PROJETO DE ESTUDOS
NÚCLEO ESPECIAL DE ESTUDOS DE DIREITO COMPARADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOÍAS-GO

PROPRIEDADE INTELECTUAL E OS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E CONTRATOS DE PESQUISA – *COST SHARING*

MARIA CRISTINA VIDOTTE BLANCO TARREGA
CHARLENE MARIA DE ÁVILA PLAZA

GOIÂNIA
2008

INTRODUÇÃO

Atualmente, é impraticável pensar em um sistema de proteção à propriedade intelectual que não seja internacional, principalmente quando inserimos a proteção à tecnologia.

Em um mundo que busca eficiência e em que barreiras territoriais perdem cada vez mais o significado, a grande maioria das nações busca alinhar-se de maneira uniforme no tocante à legislação, para aqueles que decidam investir em tecnologia tenham segurança de conhecer e entender as regras do jogo.

Apesar dos esforços internacionais para que a proteção à propriedade intelectual seja uniforme e apesar das legislações nacionais de países em desenvolvimento no mundo terem sido internalizadas segundo os parâmetros estabelecidos pelo TRIP's (*Trade related aspects of property rights*), as realidades enfrentadas por cada país são extremamente distintas.

Países em desenvolvimento são normalmente receptores de novas tecnologias e por mais que invistam em pesquisa há pouco desenvolvimento.

Por outro lado, países desenvolvidos investem somas astronômicas ao longo de grandes períodos de tempo para o desenvolvimento de uma nova tecnologia. O recebimento e compensação financeira por estes novos desenvolvimentos não significa somente lucro, mas também a recuperação dos valores investidos. Além da preocupação com as finanças, detentores de tecnologia preocupam-se especialmente com a existência e a aplicação de leis de propriedade intelectual nas nações em que a tecnologia é negociada.

Ou seja, apesar de tanto países em desenvolvimento quanto países desenvolvidos terem se comprometido com a mesma natureza de obrigações na oportunidade dos acordos firmados na Rodada Uruguai, as diferenças entre os dois grupos tornam-se claras quando

os signatários destes acordos se propõem a negociar tecnologia, vez que a visão de cada país ou grupo decorre diretamente do seu grau de desenvolvimento.

Em outras palavras, o comprometimento com obrigações internacionais estandartizadas não é internalizado da mesma maneira nestes dois grupos distintos.

Por mais que a universalização das normas internacionais em propriedade intelectual, como padrões mínimos de proteção e o tratamento nacional, duas questões necessitam discussões:

Primeiro, a constatação de que o processo de atualização das convenções internacionais nem sempre acompanhou as exigências do próprio processo de modernização da economia global;

Segundo, a constatação de que a mera afirmação de padrões mínimos de proteção é insuficiente quando os mecanismos de aplicação desses direitos revelam-se inadequados.

Hoje, o que se vislumbra, é que o papel da propriedade intelectual entre os países constitui um cartão de visita e um passaporte seguro para se negociar as novas tecnologias e seus conhecimentos.

Vivenciamos uma era que os bens tangíveis perdem espaço face aos bens imateriais. A obtenção e a capacitação das informações processadas, bem como a criação de novos conhecimentos e tecnologias são muito mais relevantes para um país do que os ditos bens materiais. Assim, os são também, para as empresas, cujo capital intangível, como patentes, marcas, segredos de indústria, design, *software*, representam seu bem maior.

Dessa maneira, distante dos fundamentos consolidados da economia clássica e apregoados por Weber na teoria da estrutura da organização burocrática[1], em Marx na teoria de valor[2] e em Adam

---

[1] Weber categorizou a burocracia como um tipo de organização e enfatizou que a idéia de que a burocracia iria desaparecer era ingênua. Para Weber a permanência ou não da burocracia era de segunda importância, o principal era entender os impactos da burocracia na sociedade. Do ponto de vista de Weber, burocratização significa principalmente o crescente aumento de tipos racionais de organização,

Smith com seu princípio da escassez, os bens intangíveis ressurgem como verdadeiras ancoragens de valor para as empresas e universidades que passam a se preocupar na maneira de resguardar e de proteger esses bens.

