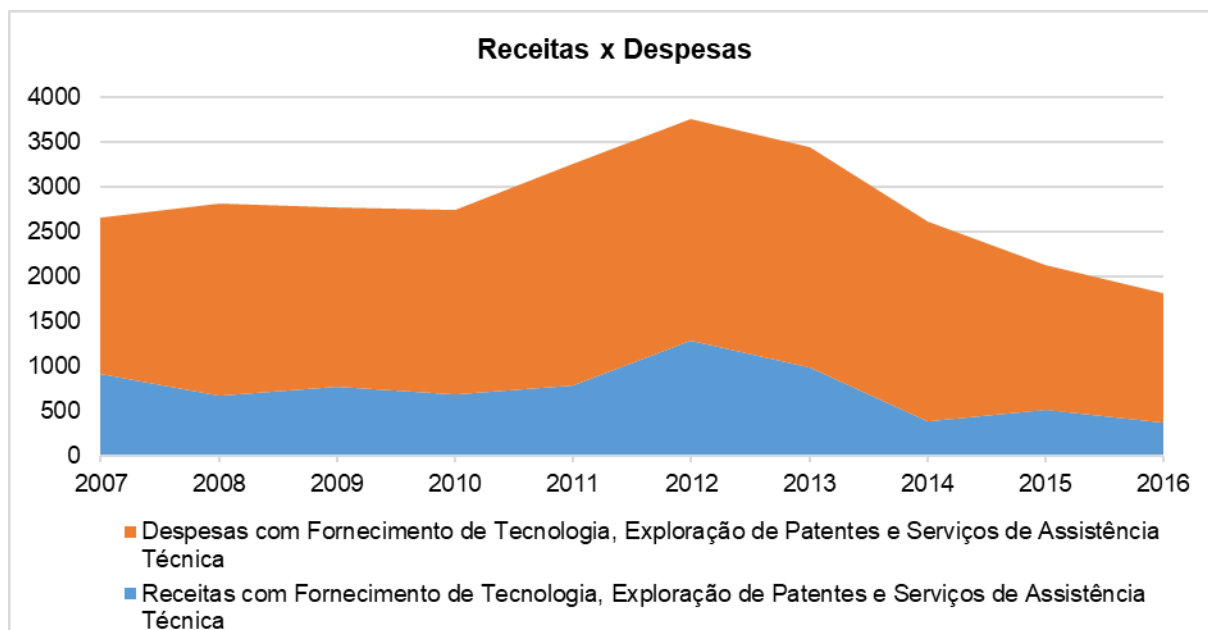
**Gráfico 4** – Receitas com Fornecimento de Tecnologia, exploração de patentes e Serviços de Assistência Técnica (ingresso em US\$ milhões)



**Fonte:** Adaptado pela Autora a partir dos dados do INPI (2017d)

Por fim, conforme se depreende do Gráfico 5 abaixo, realizou-se o somatório dos dados (valores em US\$) obtidos pelos gráficos 3 e 4 acima, nos anos de 2007 a 2016, no intuito de se demonstrar a grande disparidade entre as despesas e receitas com royalties e serviços de assistência técnica, nos quatro tipos de contratos averbáveis ou registráveis junto ao INPI selecionados, quais sejam: serviços de assistência técnica, fornecimento de tecnologia, exploração de patentes (licença e cessão) o que comprova a grande disparidade na balança tecnológica citada por Arango (1975), ainda nos dias atuais (dados de 2016).

**Gráfico 5** – Comparativo entre Receitas e Despesas com Royalties e Serviços de Assistência Técnica (Pagamento em US\$ milhões)



Fonte: Autoria Própria (2018)

Dessa forma, hipótese relevante é a de que a diminuição ou aumento na dependência tecnológica do Brasil, estaria intimamente relacionado à intervenção ou não do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, podendo figurar como indicativo de que o aumento do número de registros e averbações e remessas ao exterior poderia indicar a baixa absorção de tecnologia pelas empresas nacionais.

Destaque-se, contudo, que essa balança tecnológica, ao menos desde 1975, conforme já mencionado por Arango (1975), sempre foi deficitária, independentemente de o INPI interferir mais fortemente ou de maneira mais branda nos contratos de transferência de tecnologia.

Com foi mencionado em tópico apartado, haja vista a ausência de disponibilidade de tecnologias brasileiras que satisfizessem as necessidades do mercado nacional e ante a necessidade de importação dessas tecnologias de países desenvolvidos, é que houve a grande preocupação do INPI na década de 1970 em criar instrumentos para estimular o desenvolvimento tecnológico autônomo no Brasil e, por consequência, desestimulando a importação de tecnologia do exterior, no louvável intuito de diminuir a dependência tecnológica do Brasil.

Dado esse contexto de disparidade entre a balança tecnológica, abre-se a discussão e o impasse entre as opções de aquisição da tecnologia importada *versus* o desenvolvimento local autônomo, que, numa análise preliminar, poderia evitar essa

disparidade na balança tecnológica.

Numa primeira análise, é possível compreender que o desenvolvimento autônomo de uma tecnologia parece figurar como melhor alternativa ao desenvolvimento tecnológico de uma localidade. Contudo, Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 119) indagou os motivos pelos quais alguns países preferem adquirir tecnologia estrangeira e não a realizar de modo autônomo, em seus próprios centros de pesquisa.

A resposta, para aquele autor seria simples e estaria relacionado ao custo da tecnologia: “porque é mais vantajoso financeiramente, isto é, a relação entre custo e benefício é mais favorável para aquisição estrangeira que para o desenvolvimento autóctone de tecnologia” (LEONARDOS, 1997, p. 119).

