

ASPECTOS JURÍDICOS DO CONTRATO DE KNOW-HOW¹

Laura Delgado Duro²

RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar os aspectos jurídicos do contrato de know-how. O estudo inicia tratando dos contratos de transferência de tecnologia, trazendo elementos da teoria geral dos contratos, o conceito de tecnologia, e elenca as suas principais modalidades contratuais. Após, parte-se para a análise do contrato de know-how, classificando a sua natureza jurídica e demais características, distinguindo-o das patentes, da prestação de serviços e do segredo industrial, institutos semelhantes de propriedade intelectual. Por fim, foi cotejada a legislação aplicável ao contrato de know-how para a proteção contra a concorrência desleal, especialmente no que tange ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) e à Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Contrato de know-how. Transferência de tecnologia. Segredo industrial. Concorrência desleal. Direito internacional.

1 INTRODUÇÃO

Na era da globalização, o uso da tecnologia tornou-se intrinsecamente ligado ao desenvolvimento social e econômico, uma vez que a informação adquiriu relevante importância para os Estados, para a indústria e para o comércio.

Atualmente, quem é detentor de técnicas, conhecimentos e tecnologias inovadoras insere-se com maior facilidade no mercado internacional, pois vivemos em um mundo no qual a economia está internacionalizada, interdependente e inter-relacionada. Sendo assim, não basta somente se voltar ao mercado interno, pois surge a necessidade de integrar os mercados mundiais, a fim de produzir bens e prestar serviços que são utilizados em diversas localidades do mundo.

Para obter maior produtividade e competitividade a nível internacional, busca-se a difusão de conhecimentos globais. É nesse contexto que se inserem os contratos de transferência de tecnologia, que podem ocorrer de diferentes formas, tais como:

- 1 Artigo extraído de Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aprovado com grau máximo pela banca examinadora composta pelo orientador Prof. Dr. Fernando Smith Fabris, Prof. Cláudio Lopes Preza Júnior e Prof. Guilherme Pederneiras Jaeger, em 04 de dezembro de 2015.
- 2 Acadêmica do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Contato: lauradelgadoduro@gmail.com.

licenciamento dos pedidos de patente, exploração de marcas, assistência técnica, contratos de gerência, direitos autorais, contratos de transferência de know-how, etc.

Estes institutos acarretaram consequências diretas na teoria dos contratos, fazendo com que novas formas contratuais, não contempladas ou reguladas pela legislação brasileira, passassem a ser aplicadas com frequência.

Conseqüentemente, os bens jurídicos imateriais objetos dos referidos contratos adquiriram substancial valor econômico e ganharam relevância global, razão pela qual surgiu a necessidade de protegê-los. Todavia, ainda que estes bens incorpóreos sejam abarcados por algumas leis genéricas, na realidade, faltam regulamentações específicas acerca destas novas modalidades contratuais.

O contrato de know-how, objeto do presente trabalho, dá-se pela transmissão de tecnologias, dados e conhecimentos que não são de conhecimento público, utilizados em processos produtivos ou na prestação de serviços. Essa transferência pode ser feita a título oneroso ou gratuito, durante tempo determinado, e as informações transmitidas devem ser utilizadas tão somente dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato.

Como essa figura jurídica foi trazida de legislações estrangeiras e as obrigações jurídicas envolvidas neste contrato não estão subordinadas a apenas um ordenamento jurídico, há uma dificuldade de conceituação do know-how, existindo controvérsias entre as diversas posições doutrinárias.

Para solucionar a problemática proposta, faz-se necessário delimitar e classificar essa modalidade contratual, bem como analisar as semelhanças que o know-how traz com outros institutos semelhantes de propriedade intelectual, na perspectiva dos direitos tutelados pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e por tratados e convenções internacionais.

2 CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

2.1 Dos contratos em geral

Arnaldo Rizzardo define obrigação como “um vínculo de direito que liga uma pessoa a outras, ou uma relação de caráter patrimonial, que permite exigir de alguém uma prestação”³. Para Fran Martins, obrigação é “a relação jurídica que faz com que alguém se constitua no dever de dar, fazer ou não fazer alguma coisa em favor de outrem”⁴.

As fontes de obrigações usualmente são classificadas como (i) contratos; (ii) declarações unilaterais de vontade e (iii) atos ilícitos. A lei seria uma quarta fonte de

3 RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1.

4 MARTINS, Fran. **Contratos e obrigações comerciais**. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 13.

obrigações que disciplina as demais, sendo considerada “fonte única das obrigações, à qual se subsumem todas as demais, pois nela se encontram a força coercitiva, o modo de ser, de existir e de se impor”⁵.

Os negócios jurídicos são uma espécie de atos jurídicos, cujo principal fundamento é a manifestação de vontade das partes, no âmbito da autonomia de vontade. Estes podem ser unilaterais ou bilaterais, e são destinados a um fim específico e determinado pelas partes.

O artigo 104 do Código Civil⁶ prevê regras aplicáveis a qualquer negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita ou não defesa em lei. Nos dispositivos seguintes da referida legislação foram estabelecidas normas que versam sobre os vícios nas relações contratuais.

O contrato é uma subespécie ampla e importante dos negócios jurídicos bilaterais, sobretudo na sociedade moderna, devido ao constante desenvolvimento das relações econômicas e à massificação das relações de consumo. Para a realização de um contrato, é necessário que estejam presentes os seguintes elementos constitutivos: (i) acordo de vontades; (ii) sujeitos capazes e legítimos; (iii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável.

O princípio da autonomia de vontade assegura às partes a liberdade de contratar, havendo dois modos de visualizá-la: “pelo prisma da liberdade propriamente dita de contratar ou não, estabelecendo-se o conteúdo do contrato, ou pelo prisma da escolha da modalidade do contrato”⁷. Entretanto, há de se atentar que essa liberdade não pode ser tomada como absoluta, pois nada impede que o Estado interfira nas relações contratuais, impondo limitações de ordem econômica.

Os artigos 421 e 422 do Código Civil⁸, dispõem sobre a função social do contrato e a boa-fé dos contratantes, respectivamente. A partir deles, depreende-se que as partes devem agir de acordo com a boa-fé ao longo de todas as fases contratuais: antes, durante e após a formação do contrato, visto que existem as responsabilidades pré-contratual e pós-contratual.

Além disso, impende salientar a existência da força obrigatória dos contratos, caracterizada pelo princípio do *pacta sunt servanda*, assim como o princípio da relatividade dos contratos, que pode ser aplicado às partes e ao objeto do contrato em determinadas

5 RIZZARDO, Arnaldo, **Contratos**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 2 *et. seq.*

6 BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 30 mar 2015.

7 VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 405.

8 BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 30 mar 2015.

situações.

2.2 Conceito de tecnologia

Da análise da doutrina sobre o termo *tecnologia*, constata-se que este é comumente apresentado de maneira ampla e não pacificada, o que dificulta a sua determinação precisa. Percebe-se que existem diversas definições, as quais guardam semelhanças e particularidades entre si, sendo possível extrair a mais adequada para o presente trabalho⁹.

Embora não haja consenso quanto ao referido conceito, o Minidicionário Luft define tecnologia como o “estudo ou aplicação dos processos e métodos utilizados nos diversos ramos da indústria”¹⁰. Para Claude Dehan, tecnologia é “a ciência da técnica, a reflexão sobre as técnicas que as descreve que faz a sua história, e de maneira mais operacional, conceitua e formaliza as atividades técnicas”¹¹.