JUSTIFICATIVA

Em primeiro lugar, justifica-se a presente PROJETO DE ESTUDOS pelo fato de que na ordem econômica, não é possível alcançar um desenvolvimento nacional sem que se processe a inserção global das inovações tecnológicas. A integração competitiva adotada pelas normas nacionais e internacionais, como maneira de fomentar políticas de inovação tecnológica, deve necessariamente, tratar do tema da propriedade intelectual que, em proporções maiores, necessita de uma política adequada no âmbito internacional.

Em segundo lugar, o aumento de competitividade se reflete com as mudanças do processo inovador; as novas estratégias da expansão internacional com o aumento global de investimentos em pesquisa e principalmente a adequação do sistema legal em vigor para a proteção de certas tecnologias novas. Nesse contexto o estudo dos contratos de transferência de tecnologia e *Know-how* e suas modalidades se mostram de real importância.

---

em todos os sistemas administrativos, dentro e fora das organizações públicas. Mais largamente, ela também se refere ao aumento de racionalização nos relacionamentos e crenças humanas. (...) Mas o elemento comum nos trabalhos de Marx e Weber é o escopo abrangente e a perspectiva histórica. Apenas quando uma sociedade inteira torna-se a principal unidade de análise e quando sua estrutura social é vista em um contexto histórico e evolutivo, que o tipo de problemas com os quais os escritos clássicos se preocupavam aparecem e podem ser confrontados. Estes problemas demandam uma forte orientação humanista, uma profunda preocupação com a condição humana em um mundo dominado por forças que impedem a aplicação da razão em assuntos humanos. Resumindo, os escritores clássicos estavam preocupados principalmente com os problemas de poder, com o problema crucial de alienação e liberdade social. Juntas, as análises de Marx e Weber constituem o diagnóstico mais profundo e crítico da sociedade moderna. (BEPPLER, Luciana Alves. Dissertação de Mestrado em Administração PUC-PR, 2002).

[2] Os valores das mercadorias estão na razão direta do tempo de trabalho invertido em sua produção e na razão inversa das forças produtivas do trabalho empregado. […] Os preços do mercado não fazem mais do que expressar a quantidade social média de trabalho que, nas condições médias de produção, é necessária para abastecer o mercado com determinada quantidade de um certo artigo (MARX, 1982b, p. 158).

OBJETIVOS

São os seguintes os objetivos gerais e específicos do projeto de estudos:

Objetivos gerais

São dois os objetivos gerais do presente projeto:

1-O estudo voltado à propriedade intelectual no que tange a seus aspectos de proteção as inovações tecnológicas – entraves e benefícios.

2-O estudo dos contratos de propriedade intelectual em suas diversas modalidades.

Objetivos específicos

Busca-se nesse projeto de estudos demonstrar a importância de se delimitar os contratos de transferência de tecnologia, partindo dos aspectos gerais e suas modalidades, dentre elas a de *know-how*, para se compreender melhor todo o sistema de proteção da tecnologia, já que há dificuldade de precisão terminológica nas diversas doutrinas pátria e estrangeira, e posteriormente identificar as diversas modalidades de contrato de know-how no sistema de propriedade intelectual.

Por extensão, se fará um estudo relativo aos contratos de pesquisa – *cost sharing* – contratos de pesquisa ou e rateio de custos de P&D, vez que a inteiração universidade/empresa/governos se faz fundamental para a difusão e aperfeiçoamento das novas tecnologias, enfocando principalmente a Lei Federal n. 10.973/04 e a Constituição Federal do Brasil.

METODOLOGIA

Para dar as respostas às várias questões relacionadas e para dar sustentabilidade aos termos que irão se apresentar, utilizar-se-á

o método hipotético-dedutivo para se alcançar os institutos jurídicos e a precisão científica necessária na pesquisa; o método hipotético-dedutivo apresenta-se à ciência como opção de superação das limitações de outros métodos tradicionais: o dedutivo e o indutivo e diferem-se do indutivo por focalizar, em primeiro lugar, o problema e a conjectura, que serão testados pela observação e experimentação. A respeito do método hipotético-dedutivo, poderemos perceber que se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula a hipótese e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese.