Juliana Viegas (2007, p. 146) também compreende que a aquisição de tecnologias de terceiros, desde que já validadas e testadas, tendem a ser, na maioria absoluta das vezes mais barata, oferecendo mais garantias do que partir para o desenvolvimento autóctone.

Há o entendimento, portanto, para parte da doutrina, de que a aquisição de tecnologia externa é mais vantajosa, visto que o receptor da tecnologia a obterá por um preço certo, com maior velocidade, tecnologia já comprovada e substituível por outra mais moderna. Nesse sentido, de acordo com Gabriel Francisco Leonardos (1997, p. 120), há quatro fatores que seriam tidos como favoráveis à aquisição da tecnologia em detrimento do desenvolvimento autônomo, quais sejam: (i) preço pré-fixado; (ii) velocidade de absorção; (iii) produção de efeito desejado (comprovação) da tecnologia; e (iv) possibilidade de substituição:

Há quatro fatores, portanto, que pesam em favor da aquisição de tecnologia externa para uma empresa: o *preço* pré-fixado evita o risco inerente ao desenvolvimento interno da tecnologia que seria a necessidade imprevista de recursos adicionais para o orçamento de pesquisa. A *velocidade* da absorção da tecnologia externa, que é transferida imediatamente, pronta para ser utilizada, enquanto que o tempo de desenvolvimento interno de uma tecnologia é imprevisível, pois pode variar entre poucos meses até muitos anos. A certeza de que a tecnologia produzirá o resultado desejado, pois já foi *comprovada* em outras indústrias, é uma vantagem inegável em relação ao risco de que a tecnologia desenvolvida internamente seja um fracasso. Finalmente, a transferência de fonte externa permite à empresa que a adquira usufruir da mesma com um investimento relativamente pequeno, o que a habilita a *substituí-la* por outra, mais avançada, com maior rapidez, pois não terá a preocupação de amortizar integralmente os custos inerentes ao desenvolvimento interno da mesma tecnologia. O que foi dito acima para uma empresa é válido para um país. (LEONARDOS, 1997, p. 120)

Em sentido oposto, o principal argumento a favor do desenvolvimento autônomo da tecnologia reside no conceito de que, na grande maioria das ocasiões, o adquirente da tecnologia não a adquire de modo efetivo, já que as multinacionais controlam sua aplicação e utilização (CHINEN, 1997, p. 21) havendo, portanto, dominação tecnológica.

De outro lado, o desenvolvimento autônomo de tecnologia, notadamente para tecnologias mais significativas e de maior impacto tecnológico, prescinde de altíssimos investimentos, inclusive para que a indústria ganhe escala, gerando maior número de vendas (FERNANDES, 1998, p. 20).

Outro ponto relevante destacado por Juliana Viegas (2007, p. 146) na opção de desenvolvimento autóctone de tecnologia, está relacionado aos encargos (juros) para obtenção de financiamentos para o desenvolvimento de projetos, bem como a escassez de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento de projetos.

A noção de que recursos humanos são fatores importantíssimos ao receptor da tecnologia, destaca-se que muitas vezes, a depender do tipo de tecnologia importada, a distância entre a tecnologia e o conhecimento disponível é tão significativo, que se faz necessário alterar todo o quadro de funcionários da parte receptora (FERNANDES, 1998, p. 100).

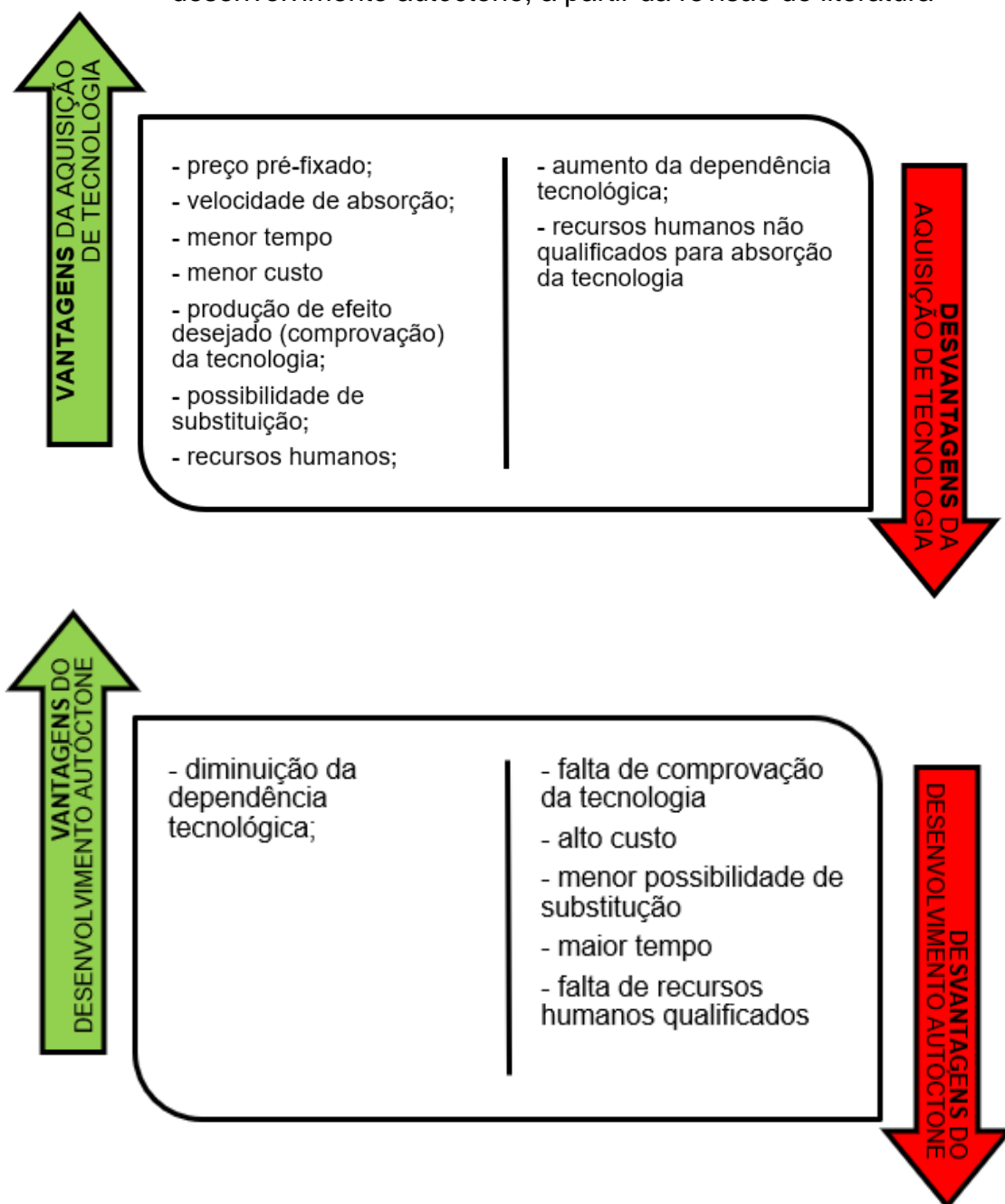
Importante trazer à presente discussão, a noção de que muito embora o desenvolvimento autóctone aparente ser a melhor opção para o desenvolvimento tecnológico do país, a importação de tecnologia pode ser considerada como causadora de “parte das condições precedentes para o desenvolvimento de inovação localmente. Por meio dela é que um país alcança o estado da técnica mundial que lhe permitirá avançar tecnologicamente” (FRANCO, 2010, p. 213).