Izabel Vaz, ao afirmar que tecnologia significaria “o conjunto de técnicas utilizadas para melhorar a produção”¹², traz uma definição restritiva do termo, vinculando o conceito aos conhecimentos específicos resultantes de atividades referentes à produção de ciência pura¹³. Por sua vez, na lição de Cesar Flores:

Considera-se tecnologia o conhecimento ou a informação que possa trazer alguma vantagem competitiva no campo comercial ou industrial, sendo conhecimento todo saber tecnológico, científico, literário ou artístico nos domínios teórico ou prático, enquanto informação é o conjunto de esclarecimentos acerca de procedimento para utilização do conhecimento.¹⁴

Interpretando os conceitos supracitados e reconhecendo os elementos comuns que eles guardam entre si, conclui-se, amplamente, que tecnologia seria um conjunto de conhecimentos aplicáveis à produção ou comercialização de produtos, técnicas, métodos e processos de bens e serviços.

2.3 Transferência de tecnologia

Delimitado o conceito de tecnologia, pretende-se circunscrever o objeto dos contratos de transferência de tecnologia, analisando suas principais modalidades e aspectos jurídicos.

Sobre o termo *transferência de tecnologia*, dispõe a World Intellectual Property

9 CORREA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, p. 26.

10 LUFT, Celso Pedro. **Minidicionário Luft**. 19. ed. São Paulo: Ática, 1999, p. 632.

11 DURAND, Claude *apud* PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia**: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 1.

12 VAZ, Isabel *apud* CORREA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, p. 30.

13 CORREA, Daniel Rocha, *op. cit.*, p. 30.

14 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 6.

Organization – WIPO:

Em linhas gerais, transferência de tecnologia é uma série de processos para compartilhar ideias, conhecimentos, tecnologias e técnicas com outro indivíduo ou instituição (por exemplo, uma empresa, uma universidade ou um órgão governamental) e a aquisição pelo outro de tais ideias, conhecimentos, tecnologias e técnicas. No contexto de transferir tecnologias do setor público e de universidades para o setor privado, o termo “transferência de tecnologia” é às vezes usado em um sentido mais restrito: como um sinônimo de “comercialização da tecnologia” onde conclusões de pesquisas basicamente científicas de universidades e pesquisas de instituições públicas são aplicadas para produtos práticos e comerciais para o mercado por empresas privadas.¹⁵

O contrato de transferência de tecnologia consiste na transmissão de conhecimentos de uma pessoa para outra, podendo as partes contratantes serem pessoas físicas ou jurídicas. Nele, a cedente se obriga a transmitir à cessionária determinados conhecimentos ou informações técnicas aplicáveis a um processo produtivo. Haja vista que a tecnologia é intrínseca à atividade empresarial, os contratos que objetivam a sua transferência visam, principalmente, ao desenvolvimento industrial.

Dentre as modalidades de contratos de transferência de tecnologia, destacam-se o registro de marcas e de patentes, a licença para o uso de marca, a franquia, os direitos autorais e o know-how, sendo este último o objeto central deste trabalho acadêmico. Tais contratos podem ser divididos entre típicos e atípicos, ressaltando-se que a maior parte não está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, embora seja de uso recorrente.¹⁶

Importante destacar que transmitir tecnologia não significa transferir a propriedade do bem, como ocorre na alienação e cessão de bens materiais, pois a propriedade intelectual, embora transportada a um terceiro, ainda permanece com o detentor da tecnologia. Neste sentido, se posiciona Cesar Flores:

Transferir tecnologia será o repasse desse conhecimento, que pode ocorrer de forma definitiva ou temporária, e que não significa a mudança do possuidor ou detentor da tecnologia.¹⁷

Na sociedade contemporânea, a circulação de tecnologia ocorre, principalmente, por meio de contratos, e o acordo estabelecido entre as partes pode ser verbal ou expresso, bem como a tecnologia transmitida pode ser patenteável ou não.

Devido ao intenso fluxo de informações na sociedade globalizada, verifica-se que a transferência de tecnologia se manifesta de forma muito mais intensa no âmbito internacional, frequentemente através de contratos privados, onde países desenvolvidos

15 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Transfer of technology**. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_17/scp_14_4_rev_2.pdf>. Acesso em: 23 mar 2014. (Tradução nossa).

16 CORREA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, p. 96.

17 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 24.

exportam tecnologia para os subdesenvolvidos, “com o objetivo de cooperar com os países mais pobres, regulamentar a integração econômica e viabilizar a transferência de tecnologia, pela harmonização das diversas legislações”¹⁸.

Isso porque, como consequência da globalização, acirrou-se a concorrência entre os mercados e foram ampliados os investimentos estrangeiros em países em desenvolvimento, o que estimulou estes países a importarem tecnologias dos desenvolvidos, a fim de tornarem seus produtos e serviços mais atraentes ao público em geral.

O grau de desenvolvimento da economia e, em consequência, da produção interna de tecnologia, também pode ser tomado como uma justificativa para a aquisição de tecnologia estrangeira¹⁹.

Quanto às despesas que envolvem a transferência de tecnologia, nota-se que “os custos para desenvolver tecnologia, adquiri-la de terceiro, ou adquirir produtos com tecnologia incorporada são diferentes”²⁰.

Com o propósito de recuperar as despesas que tiveram para desenvolver a tecnologia, muitas empresas exportadoras objetivam lucrar com os contratos de transferência de tecnologia que firmam. Não obstante, embora na maior parte das vezes esses contratos sejam, de fato, onerosos, “nada impede que sejam gratuitos, tendo em vista que existem Organizações Internacionais buscando a cooperação no desenvolvimento econômico através da tecnologia”²¹.

Considerando que nesses contratos frequentemente há o envolvimento de partes provenientes de diversas nações e com diferentes graus de desenvolvimento econômico, há que se analisar a relação contratual estabelecida entre o detentor e o receptor da tecnologia, bem como os principais objetivos e riscos na celebração deste contrato. Isso porque além de esses contratos tenderem a possuir longos prazos de duração, guardam peculiaridades específicas, posto que visam à transferência de tecnologia, cujo objeto é de difícil análise e quantificação.

Via de regra, o detentor, proveniente de um país desenvolvido, faz a transferência da tecnologia ao receptor, localizado em um país subdesenvolvido. O detentor objetiva a maximização da remuneração da tecnologia e a otimização de sua exploração, utilizando-a como forma de ingresso em novos mercados. Por sua vez, o receptor objetiva adquirir conhecimentos e técnicas aplicáveis à produção de bens e serviços, a fim de desenvolver-

18 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 19.

19 CORREA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, p. 94.

20 Ibidem, p. 91.

21 FLORES, Cesar. *op. cit.*, p. 23.

se e aperfeiçoar-se, buscando maior lucratividade e competitividade frente a seus concorrentes²².

Imperioso ressaltar que os contratos de transferência de tecnologia trazem riscos às duas partes: ao detentor, porque transmitir tecnologia a terceiros implica o risco de perda do controle que possuía sobre ela; e ao receptor, pois pode se sujeitar a uma relação de dependência para com o transferente²³. Outrossim, ao efetuar a transferência de tecnologia, há influência direta na produtividade e lucratividade das empresas receptoras, o que faz com que assumam relação de concorrência inclusive com o transferente da tecnologia, que normalmente é quem desenvolveu a determinada tecnologia.

É por essa razão que, na formação destes contratos, costuma preceder uma intensa fase de negociações, na qual o detentor busca a proteção e preservação da tecnologia a ser transferida. O problema enfrentado pelo detentor da informação, nas negociações que envolvem dados sigilosos, é revelar um mínimo suficiente para interessar à outra parte, sem, no entanto, transmitir-lhe de forma que esta não precise mais de contratar seu serviço²⁴.