EXECUÇÃO E FINALIDADES DO PRESENTE GRUPO DE ESTUDOS

A proposta inicial será através de encontros semanais todas as terças-feiras a partir das 15 horas nas dependências da Universidade Federal de Goiás.

O material de apoio será fornecido previamente aos pesquisadores facilitando a inteiração do grupo para as discussões necessárias do assunto a ser abordado.

Contará com a confecção posterior de um endereço eletrônico voltado ao grupo de pesquisa, facilitando a comunicação de todos os membros.

Vislumbra-se a confecção de relatórios mensais das atividades que estão sendo desenvolvidas e trabalhos acadêmicos que deverão ser propostos no decorrer dos estudos com o intuito de publicidade a todo meio universitário.

TÓPICOS PROPOSTOS PARA O PROJETO DE ESTUDOS

1.Tipologia dos contratos internacionais de transferência de tecnologia e a propriedade intelectual

►Noção geral de propriedade intelectual – patentes e transferência de tecnologia
►Limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo
►Direitos de exclusiva na propriedade intelectual – bens intangíveis
►Direito ao desenvolvimento,inovação e apropriação das tecnologias
►Conceito de contrato. Influência econômica e importância da tecnologia.
►Internacionalidade dos contratos e os conflitos gerados pelo dirigismo estatal
►Contrato internacional
►Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia
►Classificação dos contratos de transferência de tecnologia
►Contratos de Cessão
►Cessão do *know-how*
►Natureza Jurídica do contrato de *know-how*
►A Lei de inovação federal e os contratos de P&D- *Cost sharing agreements*
►Atribuição dos direitos de propriedade intelectual
►Contratos de Licença
►Natureza jurídica da licença
►Contrato de licença de patente
►Contratos de licença de *know-how*
►Contratos mistos de cessão e licença
►Contratos de licença recíproca
►Contratos Gerais que envolvem *know-how* ou tecnologia

►Contratos de engenharia

►Licença para uso de marca – aspectos gerais no direito marcário

►Contrato de cooperação técnica

►Contrato de fornecimento de tecnologia

►Contrato de *show-how*

►Contratos de franquia

►Contratos de informática com tecnologia agregada

2.O Segredo industrial e os contratos de *know-how*

►*Know-how* e o segredo

►Cessão ou licença de *know-how*?

►*Know-how* e segredo comercial . Natureza Jurídica do *Know-how*

►Elementos de um contrato de *Know-how*

►Diferença entre assistência técnica e *know-how* . Pagamento tendo em vista divulgação de *know-how*. Limite temporal do segredo

►Segredo - cláusula limitadora do campo de utilização

►Retorno dos conhecimentos - clausula *grant back*

►Término do contrato de *Know-How*

►Denúncia em decorrência da mudança da parte

►A Cláusula de confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia

►Estrutura contratual relativa ao sigilo

►Acordos de segredo

►Cláusula de confidencialidade

►O conflito aparente da cláusula de confidencialidade diante do objeto

►Tecnologia ambiental

►Tecnologia militar ou de dupla finalidade

►Tecnologia puramente comercial

►Tecnologia estratégica

►Cooperação tecnológica

►Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P & DT) e Científico (P & DC)
►Cláusula de exploração territorial
►Cláusulas restritivas nos contratos de *know-how*

3.Lei aplicável aos contratos de know-how

►Contradições e aspectos relevantes quanto à lei aplicável aos contratos de *know-how*
►No Direito Espanhol
►No direito Brasileiro
►Autonomia da Vontade. Limitações da Autonomia da vontade pelo Ordenamento Público
►Normas imperativas

4.Aspectos normativos do contrato de know-how e a propriedade intelectual no Direito Comparado - parâmetros internacionais

►Propriedade Intelectual na América do Sul
►União Européia e a Espanha em particular
►Aspectos relevantes no direito Europeu
►Aspectos relevantes no Direito Espanhol
►Mercosul e o Direito brasileiro.
►Realidade do Direito brasileiro