Nesse mesmo sentido, tem-se que a transferência de tecnologia é “pressuposto moderno do desenvolvimento” (BARBOSA, 2015, p. 425), pois sem a transferência de tecnologia, países menos desenvolvidos, como o Brasil, e por consequência mais atrasados tecnologicamente, ante aos constantes avanços tecnológicos, irão distanciar-se, ainda mais, das modernas conquistas tecnológicas.

Assim, há uma dicotomia entre os benefícios e desvantagens entre o desenvolvimento autóctone e a aquisição de tecnologia do exterior, possuindo em ambos os casos, vantagens e desvantagens. Em tal contexto, no intuito de facilitar a compreensão das vantagens e desvantagens da aquisição de tecnologia do exterior extraídos dos autores analisados e destacados acima, elaborou-se quadro

exemplificativo, que não possui a intenção de exaurir o tema, mas de exemplificá-lo, algumas vantagens e desvantagens:

**Figura 8** – Resumo das vantagens e desvantagens da aquisição de tecnologia e do desenvolvimento autóctone, a partir da revisão de literatura



**Fonte:** Autoria própria (2019).

Com relação a esse impasse entre o desenvolvimento autóctone e aquisição de tecnologia estrangeira, opina Gabriel Francisco Leonardos (1997) que a solução de tal dilema está no “bom senso econômico”, já que de nada adiantaria o desenvolvimento de tecnologia legitimamente brasileira que não seja competitiva no



cenário internacional, da mesma forma, não seria razoável o dispêndio de vultosos investimentos para reinventar o já existente no exterior, disponível a preços razoáveis.

Destaque-se, inclusive, que sob o ponto de vista empresarial, microeconômico, usualmente se requer resultados rápidos e efetivos quando se trata de tecnologia, tudo no intuito de se acompanhar as tendências mundiais. Dessa sorte, a aquisição de tecnologia externa muitas vezes figura como estratégia mais célere quando comparada a implantação de projetos de P&D, que demandam tempo e principalmente profissionais capacitados.

Note-se que diversos fatores afetam a transferência de tecnologia, notadamente a recepção dessa tecnologia. Dentre tais fatores, citam-se a necessidade de políticas governamentais, políticas empresariais, demanda do mercado, base científica do país e do receptor da tecnologia, nível de envolvimento em P&D, nível de educação do receptor da tecnologia e disponibilidade de capital para investimento (FERNANDES, 1998, p. 101).

Ademais, como destacado por Darío Abad Arango (1975, p. 164), não se pode afirmar que a dependência tecnológica seja algo unicamente maléfico, visto que poderá ser entendida como etapa necessária para o desenvolvimento econômico, não sendo interessante, de outro lado, que tal dependência aumente ao longo do tempo.

Nesse ponto, inclusive, pode-se citar o exemplo do Japão, país com escassez de recursos naturais e de território, possuindo território 23 vezes menor que o Brasil, adotou como estratégia a capacidade tecnológica, melhorando o nível educacional, integrando universidades, órgãos públicos de empresas, elevando o investimento público em ciência e tecnologia. Tais medidas fizeram com que o país pudesse absorver adequadamente tecnologias estrangeiras, aprimorando-as e criando suas próprias, ou seja, “conseguiu inovar a partir das tecnologias que adquiriu do exterior” (CHINEN, 1997, p. 19).

Dentro do contexto do presente trabalho, em que buscou-se abordar o papel do INPI ao intervir na vontade das partes em contratos envolvendo a transferência de tecnologia, historicamente com o genuíno intuito de desenvolvimento tecnológico autônomo. Note-se, contudo, que como se depreende dos gráficos acima listados, não foi possível verificar que com dita intervenção, houve redução significativa da dependência tecnológica do Brasil.