Tendo em vista que a tecnologia adquirida pela empresa receptora não pode ser propriamente “devolvida” à transferente, pois, via de regra, é incorporada por quem a adquiriu, são estabelecidos limites e garantias legais ao contrato de transferência de tecnologia, como forma de proteção da tecnologia cedida.

Um dos modos de assegurar a proteção do objeto contratual é inserir cláusulas protetivas, as quais “restringem ou limitam os direitos da empresa receptora de exigir da empresa cedente informações referentes à tecnologia como objeto contratual”²⁵. Essas cláusulas podem incluir a necessidade de manter a confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia, impondo a obrigação de não divulgar nem utilizar a referida tecnologia. A confidencialidade pode visar tão-somente à proteção da intimidade da pessoa contratante, ou pode visar à proteção do direito da propriedade intelectual, pois é atribuído um valor moral e personalíssimo à criação, protegendo-se a intimidade do autor²⁶.

Deste modo, embora as partes tenham liberdade para delimitar a extensão da confidencialidade durante as negociações, é inevitável que o poder público tem o condão de afetar os negócios firmados pelas partes “por razões de cunho político, econômico e de proteção ao particular nacional”²⁷.

22 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 17 *et. seq.*

23 *Ibidem*, p. 23 *et. seq.*

24 SANTOS, Nivaldo dos. **Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual**. Goiânia: Ed. da UCG, 2007, p. 22.

25 *Ibidem*, p. 24.

26 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 110.

27 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e**

Por pretexto político, o Estado determina quais tecnologias podem ser cedidas e sob quais condições, controlando o fluxo de tecnologia sob o fundamento de que os conhecimentos devem ser transferidos em consonância com as relações internacionais estabelecidas com os demais países, como forma de assegurar a defesa nacional²⁸.

Em relação à economia, o Estado procura organizar a produção de bens e serviços, regulamentando a transferência de tecnologia, porquanto é vital ao desenvolvimento econômico. Outrossim, o Estado se preocupa com o interesse do particular nacional, especialmente com o receptor de tecnologia, com intenção de tentar reduzir o desequilíbrio de forças entre as partes contratantes²⁹.

Além disso, a fim de evitar práticas abusivas em relação à concorrência e à manutenção do quadro de dependência, estabelecem-se limitações contratuais por meio de “cláusulas de não concorrência, de fixação de preço para o consumidor, de vedação à concessão de sub-licenças e venda casada”³⁰.

2.4. Averbação dos contratos de transferência de tecnologia

No Brasil, o Estado intervém no âmbito dos contratos de transferência de tecnologias através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O artigo 211 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)³¹ dispõe que “o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”.

Os seguintes contratos de transferência de tecnologia são passíveis de registro pelo INPI: (i) licença para exploração de patente e desenho industrial; (ii) licença para o uso de marca; (iii) fornecimento de tecnologia; (iv) serviços de assistência técnica e científica (v) franquia; (vi) cessão de patente, desenho industrial e marca, quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior³².

Elencam-se as seguintes funções da averbação dos contratos de transferência de tecnologia: (i) fazer com que produzam efeitos em relação a terceiros; (ii) tornar os pagamentos de royalties feitos pela cessionária dedutíveis para fins de imposto de renda; (ii)

know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 61.

28 Ibidem.

29 Ibidem, p. 62.

30 CORREA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005, p. 105.

31 BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 19 abr 2015.

32 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Contratos de transferência de tecnologia**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>> Acesso em: 19 out 2015.

permitir a remessa dos royalties ou da remuneração devidos para o exterior³³.

Diversas restrições impostas pelo INPI são alvo de críticas. Um exemplo seria a limitação temporal de 5 (cinco) anos, renovável por igual período, para que o contrato de licenciamento de tecnologia não patenteada produza efeitos a terceiro. Parte dos doutrinadores, inclusive, afirma que tal limitação inibiria negociações com empresas estrangeiras, podendo prejudicar as instituições nacionais³⁴.

Deveras, desde que obedecidos os requisitos de validade dos contratos, previstos no artigo 104 do Código Civil, e diante da ausência de vedação legal ao licenciamento de tecnologia não-patenteável no Brasil, o INPI, por ser mero órgão administrativo, não teria justificativa legal para limitar o prazo do contrato de tecnologia³⁵.

Por certo, deve ser reconhecida a importância do INPI, mas entende-se que o papel intervencionista não se justificaria na prática e não deveria ser exercido por este órgão, mas sim pelos centros de pesquisa e universidades³⁶. À vista disso, considera-se que o INPI necessitaria flexibilizar as suas normas, pois ao impedir que as partes convençam os termos e condições do contrato, haveria manifesta violação ao princípio da autonomia da vontade.

Expostas algumas críticas ao INPI, cumpre diferenciar os contratos passíveis ou não de averbação perante o referido órgão estatal. Observa-se que diversas modalidades não foram abrangidas pela listagem do INPI, nem receberam a mesma proteção legal despendida às demais formas contratuais, havendo, portanto, um tratamento desigual entre as espécies de contrato de transferência de tecnologia, sobretudo em relação ao registro e exploração de patentes e o know-how, como se explanará a seguir.

Por ora, a título de explicação dos institutos registráveis pelo INPI, impende diferenciar as licenças e cessões de direitos de propriedade industrial. Acerca do tema, leciona Cesar Flores:

No contrato de cessão, o cedente obriga-se a transmitir a titularidade da patente (reconhecimento do direito pelo Estado), quando cumpridos certos requisitos, como a propriedade e o império da territorialidade ou posse (know-how), caso não tenha título ou título não outorgado pelo Estado, mas reconhecido pelo direito da propriedade industrial, como objeto do contrato, que se transfere mediante o pagamento de uma quantia acordada e que, devido à natureza territorial do objeto e ao caráter ilimitado da transmissão, a cessão de direitos de propriedade industrial apresenta sempre uma

33 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia)**. In Revista da ABPI, n. 128, jan/fev 2014, p. 37-38.

34 SENE, Juliana Gebara. **Contrato de licenciamento de tecnologia não patentável**. In: KUJAWSKI, Fábio Ferreira. Atualidades em tecnologia e propriedade intelectual no direito brasileiro. São Paulo: Imprensa Régia, 2014, p. 44.

35 Ibidem, p. 43.

36 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 225.

eficácia territorial ou não restringida ao Estado que outorga este direito.³⁷

Por meio da cessão, a outorga estatal concede ao detentor da patente o direito de exclusividade dentro de seu território. Registra-se que embora a cessão de know-how seja parecida ao conceito transcrito acima, ressalva-se que “não se pode afirmar que o detentor é titular, pois não se trata de propriedade, mas tão somente de uma posse de um conhecimento aplicável”³⁸.

Enquanto na cessão o cedente transfere a titularidade do título em questão por meio de um negócio jurídico, na licença há apenas a concessão de uma autorização para explorar o direito³⁹. Na lição de Maurício Prado:

A transferência provisória dos direitos sobre a exploração de patentes em determinado território (licença) abrange uma obrigação de não fazer turbar a exploração da patente pelo licenciado e uma de fazer, qual seja, garantir o uso pacífico da mesma pelo licenciado⁴⁰.

A licença condiciona-se a dois critérios: (i) territorialidade, havendo a possibilidade de delimitar o alcance e se haverá ou não exclusividade na exploração; e (ii) objeto, determinando quais faculdades serão transferidas ao adquirente⁴¹. Ademais, a licença pode ser de uso, do próprio ou de gozo.