Nesse sentido, muito embora tenha havido a ausência total de intervenção nos contratos de transferência de tecnologia, visando privilegiar a autonomia da vontade das partes por meio da Instrução Normativa nº 70/2017 do INPI, as regras fiscais e cambiais permanecem as mesmas, notadamente a Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda, que define graus de essencialidade de acordo com critérios obsoletos, datados da década de 1950, demonstra uma liberalização virtual e não efetiva do controle de remessas por meio dos contratos de transferência de tecnologia.

## 4 CONCLUSÃO

A partir da análise conceitual realizada no presente trabalho, foi possível concluir que o termo tecnologia deve ser analisado sob uma ótica própria, como um objeto de estudo sociológico, influenciando a sociedade e a economia, não figurando como mera aplicação de um conhecimento ou uso comercial e industrial. Tem-se, portanto, tecnologia como bem não necessariamente tangível, podendo ser comunicada de maneira imaterial ou estar corporificada em um suporte ou bem tangível, sendo essencial para o desenvolvimento e transformação das localidades e da sociedade.

Ademais, partindo-se da premissa de que o aprendizado tecnológico é essencial para absorção de tecnologias e que a transferência de tecnologia é um processo de disseminação de conhecimentos; para que uma transferência de tecnologia seja exitosa, faz-se necessário que o receptor da tecnologia tenha capacidade de absorver e aprender os conhecimentos repassados pelo produtor.

Assim, dentre as diversas maneiras de transferência de tecnologia entre receptor e produtor, cuidou-se da transferência de tecnologia pela via contratual e, de modo mais específico, selecionou-se aqueles contratos que poderão ser averbáveis e registráveis pelas partes junto ao INPI, para que operem efeitos contra terceiros, confirmam dedutibilidade fiscal para fins de pagamento de imposto de renda e autorizem a remessa de pagamentos ao exterior.

Quando da escolha de contratos averbáveis ou registráveis junto ao INPI que seriam conceituados no contexto da presente pesquisa, optou-se pela conceituação de contratos de licença de patentes, cessão de patentes, fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica e científica, como aqueles que poderiam envolver, ainda que potencialmente, transferência de tecnologia, visto que dependerá da capacidade tecnológica do receptor, a real absorção da tecnologia transferida contratualmente. Destaque-se ainda que o método utilizado para a seleção dos contratos conceituados calçou-se na satisfação de critérios cumulativos, quais sejam, contratos que (i) atendessem, em seu objeto, ao conceito de tecnologia e transferência de tecnologia, ainda que potencialmente; (ii) fossem averbáveis ou registráveis junto ao INPI, de acordo com suas normativas; e (iii) tivessem previsão legal.

A partir da seleção dos contratos de transferência de tecnologia, buscou-se

compreender, por meio de análise histórica das normas envolvendo a transferência de tecnologia no Brasil, quais eram as agendas prioritárias adotadas pelo Brasil naqueles períodos destacados como relevantes, relacionadas à necessidade de intervenção ou não no domínio econômico, por meio de restrições à remessa de capital ao exterior ante ao pagamento de contratos de transferência de tecnologia.

Além disso, no resumo histórico-normativo, buscou-se compreender o papel do INPI na análise dos contratos de transferência de tecnologia, concluindo-se pela existência de seis fases bem delimitadas, que variaram entre períodos intervencionistas e outros menos intervencionistas, até chegar-se à fase atual, marcada pela publicação da Instrução Normativa nº 70/2017, em que há clara liberalização da análise do mérito dos contratos, havendo, unicamente, análise formal.

Assim, concluiu-se a partir do histórico legislativo analisado sobre a transferência de tecnologia no Brasil, que as medidas governamentais tomadas tiveram apoio nas premissas de capacitação nacional, incentivo ao desenvolvimento autóctone de tecnologias e aplicação de legislações cambiais e fiscais. Dessa forma, na tentativa de cumprir tal objetivo, o INPI, por meio da edição de instruções normativas veio, ao longo do tempo, regulando a transferência de tecnologia no Brasil, intervindo na vontade das partes em prol de uma missão constitucional de desenvolvimento tecnológico nacional.

Contudo, apesar dos objetivos buscados pelo INPI em regular o mérito dos contratos e a remessa de capital ao exterior pelo pagamento de tecnologias estrangeiras, a partir dos dados quantitativos analisados, não foi possível verificar uma redução significativa de dependência tecnológica do Brasil, havendo ainda discrepância de dados, permanecendo desigual a balança entre remessas e despesas relacionadas à transferência de tecnologia. Noutras palavras, o problema da dependência tecnológica persiste, independentemente da ação intervencionista isolada do INPI.

Nesse contexto, aparentemente, investir em um aparato estatal que incentive o desenvolvimento de tecnológico autônomo, por meio de políticas consistentes, incentivos fiscais, integração entre os atores envolvidos no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – SNCTI em cumprimento aos preceitos constitucionais, possa, de maneira mais efetiva, diminuir a dependência tecnológica do Brasil, não cabendo, portanto, somente ao INPI a tarefa de por meio de

legislações antigas, buscar a redução de dependência tecnológica.

Isso porque, as medidas protetivas tomadas pelo INPI, ainda que objetivando os preceitos constitucionais de desenvolvimento tecnológico, por si só, ou seja, somente por meio de regulações fiscais, cambiais e de análise de mérito contratual, parecem não garantir a capacitação nacional almejada, não podendo, portanto, o INPI figurar como o principal guardião do mérito dos contratos de transferência de tecnologia e único responsável pela importante meta de capacitação tecnológica do Brasil.

Ademais, a partir da compreensão das vantagens e desvantagens da compra da tecnologia do exterior por meio de contratos de transferência de tecnologia e dos motivos pelos quais há a dependência tecnológica do Brasil, não se pôde concluir que dita dependência seja, a todo momento, maléfica. Isso porque, a dependência pode ser necessária, ainda que por determinado período, para que uma nação atinja o estado da técnica mínimo e que, a parti daí, possa avançar tecnologicamente e economicamente, de modo autônomo.

Faz-se necessário, portanto, o bom senso econômico, mas antes de tudo, o investimento em capacitação tecnológica nacional, fortalecimento da estrutura tecnológica e científica evitando a “evasão de cérebros”, sendo premente uma estratégia de desenvolvimento sólida e perene, para que se atinjam os fins constitucionais.

Assim, pelo que se pôde depreender da Instrução Normativa nº 70/2017 do INPI, privilegiou-se o interesse das partes contratantes, demonstrando a ausência total de intervencionismo por parte do Instituto, cabendo à Receita Federal e ao BACEN, que até o presente momento não se aparelharam para receber tal incumbência, aplicarem, sem o valioso auxílio do INPI, as regras fiscais e cambiais de remessas ao exterior nos contratos de transferência de tecnologia.

Dessa sorte, muito embora tenha havido a mudança do posicionamento do INPI, disposições legislativas antigas, notadamente a Portaria nº 436/1958 do Ministério da Fazenda, que estabelecem coeficientes percentuais máximos para a dedução de *royalties* e outros pagamentos, de acordo com o “grau de essencialidade” da indústria à época, continuam vigentes.

Dessa forma, na tentativa de responder ao questionamento “**Qual a efetividade e necessidade atual da restrição de remessa de capital ao exterior como alternativa para o desenvolvimento tecnológico do país?**”, tem-se que, ao

considerar a posição liberalista recentemente adotada pelo INPI, bem como os preceitos constitucionais de desenvolvimento tecnológico, é possível concluir que é necessário modernizar a legislação sobre a transferência de tecnologia, independentemente se a agenda prioritária será pela aquisição e tecnologia do exterior ou desenvolvimento de tecnologia de forma autônoma, sob pena de, em ambos os caminhos, ser necessário conviver com posições institucionais e legislações não harmonizadas e descompassadas, quando comparadas à realidade atual.

Assim, em resposta ao problema de pesquisa, tem-se que a restrição de remessas, por si só, não pode ser considerada como medida eficaz e atualmente necessária para a redução da dependência tecnológica ou para o atingimento pleno dos preceitos constitucionais de desenvolvimento tecnológico, compreendendo inefetivas a restrição de remessa para redução efetiva da dependência tecnológica.

Compreendeu-se, portanto, que no cenário internacional vivido, bem como no novo modelo liberal adotado pelo INPI, a prática restritiva de remessas e regulamentações advindas da época em que imperava a política de substituição de importações, própria de uma economia fechada, não se coadunam com a intenção de liberalização do comércio de tecnologias, quando ainda se tem uma política governamental genérica e pouco focada, além de legislações antigas, que não refletem, há tempos, a realidade brasileira atual.

Repise-se, ainda, independentemente da opção para o desenvolvimento tecnológico do país, buscado pela constituição, seja de forma autônoma com restrições à compra de tecnologias ou seja pela aquisição da tecnologia do exterior, fato é que a legislação deverá ser modernizada, notadamente a Portaria nº 436/58, reavaliando-se, portanto, a porcentagem de dedutibilidade fiscal e atualizando o rol de tecnologias essenciais, que há muito estão defasadas, para que reflitam à realidade atual.

Ainda, como conclusão do presente trabalho, para os contratos de transferência de tecnologia que envolvam patentes, o *backlog*, ou seja, a morosidade crônica por parte do INPI na análise de patentes, necessita ser solucionado, pois poderá ser considerado preocupante e até mesmo impeditivo à eventuais negociações de contratos de transferências de tecnologia que envolvam direitos de propriedade industrial que ainda estão pendentes de análise no Brasil. Isso porque, determinados contratos de transferência de tecnologia, como exemplo,

contrato de licenciamento de patentes, somente poderão ser pagos quando a patente for efetivamente concedida, o que tem levado em média, 10,23 anos.

O desafio, entretanto, parece estar na harmonização entre políticas governamentais de incentivo à inovação, destinadas ao cumprimento do desenvolvimento tecnológico do país, com as políticas adotadas pelo INPI, BACEN e legislação fiscal e cambial, há tempos obsoletas e que não mais refletem a realidade econômica do país. Não se pode considerar, portanto, como meio adequado para o atingimento das finalidades constitucionais, a adoção de mera política restritiva de remessas, sem, contudo, investir em capacidade tecnológica, tanto no nível meso e macroeconômico, de modo que além de gerar o desenvolvimento autônomo, possam também atrair investimentos estrangeiros.

Assim, a partir da promulgação da Instrução Normativa n<sup>o</sup> 70/2017 do INPI, tal cenário de descompasso entre os entes governamentais parece ter se agravado, ficando como sugestão para estudos futuros, a análise dos eventuais impactos fiscais e de balança tecnológica que a Instrução Normativa n<sup>o</sup> 70/2017 possa ter gerado. Referida análise escapou ao escopo do presente estudo, haja vista a impossibilidade de se extrair resultados que possam indicar, concretamente, os possíveis impactos de tal norma, haja vista o pouco tempo de sua adoção e a ausência de decisões judiciais que versem sobre a nova regra.