3 CONTRATOS DE KNOW-HOW

3.1 Conceito de know-how

Diferentemente de outros institutos de propriedade intelectual delimitados pela legislação brasileira, o know-how é um contrato atípico que possui características peculiares, protegido apenas por mecanismos indiretos, como pela Lei de Propriedade Industrial⁴², na hipótese de concorrência desleal.

O termo know-how surgiu nos Estados Unidos, em 1916, dentro da doutrina da propriedade industrial, ganhando relevância internacional a partir da década de 1960⁴³. No Brasil, desde 1945, quando instituído o Código da Propriedade Industrial, pode-se afirmar que já se celebravam contratos de know-how, visto que quando se procedia ao licenciamento de uso de marca, o titular também licenciava o direito do processo de

37 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 26.

38 Ibidem, p. 27.

39 SANTOS, Nivaldo dos. **Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual**. Goiânia: Ed. da UCG, 2007, p. 54.

40 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia**: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 88.

41 FLORES, Cesar, *op. cit.*, p. 37.

42 BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 19 out 2015.

43 FLORES, Cesar. *op. cit.*, p. 55.

fabricação, o que hoje em dia é definido como know-how⁴⁴.

No Brasil é comum a utilização do termo norte-americano, muito embora no direito francês se utilize a expressão *savoir-faire* como tradução literal de know-how⁴⁵. O termo “know-how”, de origem inglesa, traduz-se como “saber como fazer alguma coisa”. No âmbito contratual, estende-se essa definição ao sentido de “saber como fazer algo que não é de domínio público”, razão pela qual há a necessidade de sua proteção.

Conquanto um grande número de autores tenha, à sua maneira, definido o know-how, não há um conceito pacificado e unificado pela doutrina. Diante da ausência de delimitação da referida expressão pelo ordenamento jurídico, encontram-se inúmeras divergências acerca de seu significado. Aliás, é importante destacar que parte da doutrina equivocadamente conceitua know-how como sinônimo de segredo industrial, como se explicará no capítulo seguinte da presente pesquisa.

Nos dizeres de Jose Antonio Gomez Segade:

Uma definição uniforme de know-how poderia prejudicar os países fundamentalmente receptores de know-how (países subdesenvolvidos) em benefício dos mais ricos, que são os que habitualmente exportam o know-how, visto que os exportadores sempre tenderão a interpretar amplamente o termo e dessa forma se amplia o eventual conteúdo das licenças, com o conseguinte prejuízo para os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento.⁴⁶

Quanto à identificação do termo pelos doutrinadores, há quem sustente que no contrato de know-how “uma parte, mediante o pagamento de uma soma, fornece a outra informações tecnológicas escassas, de forma a possibilitar a esta uma posição privilegiada no mercado”⁴⁷. As informações transferidas seriam conhecimentos e técnicas utilizáveis na atividade industrial e que não são de domínio público, a não ser que haja a concessão de licença ou cessão de outros direitos⁴⁸.

Consoante Carlos Eduardo Neves de Carvalho:

O contrato de know-how é aquele em que uma pessoa, física ou jurídica, se obriga a transmitir ao outro contraente, para que este os aproveite, os conhecimentos que tem de processo especial de fabricação, de fórmulas secretas, de técnicas ou de práticas originais, durante certo tempo, mediante o pagamento de determinada quantia, chamada de royalty (taxa fixa de remuneração, estipulada livremente entre os contratantes).⁴⁹

44 FLORES, Cesar, **Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 57.

45 Ibidem, p. 56.

46 GOMEZ SEGADÉ, Jose Antonio. **El secreto industrial (know-how): concepto y protección**. Madrid: Tecnos, 1974, p. 132. (Tradução nossa).

47 SANTOS, Nivaldo dos. **Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual**. Goiânia: Ed. da UCG, 2007, p. 47.

48 SENE, Juliana Gebara. **Contrato de licenciamento de tecnologia não patentável**. In: KUJAWSKI, Fábio Ferreira. **Atualidades em tecnologia e propriedade intelectual no direito brasileiro**. São Paulo: Imprensa Régia, 2014, p. 56.

49 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia)**. In Revista da ABPI, n. 128, jan/fev 2014, p. 33.

Isso posto, pode-se definir o contrato de know-how como um instrumento jurídico que permite a transmissão de conhecimentos, tecnologias, dados ou métodos para pessoa especificada, mediante cláusulas estabelecidas, a fim de serem utilizados em processos produtivos ou na prestação de serviços, cuja tecnologia não tenha sido patenteada ou não seja patenteável. Esta transmissão pode ser feita a título oneroso ou gratuito, e as informações podem ser protegidas como segredo empresarial.

3.2. Classificação do contrato de know-how

Haja vista que o know-how é um contrato atípico, a fim de classificar a sua natureza jurídica, é necessário esclarecer alguns de seus elementos essenciais e características, tais como as partes contratantes e o objeto contratado.

Primeiramente, cabe mencionar que os contratos de know-how são bilaterais, ou seja, geram obrigações a ambos os contratantes, bem como são comutativos, de modo que as prestações acordadas são de conhecimento prévio das partes.

O detentor transfere o know-how ao receptor de modo personalíssimo, tratando-se de um contrato *intuitu personae*. O caráter pessoal do contrato se justifica à medida em que são transferidos conhecimentos restritos, que não devem ser trespassados a terceiros, salvo haja autorização do transferente.

Acerca do caráter secreto dessa modalidade contratual, percebe-se que normalmente se estabelecem cláusulas de exclusividade de uso da tecnologia, para que seja fornecida a pessoa específica; e cláusulas de confidencialidade, para que o receptor não revele a tecnologia a terceiros⁵⁰.

O objeto do contrato de know-how é a tecnologia aplicável à atividade industrial com o intuito de obter maior desenvolvimento em processos produtivos e serviços, interessando “a tecnologia enquanto objeto de comércio, bem intrínseco a uma unidade de produção em condições comerciais”⁵¹.

Tendo em conta a importância da tecnologia transferida, é inequívoco que o know-how é passível de valoração econômica⁵². Por consequência, na maior parte das vezes os contratos de know-how são onerosos, constituindo custos e gastos às partes, especialmente quando os contratantes forem pessoas privadas. Tais contratos podem ser gratuitos quando forem firmados entre pessoas de Estado soberano, por exemplo, “para atender determinada

50 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 29.

51 Ibidem, p. 25.

52 SANTOS, Nivaldo dos. **Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual**. Goiânia: Ed. da UCG, 2007, p. 47.

política de desenvolvimento econômico, social ou humanitário”⁵³. Não obstante, nada impede que a iniciativa privada firme contratos a título gratuito e os Estados a título oneroso, dependendo dos interesses envolvidos⁵⁴.

Na contraprestação dos contratos onerosos geralmente “efetua-se um pagamento em dinheiro, ou estipula-se uma compensação a ser fixada percentualmente sobre as vendas do produto que recebeu o know-how”⁵⁵. Essa quantia é chamada de *royalty*, sendo estabelecida conforme a vontade dos contratantes.

A aquisição de know-how mostra-se um meio vantajoso ao adquirente, visto que, em curto prazo, o custo para adquirir uma tecnologia é mais benéfico do que desenvolvê-la em longo prazo⁵⁶. Isso porque “a aquisição de tecnologia de terceiros, uma vez testada e aprovada é, em geral, menos custosa do que o processo de criação da tecnologia em si, além de ter sua eficácia de certa forma garantida”⁵⁷.

Como não há um ordenamento específico que regulamente o contrato de know-how, há muitas discussões doutrinárias acerca de sua natureza jurídica. Há autores que entendem que a transferência de tecnologia pode ser tanto de dar como de fazer, dependendo do que dispuser o objeto do contrato, de modo que “se o know-how estiver incorporado a um suporte físico, trata-se da obrigação de dar; caso contrário, da obrigação de fazer”⁵⁸.