Outra sugestão para estudos futuros é avaliar, de que maneira, o BACEN e a Receita Federal executarão as atividades até então promovidas pelo INPI na análise dos contratos, e se tal Instrução Normativa será mantida a partir do novo governo e nova presidência do INPI.

Por fim, cabe ainda sugestão para estudos futuros a avaliação do papel institucional e político do INPI, notadamente quando da edição de instruções normativas que possam vir a carregar em seu conteúdo, grande impacto na sociedade, economia e desenvolvimento do país.

## REFERÊNCIAS

- ABPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.  
**Resolução nº 59**: Projeto de Lei nº 2293/2003. Rio de Janeiro: ABPI, 2003.  
Disponível em:  
<http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=10>. Acesso em: 31 mar. 2019.
- ANTONELLI, Cristiano. Economics of knowledge and the governance of commons knowledge. **Revista Brasileira de Inovação**, v. 1, n. 1, p. 29-48, jan./jun. 2002.
- ARANGO, Darío Abad. Tecnologia e dependência. *In*: TABAK, Fanny (org.). **Dependência tecnológica e desenvolvimento nacional**. Rio de Janeiro: Pallas, 1975.
- ARAÚJO JUNIOR, José Tavares. Transferência de tecnologia: para que serve um Código Internacional de Conduta? **Pesquisa e Planejamento Econômico**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 227-236, abr. 1977.
- ARGYRIS, Chris. **Enfrentando defesas empresariais**: facilitando o aprendizado organizacional. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
- ARRUDA, Mauro Fernando Maria. Painel sobre transferência de tecnologia: a recente orientação do INPI sobre transferência de tecnologia. *In*: SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA ABPI, 4., 1984, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: ABPI, 1984. p. 221-236.
- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil**: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Circular nº 3.837, de 27 de junho de 2017**. Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no exterior. Disponível em:  
[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50399/Circ\\_3837\\_v1\\_O.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50399/Circ_3837_v1_O.pdf). Acesso em: 15 ago. 2018.
- BARBIERI, José Carlos; DELAZARO, Walter. Nova regulamentação da transferência de tecnologia no Brasil. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 33, n. 3, p. 6-19, maio/jun. 1993.
- BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2015. t. 4.
- BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Revisitando os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial: a função social, o efeito relativo, a regulação e a autonomia privada. *In*: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord). **Propriedade intelectual em perspectiva**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008. p. 323-334.



BARCELLOS, Milton Lúcio. **Propriedade industrial & constituição**: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

BENNETT, Roger. "Ba" as a determinant of salesforce effectiveness: an empirical assessment of the applicability of the Nonaka-Takeuchi model to the management of the selling function. **Marketing Intelligence & Planning**, United Kingdom, v. 19, n. 3, p. 188-199, jun. 2001.

BLAKENEY, Michael. **Legal aspects of technology transfer to developing countries**. Oxford: ESC Publishing, 1989.

BLOHMKE, Julian. Technology complexity, technology transfer mechanisms and sustainable development. **Energy for Sustainable Development**, Bangalore, v. 23, p. 237-246, Dec. 2014.

BORGES-ANDRADE, Jairo E.; ABBAD, Gardênia da Silva; MOURÃO, Luciana. (org.). **Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e trabalho**: fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2006.

BRASIL. [Constituição (1967)]. **Constituição da república Federativa do brasil de 1967**. Brasília, DF: Presidência da República, 967. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao67.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm). Acesso em: 9 fev. 2019.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 5 mar. 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977**. Altera a legislação do imposto sobre a renda. Brasília: Presidência da República 1977. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del1598.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm). Acesso em: 9 fev. 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945**. Código da Propriedade Industrial. Brasília: Presidência da República, 1945. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm). Acesso em: 5 fev. 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946**. Reorganiza o Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/Del8933.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del8933.htm). Acesso em: 5 fev. 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da República, 2002. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/l10406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm). Acesso em: 5 mar 2019.

BRASIL. **Lei nº 3.470, e 28 de novembro de 1958**. Altera a legislação do Imposto de Renda e da outras providências. Brasília: Presidência da República, 1958a. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L3470.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm). Acesso em: 9 fev. 2019.

BRASIL. **Lei nº 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. Brasília: Presidência da República, 1962a. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm). Acesso em: 9 mar. 2019.

BRASIL. **Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962.** Regula e repressão ao abuso do Poder Econômico. Brasília: Presidência da República, 1962b. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/1950-1969/L4137impressao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4137impressao.htm). Acesso em: 9 mar. 2019.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.** Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1970. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm). Acesso em: 9 fev. 2019.

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1971. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm). Acesso em: 5 mar. 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.** Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1991. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8383.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8383.htm). Acesso em: 5 mar. 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.** Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1994. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8955.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8955.htm). Acesso em: 5 abr. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.** Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9069.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9069.htm). Acesso em: 9 fev. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm). Acesso em: 5 mar 2019.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. **Estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação: 2016-2022.** Brasília: MCTIC, 2016. Disponível em: <https://portal.inssa.gov.br/images/documentos-oficiais/ENCTI-MCTIC-2016-2022.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2019.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. **Incentivos ao desenvolvimento:** lei do bem. Disponível em: [https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/incentivo\\_desenvolvimento/lei\\_bem/Lei\\_do\\_Bem.html](https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/incentivo_desenvolvimento/lei_bem/Lei_do_Bem.html). Acesso em: 21 abr. 2019.

BRASIL. Ministério da Fazenda. **Portaria MF nº 436, de 30 de dezembro de 1958.**

Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade. Brasília: Ministério da Fazenda, 1958b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2019.

BRASIL. **Portaria MEFP nº 365, de 26 de junho de 1990**. Brasília: MEFP, 1990. Disponível em: [http://www.infoconsult.com.br/legislacao/portaria\\_mefp/1990/p\\_mefp\\_365\\_1990.htm](http://www.infoconsult.com.br/legislacao/portaria_mefp/1990/p_mefp_365_1990.htm). Acesso em: 5 abr. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 120058-RJ**. Segunda Turma. Recorrente: Unilever Brasil Ltda e Outro. Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 16 de fevereiro de 2017.

CALLON, Michel. Society in the making: the study of technology as a tool for sociological analysis. *In*: BIJKER, Wiebe E.; HUGHES, Thomas P.; PINCH, Trevor J. **The social construction of technological systems: new directions in the sociology and history of technology**. Cambridge: Massachusetts. MIT Press, 1989. p. 83-110.

CHINEN, Akira. **Know-how e propriedade industrial**. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997.

CHOO, Chun Wei; FURNESS, Colin; PAQUETTE, Scott; BERG, Herman; DETLOR, Brian; BERGERON, Pierrette; HEATON, Lorna. Working with information: information management and culture in a professional services organization. **Journal of Information Science**, Cambridge, v. 32, n. 6, p. 491–510, Dec. 2006.

CNUCED. **O papel do sistema de patentes na transferência de tecnologia aos países em desenvolvimento**: relatório preparado pelo Departamento das Nações Unidas para assuntos econômicos e sociais, pelo Secretariado da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) e pelo Escritório Internacional da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1979.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio – os efeitos da nova Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 27, p. 31-38, mar./abr. 1997.

CZELUSNIAK, Vivian Amaro. **Contratos de transferência de tecnologia em inovação aberta**: uma análise juseconômica. 2015. Tese (Doutorado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2015.

DERGINT, D. E. A. **Le transfert de technologie comme un moyen de survie des entreprises et d'intégration des Universités**. Laboratoires de recherche. Compiègne: Université de Technologie de Compiègne, 1996.

FERNANDES, R. **Tecnologia**: aquisição, desenvolvimento, proteção, transferência e comercialização. Rio de Janeiro: Quadratim, 1998.

FLORES, César. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia: influência econômica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

FRANCO, Karin Klempp. **A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: perspectiva do direito da propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrência**. 2010. 240 f. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

GIL, Antonio C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GNOCCHI, Alexandre. **Propriedade industrial: licenças e royalties no Brasil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960.

GNOCCHI, Alexandre. **Transferência de tecnologia: contratos de know how & royalties no Brasil**. São Paulo: Inventa, 1981.

GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de patentes: sobre a interpretação do Art. 5º, XXIX da Constituição Brasileira. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 98, p. 42-48, jan./fev. 2009.

GROSSE, Robert. International technology transfer in services. **Journal of International Business Studies**, Columbia, v. 27, n. 4, p. 781-800, 1996.

HIPPEL, Eric Von. **“Sticky information” and the locus of problem solving: implications for innovation**. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management, 1993. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:mit:sloanp:2493>. Acesso em: 10 abr. 2019.

IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa INPI/PR nº 070, de 11 de abril de 2017**. Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Brasília, 2017a. Disponível em: [http://www.lex.com.br/legis\\_27384326\\_INSTRUCAO\\_NORMATIVA\\_N\\_70\\_DE\\_11\\_D E\\_ABRIL\\_DE\\_2017.aspx](http://www.lex.com.br/legis_27384326_INSTRUCAO_NORMATIVA_N_70_DE_11_D E_ABRIL_DE_2017.aspx). Acesso em: 9 mar. 2019.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Legislação: transferência de tecnologia**. 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/legislacao-transferencia-de-tecnologia>. Acesso em: 8 fev. 2019.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Notícias. **Averbação de contratos tem novas diretrizes de exame**. 2017b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/averbacao-de-contratos-tem-novas-diretrizes-de-exame>. Acesso em: 5 abr. 2019.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Relatório de atividades de 2017**. 2017c. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-relatorio-de-atividades-de-2017/RelatriodeAtividades2017.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2018.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Relatórios de atividades do INPI edição 2018**. 2018. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>. Acesso em: 17 mar. 2019.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução nº 156, de 9 de novembro de 2015**. Dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, consoante com o disposto no art. 221 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/resolucao\\_156\\_2015-3.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/resolucao_156_2015-3.pdf). Acesso em: 3 maio 2019.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resumo estatístico da situação dos pedidos de patentes**. 2017d. Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/INPI\\_consulta\\_publica\\_GRAFICOS\\_270720171.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/INPI_consulta_publica_GRAFICOS_270720171.pdf). Acesso em: 26 abr. 2018.

KLINE, Stephen J. What is technology? **Bulletin of Science Technology & Society**, Pensilvânia, v. 3, p. 215-218, 1985.

KUMAR, Vinod; KUMAR, Uma; PERSAUD, Aditha. Building technological capability through importing technology: the case of Indonesian manufacturing industry. **The Journal of Technology Transfer**, Indianapolis, v. 24, n. 1, p. 81-96, Apr. 1999.

LABRUNIE, Jacques. A proteção ao segredo de negócio. *In*: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton (coord.). **Direito empresarial contemporâneo**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. O recente *leading case* do STJ a respeito da atuação do INPI na análise dos contratos de transferência de tecnologia. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 146, p. 25-28, jan./fev. 2017.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LIMA FILHO, Domingos Leite; QUELUZ, Gilson Leandro. A tecnologia e a educação tecnológica: elementos para uma sistematização conceitual. **Educação e Tecnologia**, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 19-28, jan./jun. 2005.