A transferência de know-how pode se dar através de licença ou cessão. Na licença, o titular autoriza a utilização das informações ao licenciado por tempo determinado, sem que o titular transfira a titularidade do know-how. Por sua vez, na cessão, o titular transfere a titularidade ao adquirente⁵⁹. O contrato de know-how ainda pode ter natureza mista, ou seja, pode misturar características de cessão e licença.

Na prática, os contratos mistos e os de licença de know-how são amplamente mais utilizados do que os unicamente de cessão, não apenas porque o titular não perde a titularidade do know-how, mas também porque “é muito mais lucrativo para a sociedade empresária explorar a licença do que ceder o know-how”⁶⁰.

53 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 29.

54 Ibidem.

55 RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1394.

56 FLORES, Cesar, *op. cit.*, p. 89.

57 SENE, Juliana Gebara. **Contrato de licenciamento de tecnologia não patentável**. In: KUJAWSKI, Fábio Ferreira. *Atualidades em tecnologia e propriedade intelectual no direito brasileiro*. São Paulo: Imprensa Régia, 2014, p. 44.

58 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia**: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 89.

59 FLORES, Cesar. *op. cit.*, p. 81.

60 Ibidem.

3.3 Diferenciação do know-how com a patente

Embora o know-how e a patente possuam correlação, uma vez que consubstanciam na transmissão de conhecimentos técnicos passíveis de valoração econômica e pertencentes a um titular, é inquestionável que o tratamento jurídico despendido a essas duas figuras é absolutamente diferente.

Enquanto a patente é prevista no ordenamento jurídico brasileiro e protegida pela Lei de Propriedade Industrial, o know-how não é apontado pela legislação e sequer possui uma definição precisa e uniforme pela doutrina, razão pela qual é protegido apenas através de vias indiretas, como na hipótese de crime de concorrência desleal.

A patente é uma concessão pública outorgada pelo Estado, garantindo ao autor ou inventor o direito de explorar exclusivamente a sua criação industrial, impedindo a utilização de sua invenção por terceiros sem que haja o seu consentimento. A proteção conferida pelo Estado é temporária, tendo validade de 20 (vinte) anos para invenção e de 15 (quinze) anos para modelo de utilidade. O objetivo do licenciamento de patentes em determinado território é conceder ao seu titular o direito de não se fazer turbar na exploração da patente, bem como garantir o uso pacífico pelo licenciado⁶¹.

Consoante dispõe o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial⁶², percebe-se que a patente é protegida temporariamente, sendo que o know-how, na teoria, poderá manter uma proteção de fato por tempo indeterminado em poder de seu possuidor, “sob seu próprio risco, uma vez que implica um direito de exclusividade de fato e não de direito, como na patente”⁶³.

Segundo Carlos Eduardo Carvalho, o contrato de know-how necessitaria dos seguintes dados mínimos para ser sujeito à averbação: (i) definição da tecnologia não patenteada; (ii) especificação do prazo contratual; (iii) estabelecimento da remuneração contratual; (iv) especificação da parte contratante responsável pelo pagamento do Imposto de Renda devido sobre as remessas⁶⁴.

Ressalta-se que existe limitação temporal para que os contratos de fornecimento de tecnologia não-patenteável, averbados perante o INPI, produzam efeitos em terceiros, como explicado no capítulo anterior. O prazo de 5 (cinco) anos pode ser prorrogável por igual período, caso seja devidamente comprovado.

61 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia**: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 88.

62 BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 19 abr 2015.

63 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 30-31.

64 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia)**. In Revista da ABPI, n. 128, jan/fev 2014, p. 40.

Observa-se que desde a criação do INPI, em 1970, ainda sob política intervencionista, permanece este órgão “com o entendimento de que o licenciamento de know-how não deve ser admitido, sendo este bem passível apenas de cessão definitiva”⁶⁵.

Essa restrição seria fundamentada em dados técnicos que demonstram que o aludido período seria suficiente para a absorção da tecnologia pelo adquirente. Sob essa perspectiva, “tendo em vista a rapidez que as mudanças nestas tecnologias ocorrem, o prazo de 10 (dez) anos não pode ser considerado abusivo”⁶⁶.

Como já fora exposto, alguns doutrinadores alegam que a limitação temporal imposta pelo INPI violaria manifestamente o princípio da autonomia da vontade, porquanto caberia às partes determinar quaisquer cláusulas contratuais, dentre elas, o prazo de duração do contrato.

Outro aspecto relevante é a distinção entre a tutela legal dispensada aos dois institutos. Ao passo que a patente é *erga omnes*, ou seja, oponível a qualquer indivíduo, o know-how é oponível apenas inter-partes. Deste modo, “enquanto o titular da patente dispõe de um vasto arsenal legislativo para defender-se *erga omnes* e refutar qualquer violação a ela atinente, quem detém o know-how só dispõe de uma proteção relativa”⁶⁷.

Percebe-se, portanto, que em virtude da falta de regulamentação do know-how, este acaba por receber escassa proteção legal, sendo abrangido apenas por dispositivos legais esparsos e defendido através de vias indiretas.

Cesar Flores discorre sobre os riscos de optar pelo know-how, devido à sua limitada possibilidade de defesa legal:

Assim, ao possuidor de um segredo industrial, não é conferida qualquer defesa legal em relação a invenções idênticas desenvolvidas por terceiros e de modo independente. A proteção legal obtida está limitada à forma ilícita na obtenção do segredo ou na divulgação do segredo sem autorização do seu titular. Mas não há uma proteção estatal específica, como no caso das patentes.⁶⁸

No entanto, cumpre destacar que o know-how constitui único meio de proteção a algumas tecnologias, podendo ser aplicado a qualquer conhecimento não patenteado, até porque muitas vezes existem conhecimentos experimentais que não podem se incluir na descrição de invenção⁶⁹, posto que não preenchem os requisitos legais para tanto.

Os quesitos para a patenteabilidade de uma invenção estão previstos no artigo 8º da

65 SESSA, Luiz Felipe Di. **Contribuição de know-how ao capital social**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 155, nov/dez 2011, p. 8..

66 Ibidem, p. 9.

67 VAZ, Maria Isabel Vianna de Oliveira. **Considerações sobre o know-how**. Contratos. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1985, v. 292, p. 109.

68 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 31.

69 GOMEZ SEGADÉ, Jose Antonio. **El secreto industrial (know-how): concepto y proteccion**. Madrid: Tecnos, 1974, p. 139.

Lei de Propriedade Industrial⁷⁰: (i) novidade, de modo que a tecnologia não seja ainda acessível pelo público; (ii) atividade inventiva ou originalidade, para que “o técnico não pudesse facilmente reproduzir a invenção simplesmente com o uso de conhecimentos já, publicamente, acessíveis”⁷¹; e (iii) aplicação industrial, a fim de que a invenção possa ser utilizada em algum ramo.

Importante ressaltar que quando o pedido de patente é publicado pelo INPI, é disponibilizado ao público o acesso à invenção, diferentemente do que ocorre com o know-how, que é *intuitu personae* e veda a transmissão de conhecimentos a terceiro fora da relação contratual.

Deste modo, ainda que algumas invenções preencham os requisitos de patenteabilidade, pode ser mais interessante ao inventor não fazê-lo, porque ao tornar a invenção de conhecimento público por meio do registro da patente, acaba-se expondo para a concorrência os rumos que a empresa está tomando. Além disso, como algumas invenções podem ser violadas facilmente, pode ser mais benéfico ao detentor não divulgá-las.

Para a obtenção da patente, faz-se necessário descrever pormenorizadamente em relatório o produto ou o processo para o qual se requer a proteção, de modo que uma pessoa especializada possa compreendê-lo e executá-lo. As instruções técnicas contidas na patente tornam-se de conhecimento público, o que pode acarretar o acirramento da concorrência com outras empresas especializadas no mesmo ramo de negócio.

Não é por outra razão que diversos autores têm privilegiado a transferência de know-how em detrimento da patente, ao fundamento de que a patente não mais constitui o principal meio de transferência de tecnologia. Nesse ponto de vista, assentou Antonio dos Santos:

Os fluxos de know-how são hoje mais importantes do que os de tecnologia patenteada e esta última não pode, em regra, ser assimilada sem o know-how. As patentes são mais um catálogo de tecnologias disponíveis do que um meio de acesso à tecnologia.⁷²

3.4. Diferenciação do know-how com a prestação de serviços

Estabelecidas as diferenças entre o know-how e a patente, cumpre também distinguir

70 Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 19 abr 2015).

71 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia)**. In Revista da ABPI, n. 128, jan/fev 2014, p. 32.

72 SANTOS, Antônio Marques dos *apud* PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 74.

o contrato de know-how e da prestação de serviços de assistência técnica. Antes de diferenciá-los, porém, impende comentar algumas semelhanças entre as duas modalidades contratuais, como o faz Arnaldo Rizzardo:

Assemelha-se o know-how à prestação de serviços, especialmente quando depende de transmissão de uma ciência, embora se configure uma transferência onerosa de bem incorporal, estimável economicamente pelos resultados que advirão. Tal se verifica quando a transferência do bem se efetua através de desenhos, gráficos, pinturas e outros dados.⁷³

Isso posto, embora os dois contratos consistam na transferência de tecnologia de uma parte à outra, a prestação de serviços de assistência técnica envolve a transmissão de conhecimentos referentes a determinado método ou sistema, ou mesmo ensinamentos para a realização de tarefas⁷⁴.

Para configurar-se a transferência de know-how e não mera prestação de serviços, é necessário que o transmitente trespasse o conhecimento específico desenvolvido e com valor agregado, e não apenas simples instruções técnicas referentes à execução da tecnologia em determinada atividade.

Defende-se, aqui, que “o know-how não deve ser tratado como prestação de serviços com obrigação de resultado”⁷⁵, uma vez que a prestação de assistência técnica seria uma obrigação acessória consequente do fornecimento do know-how.

3.5 Know-how como elemento de contribuição ao capital social de empresas

Discute-se a possibilidade de contribuição do know-how ao capital social de empresas, porquanto os conhecimentos e informações aplicáveis a processos industriais ou serviços têm se tornado cada vez mais relevantes na vida empresarial, em virtude das vantagens competitivas que acarretam a seus detentores.

Como o know-how é passível de valoração econômica, poderia-se, em tese, admiti-lo como elemento de contribuição ao capital social das empresas. No entanto, haja vista a dificuldade em definir e quantificar o know-how, bem como a falta de legislação sobre o tema, há críticas doutrinárias quanto à possibilidade de sua admissão na integralização do capital social.

Luiz Felipe Di Sessa defende que é possível atribuir valor econômico ao benefício trazido pelo know-how, uma vez que:

(...) seria diretamente proporcional à vantagem competitiva que o mesmo oferece, sendo considerados, também, na avaliação deste número final, a

73 RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1.395.

74 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia)**. In Revista da ABPI, n. 128, jan/fev 2014, p. 41.

75 SESSA, Luiz Felipe Di. **Contribuição de know-how ao capital social**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 155, nov/dez 2011, p. 11.

complexidade da invenção e o risco de perda da exclusividade sobre referida tecnologia⁷⁶.

O mesmo autor ampara que o know-how seria passível de posse, sendo que a detenção do know-how original acarretaria não só o aumento de patrimônio líquido da sociedade, mas também traria real garantia aos credores⁷⁷.

Por conseguinte, ainda que a maior parte dos doutrinadores sustente que apenas bens penhoráveis podem compor o capital social, pois seriam os únicos aptos a garantir os credores, aqui defende-se que os bens impenhoráveis, como o know-how, também poderiam ser suscetíveis de contribuição. Isso porque:

(...) a garantia do capital social não consiste em assegurar aos credores bens impenhoráveis, mas em limitar a transferência de bens para os patrimônios dos acionistas e criar margem de segurança contra insolvência⁷⁸.

3.6 Cláusulas do contrato de know-how

Em relação à responsabilidade contratual no fornecimento de know-how, nota-se que não há qualquer previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro que responsabilize o licenciante⁷⁹.

Quanto à obrigação de o licenciante fornecer toda a evolução do know-how, há possibilidade de existirem cláusulas relacionadas com os melhoramentos tecnológicos, segundo as quais tanto o transferente quanto o receptor estariam obrigados a repassar os aperfeiçoamentos da tecnologia durante determinado prazo⁸⁰.

Por sua vez, as cláusulas de garantia de resultado “fixam obrigações, ao transferente, de fazer com que o receptor alcance determinados objetos mediante a exploração da tecnologia, atestando a sua transferência”⁸¹.

Segundo parte da doutrina, o transferente somente se obrigaria a transmitir as informações que constituem a tecnologia, como forma de que o receptor as absorvesse e obtivesse os resultados esperados, sendo que os riscos da operação seriam atribuídos apenas ao receptor. Já a outra corrente ampara que o transferente também teria a obrigação de resultado, devendo praticar todos os atos necessários para que os resultados sejam

76 SESSA, Luiz Felipe Di. **Contribuição de know-how ao capital social**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 155, nov/dez 2011, p. 10.

77 Ibidem, p. 11.

78 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões *apud* SESSA, Luiz Felipe Di. **Contribuição de know-how ao capital social**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 155, nov/dez 2011, p. 12.

79 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 92-93.

80 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 93.

81 Ibidem, p. 100.

obtidos pelo receptor⁸².

A cláusula de *grant back*, também chamada de cláusula de retorno dos conhecimentos, relaciona-se com a atualização do know-how por seu licenciante, que visa ao retorno do know-how cedido e desenvolvido de modo derivado pelo licenciatário. Nos termos desta cláusula, sempre que houver licenciamento de tecnologia, ou, no caso, cessão de know-how, o receptor da tecnologia fica obrigado a retornar ao cedente os conhecimentos que desenvolveu em cima da tecnologia adquirida.

Conforme Cesar Flores, quando uma empresa desenvolve know-how derivado e retorna esse conhecimento ao licenciante, pode haver conflito de interesses caso o licenciante comunique o novo conhecimento desenvolvido a outras empresas licenciárias⁸³.

Nesse passo, caberia a limitação da cláusula de *grant back*, a fim de que o retorno do conhecimento desenvolvido ficasse restrito ao licenciante da tecnologia, o qual poderia utilizá-la como complemento de seu invento, mas que fosse vedado o repasse da tecnologia desenvolvida pelo licenciatário a terceiros⁸⁴.

3.7 Extinção do contrato de know-how

O contrato de know-how pode ser extinto nas seguintes circunstâncias: (i) pelo seu vencimento, ou seja, quando atingido o seu tempo de duração; (ii) pela vontade dos contratantes, caracterizando o distrato; (iii) por violação de cláusula contratual; (iv) por modificação essencial em seu objeto, quando o know-how perde valor comercial, por exemplo; e (v) por mudança na pessoa que recebe o know-how, por se tratar de contrato *intuitu personae*. Igualmente, pode haver resolução do contrato em outras hipóteses, como no caso de existir cláusula contratual estabelecida pelas partes⁸⁵.