LUNDVALL, Bengt-Ake. Políticas de inovação na economia do aprendizado. **Parcerias Estratégicas**, Brasília, n. 10, p. 200-2018, mar. 2001. Disponível em: [http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias\\_estrategicas/article/viewFile/149/143](http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/149/143). Acesso em: 5 mar. 2019.

MATTEI, Lauro; SANTOS JÚNIOR, José Aldoril. Industrialização e substituição de importações no Brasil e na Argentina: uma análise histórica comparada. **Revista de Economia**, Curitiba, v. 35, n. 1, 31 mar. 2010.

MIYAZAKI, Silvio Yoshiro. Transferência internacional de tecnologia. **Revista de Administração de Empresas**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 97-105, dez. 1991.

MONTEIRO, Gustavo Redó. **O limite de atuação do instituto nacional da propriedade industrial no registro dos contratos de transferência de tecnologia**. 2014. 180 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação do conhecimento na empresa**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

NONAKA, Ikujiro; TOYAMA, Ryoko; KONNO, Noboru. SECI, Ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation. **Long Range Planning**, London, v. 33, n. 1, p. 5-34, 2000.

PEREIRA, Karina Correa. Transferências internacionais de tecnologia: uma perspectiva brasileira. *In*: RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas; POLIDO, Fabrício (org.). **Propriedade intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

POLANYI, M. The logic of tacit inference. *In*: GRENE, M. (ed.). **Knowing and being: essays by Michael Polanyi**. Chicago: University of Chicago Press, 1983. p.140-144.

POPADIUK, Silvio; SANTOS, André Eduardo Miranda. Conhecimentos tácito, explícito e cultural no planejamento da demanda. **Journal of Information Systems and Technology Management**, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 207226, abr. 2010.

PRADO JÚNIOR, Caio. **História econômica do Brasil**. 24. ed. Brasília: Brasiliense, 1973.

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

REDDY, N. Mohan; ZHAO, Liming. International technology transfer: a review. **Research Policy**, Amsterdam, v. 19, n. 4, p. 285-307, 1 ago. 1990.

RESENDE, André Lara; FRAGA NETO, Arminio F.; BACHA, Edmar; GOLDFAJN, Ilan; LISBOA, Marcos; MESQUITA, Mario; MALAN, Pedro S. **Economia brasileira: notas breves sobre as décadas de 1960 a 2020**. 2018. Disponível em: <http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2018/02/180207ECONOMIA-BRASILEIRA.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2019.

ROCHA NETO, Ivan. **Ciência, tecnologia e inovação: conceitos básicos**. Brasília: SEBRAE, 1996.

ROCHA NETO, Ivan. **Gestão de organizações: pensamento científico, inovação, ciência, tecnologia, auto-organização, complexidade e caos, ética e dimensão humana**. São Paulo: Atlas, 2003.

RODRIGUES, Weliton. **Inovação no Brasil e expectativa de desenvolvimento: sobre possibilidades e limites**. 2017. 138 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2017.

SANTIKARN, Miagsam. **Technology transfer: a case study**. Canberra: Australian National University, 1977.

SHENXUE, Li; CLARK, Timothy; SILLINCE, John. Constructing a strategy on the creation of core competencies for African companies. **Technological Forecasting and Social Change**, New York, v. 131, p. 204-2013, June 2018.

SILVA, André Luiz Reis. Da substituição de importações a substituição de exportações. **Revista Brasileira de Política Internacional**, Brasília, v. 48, n. 2, jul./dez. 2005. Resenha de: SILVA, Heloisa Machado. Da substituição de importações a substituição de exportações: a política de comércio exterior brasileira de 1945 a 1979. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2004. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-73292005000200013](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292005000200013). Acesso em: 9 fev. 2019.

SILVA, Heloisa Conceição. **Da substituição de importações à substituição de exportações**: a política de comércio exterior brasileira de 1945 a 1979. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2004.

SILVA, Reinaldo Marques da. O controle de preços de transferência aplicado aos ativos intangíveis. **Revista de Doutrina e Jurisprudência**, Brasília, v. 107, n. 1, p. 121-140, jul./dez. 2015.

SOARES, Thiago J. C. C.; TORKOMIAN, Ana L. V.; NAGANO, Marcelo S.; MOREIRA, Frederico G. P. O sistema de inovação brasileiro: uma análise crítica e reflexões. **Revista Interciência**, Condes, v. 41, n. 10, out. 2016.

UNCTAD – UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **Draft international code of conduct on the transfer of technology**. Genebra: UNCTAD, 1985. Disponível em: [http://unctad.org/Sections/dite\\_tobedeleted/iia/docs/compendium/en/14%20volume%201.pdf](http://unctad.org/Sections/dite_tobedeleted/iia/docs/compendium/en/14%20volume%201.pdf). Acesso em: 1 maio 2018.

UNCTAD – UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **Transfer of technology**. Genebra: United Nations Publications, 2001. Disponível em: <http://www.unctad.org/en/docs//psiteiitd28.en.pdf>. Acesso em: 1 maio 2018.

VIEGAS, Juliana L. B. **Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. São Paulo: Saraiva. 2007.

VOSGERAU, Tathiane Ramos; CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Contratos de transferência de tecnologia: impactos econômicos da Intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 22., 2013, Florianópolis. *Anais [...]*. Florianópolis: UNINOVE, 2013. p. 156-178.

WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Successful technology licensing**. Geneva: WIPO, 2015. Disponível em: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo\\_pub\\_903.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf). Acesso em: 15 jun. 2018.