Tendo em vista que os contratos de know-how costumam envolver grandes capitais e se prolongam no tempo, observa-se que “é preciso conceder prazo razoável para as partes liquidarem compromissos pendentes e, se for o caso, a exemplo do contrato de licença, terminar estoques”⁸⁶.

Há consenso na doutrina em afirmar que o término do contrato de know-how não implica que o conhecimento ou o segredo não continuem sendo mantidos pelo receptor da tecnologia. Deste modo, após a extinção do contrato, deverá o beneficiário continuar a

82 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia**: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 99.

83 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 102.

84 Ibidem, p. 103.

85 MARTINS, Fran. **Contratos e obrigações comerciais**. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 600-601.

86 VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**: contratos em espécie. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 565-566.

guardar sigilo do know-how e não poderá utilizá-lo, assim como deverá devolver os documentos que tenham sido fornecidos pelo transferente⁸⁷.

4 O KNOW-HOW E O SEGREDO INDUSTRIAL

4.1. Segredo industrial

Gomez Segade considera que os segredos empresariais se dividem em três categorias: (i) segredos atinentes ao setor técnico-industrial da empresa, compreendendo os procedimentos de reparação, preparação, montagem e práticas manuais; (ii) segredos relativos ao setor comercial da empresa, como listas de clientes, de provedores, cálculos de preços, etc.; (iii) segredos concernentes a outros aspectos da organização interna da empresa e que possuam valor econômico aos competidores, mesmo que não representem um bem em si mesmo, tais como as relações pessoais na empresa, a situação financeira da companhia e o projeto de celebrar um contrato⁸⁸.

Sob outro viés, Carlos Eduardo Neves de Carvalho compreende que “o segredo empresarial é uma espécie do gênero know-how”⁸⁹, podendo ser classificado em duas modalidades: (i) segredo de fábrica, referente aos métodos ou processos de fabricação; e (ii) segredo de negócio, concernente aos métodos de negócios, lista de clientes, etc. Segundo ele, no entanto, a distinção entre segredo de fábrica e segredo de negócio foi abrangida na denominação “segredo industrial”⁹⁰.

Através da análise da doutrina atinente ao tema, extraem-se alguns dos principais elementos e características do segredo industrial. Verifica-se que os objetos protegidos por segredo podem ser coisas, procedimentos ou dados que se relacionem com o setor técnico-industrial de uma empresa, sendo que, via de regra, constituem invenções, descobertas e modelos industriais⁹¹.

As invenções podem constituir segredo industrial, sobretudo porque podem não preencher todos os requisitos para a patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), cabendo, então, sua proteção via mecanismos indiretos. Do mesmo modo, podem ser protegidas as descobertas científicas, visto que o empresário pode ter interesse em manter sigilosas as suas descobertas, para evitar que seus concorrentes se utilizem e se aproveitem dos conhecimentos desenvolvidos, os quais demandaram tempo,

87 MARTINS, Fran, **Contratos e obrigações comerciais**. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 601.

88 GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. **El secreto industrial (know-how): concepto y proteccion**. Madrid: Tecnos, 1974, p. 51-52.

89 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia)**. In Revista da ABPI, n. 128, jan/fev 2014, p. 31.

90 Ibidem.

91 GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. **El secreto industrial (know-how): concepto y proteccion**. Madrid: Tecnos, 1974, p. 90-91.

trabalho e dinheiro para ser obtidos. Por fim, também podem ser objeto de segredo industrial os modelos industriais⁹².

A World Intellectual Property Organization (WIPO) define segredo industrial (*trade secret*) como:

Em linhas gerais, qualquer informação comercial confidencial que forneça à empresa uma vantagem competitiva pode ser considerada segredo industrial. Segredos industriais abrangem segredos manufaturados ou industriais, bem como segredos comerciais. A utilização não autorizada dessas informações por pessoas que não seus titulares é considerada como uma prática desleal e violação ao segredo industrial. Dependendo do sistema legal, a proteção do segredo industrial forma parte do conceito geral de proteção contra a concorrência desleal ou é baseada em provisões específicas ou jurisprudência da informação confidencial⁹³.

De acordo com o conceito de *trade secret*, constata-se que para ser suscetível de proteção, o segredo industrial deve conter uma informação: (i) que não seja de conhecimento geral; (ii) que confira algum benefício econômico ao seu titular, seja real ou potencial; (iii) que o titular se esforce para manter a confidencialidade do conhecimento⁹⁴.

Com efeito, são protegidos como segredo industrial as informações ou conhecimentos que possuam elevado valor econômico. A proteção se justifica desde que haja real necessidade de manter as informações secretas, por precaução em manter-se no controle de tais conhecimentos.

Deduz-se, portanto, que o segredo industrial é passível de valoração monetária, garantindo vantagem econômica efetiva ou potencial ao seu titular, além de conferir competitividade no mercado internacional. A circulação do segredo deve se dar “de maneira reservada, entre certo número de indivíduos, o que não desnatura a sua característica sigilosa ou privilegiada”⁹⁵.

Por esse motivo, o titular de um segredo industrial toma medidas para manter as informações protegidas do domínio público. Se tais informações estivessem facilmente disponíveis a todos, não seria oportuno as pessoas se disporem a pagar altas quantias por esses conhecimentos.

É possível que o empresário classifique as informações comerciais entre os seguintes graus de confidencialidade: (i) públicas, quando sua divulgação não prejudica os negócios; (ii) reservadas, quando circulam de maneira restrita, pois garantem alguma vantagem competitiva; (iii) confidenciais, quando incluem processos tecnológicos,

92 Jose Antonio. **El secreto industrial (know-how): concepto y proteccion**. Madrid: Tecnos, 1974, p. 99-101.

93 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **What is a trade secret?** Disponível em: <http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm>. Acesso em: 21 abr 2015. (Tradução nossa).

94 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Contratos de know-how** (fornecimento de tecnologia). In Revista da ABPI, n. 128, jan/fev 2014, p. 31.

95 BRAGA, Rodrigo Bernardes. **O segredo de negócio no direito brasileiro**. In Revista da ABPI, n. 101, jul/ago 2009, p. 32.

conhecimentos sobre o desenvolvimento e a fabricação de determinado produto; (iv) secretas, quando compreendem informações sobre o mercado que a empresa atua, a venda de ativos, planos de aquisição ou fusão com outras empresas, etc.⁹⁶.

4.2 Diferenciação do know-how com o segredo industrial

Há intensa discussão doutrinária acerca da existência de segredo como qualidade intrínseca do know-how. Concorde-se, neste presente trabalho, com o posicionamento de que “na prática, know-how e segredo industrial estão mal delimitados, havendo características comuns aos dois institutos, o que não significa afirmar que se trata de sinônimo”⁹⁷.

Parte da doutrina assenta que “sem essencialidade não há o que se falar em know-how, desmantelando a ordem jurídica que o tutela, e que prevê sanções civil e penal para a hipótese de inobservância”⁹⁸.

A confusão entre os respectivos termos decorre da interpretação de que o know-how é inerente ao segredo industrial, razão pela qual as informações transferidas seriam inequivocamente secretas. No entanto, “o segredo não é condição *sine qua non* para a caracterização do know-how, tendo em vista que este é gênero e aquele é espécie”⁹⁹.

Aliás, em vez de usar o termo “segredo”, mais correto seria utilizar a expressão “não divulgado”, porquanto o segredo ora mencionado caracterizaria algo não imediatamente acessível por qualquer pessoa, e não algo absolutamente intangível¹⁰⁰.

Deste modo, pode-se afirmar que o valor do know-how estaria, essencialmente, na sua inacessibilidade, pois a sua valoração levaria em conta a oportunidade comercial resultante de seu acesso¹⁰¹.

Embora o know-how muitas vezes tenha por objeto uma informação sigilosa, nada impede que, na prática, seja celebrado um contrato de know-how cujo objeto não seja um segredo absoluto¹⁰². Ressalte-se que isso não significa que o know-how possa estar à disposição de qualquer indivíduo de forma plena, pois assim deixaria de ser uma vantagem competitiva, mas sim denota que tais conhecimentos serão *restritos*, não necessariamente

96 BRAGA, Rodrigo Bernardes. **O segredo de negócio no direito brasileiro**. In Revista da ABPI, n. 101, jul/ago 2009, p. 32.

97 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 71.

98 BRAGA, Rodrigo Bernardes, *op. cit.*, p. 34.

99 SESSA, Luiz Felipe Di. **Contribuição de know-how ao capital social**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 155, nov/dez 2011, p. 4.

100 *Ibidem*, p. 5-6.

101 ARAÚJO, Nizete Lacerda; GUERRA, Bráulio Madureira. **Dicionário de propriedade intelectual**. Curitiba: Juruá, 2010, p. 120.

102 FLORES, Cesar. *op. cit.*, p. 63.

secretos.

Assim sendo, enquanto o segredo industrial representa, indispensavelmente, uma informação confidencial que não deve ser divulgada ou conhecida por demais indivíduos, o know-how inclui conhecimentos que não precisam ser, de forma obrigatória, segredos absolutos.

Além de tudo, o know-how e o segredo industrial não podem ser vistos como figuras igualadas, visto que “o segredo pode ser descoberto gradativamente, de forma lícita, e ainda manter valor econômico, e nem por isso deixará de haver know-how”¹⁰³.

Por essa razão, considerando os posicionamentos expostos a respeito do tema, adotar-se-á o entendimento de que o know-how pode ser protegido ou não como segredo industrial.

5 A PROTEÇÃO DO KNOW-HOW

5.1 Tratados e convenções internacionais

Considerando a correlação do know-how com a globalização, é de se inferir que a sua principal regulamentação provém de tratados e convenções internacionais. Por conseguinte, antes de adentrar na análise da legislação nacional acerca do tema, imperioso destacar alguns dos principais acordos firmados em âmbito internacional com fins de proteger a propriedade industrial e a livre concorrência.

A Convenção da União de Paris (CUP), celebrada em 1883, foi o primeiro acordo internacional a tratar de propriedade industrial, tendo sofrido modificações em seu texto original através das seguintes revisões: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967)¹⁰⁴. O Brasil, país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992¹⁰⁵. Até o presente momento, 176 países aderiram à Convenção de Paris¹⁰⁶.UP

A CUP “introduziu princípios e garantias mínimas sobre a matéria, de forma homogênea, sem prejuízo da legislação interna dos países signatários”¹⁰⁷, permitindo que os

103 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 71.

104 CONVENÇÃO da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 08 set 2015.

105 BRASIL. **Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm>. Acesso em: 21 out 2015.

106 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Contracting parties of Paris Convention**. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=2>. Acesso em: 21 set 2015.

107 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 73.

países signatários legislassem sobre propriedade industrial, desde que em consonância com princípios fundamentais estabelecidos no referido tratado.

O artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris¹⁰⁸ determina a proteção efetiva contra a concorrência desleal, especificando as hipóteses em que os atos seriam considerados contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, *in verbis*:

ARTIGO 10 bis

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

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

3) Deverão proibir-se especialmente:

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

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

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

Conforme Gomez Segade, o parágrafo 2 do artigo 10 *bis* da CUP estabelece uma cláusula geral, segundo a qual os países signatários podem reprimir qualquer variedade de concorrência desleal¹⁰⁹. A concorrência desonesta em matéria industrial ou comercial, portanto, seria um conceito interpretado por cada Estado-membro conforme seus próprios parâmetros¹¹⁰.

Destarte, resta claro que a Convenção de Paris não especificou a maneira em que a proteção contra a concorrência desleal deveria ser concedida¹¹¹, mas apenas submeteu os países membros a adotarem medidas para coibir a concorrência desleal.

Diante da falta de uniformização das medidas cabíveis contra a concorrência desleal, alguns doutrinadores entendem que a CUP não solucionou todos os problemas alusivos à proteção à propriedade industrial.

Após as transformações ocorridas na Segunda Guerra Mundial e tendo em vista os

108 BRASIL. **Decreto nº 75.573, de 8 de abril de 1975**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 21 out 2015.

109 GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. **El secreto industrial (know-how)**: concepto y proteccion. Madrid: Tecnos, 1974, p. 402.

110 JABUR, Wilson Pinheiro; PEREIRA, Manoel Joaquim. **Propriedade intelectual**: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 351.

111 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **WIPO Intellectual property handbook**: policy, law and use. 2. ed. Geneva: WIPO Publication, 2008, p. 259.

arcaicos princípios e regras convencionados nas Uniões de Paris e de Berna¹¹², em 1967 foi criada a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) como órgão autônomo e especializado da Organização das Nações Unidas (ONU).

A OMPI foi instituída com o objetivo de promover, através da cooperação internacional, a criação, disseminação, uso e proteção da propriedade intelectual para o progresso econômico, cultural e social da humanidade¹¹³. Dentre suas atribuições, destaca-se a administração de tratados firmados internacionalmente, como as Uniões de Paris e de Berna, unificando a divisão existente entre direitos dos autores e dos inventores¹¹⁴.

Em 1994, ao término da Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), foi criada a Organização Mundial do Comércio (OMC), bem como foi firmado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Nesse tópico, importante ressaltar que todos os 161 países-membros da OMC¹¹⁵ são, obrigatoriamente, signatários do Acordo TRIPS, sejam eles participantes ou não das Convenções de Paris e de Berna.

O TRIPS foi introduzido no GATT a fim de complementar o sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI, bem como para vincular, de forma definitiva, o tema ao comércio internacional¹¹⁶. Segundo Maristela Basso:

Até inclusão do TRIPS no GATT, as relações entre propriedade intelectual e comércio internacional não eram precisas e determinadas nem se percebiam as consequências do que poderiam advir, no mercado internacional, de um sistema mais eficaz de proteção, que poderia trazer maior desenvolvimento tecnológico, mais investimentos diretos do exterior e mais comércio.¹¹⁷

Cumprido ao TRIPS promover proteção eficaz aos direitos de propriedade intelectual relativos ao comércio internacional, buscando cooperação entre a OMC e a OMPI. Além disso, o TRIPS promove a harmonização dentre os sistemas jurídicos nacionais, pois permite que os Estados-membros disponham sobre propriedade industrial, desde que respeitados os padrões mínimos estabelecidos em âmbito internacional.

Pode-se afirmar que a proteção efetiva contra a concorrência desleal foi sedimentada após a assinatura do TRIPS, porquanto foi o primeiro tratado internacional sobre proteção

112 BARONE, Daniela Marcos. **A proteção internacional do segredo industrial**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2009. Orientador: Maristela Basso. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-19112009-133733/>>. Acesso em: 10 set 2015, p. 37.

113 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **WIPO Intellectual property handbook: policy, law and use**. *op. cit.*, p. 5.

114 BARONE, Daniela Marcos, *op. cit.*, p. 37.

115 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Members and observers of WTO**. Disponível em: <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. Acesso em: 14 set 2015.

116 BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 159.

117 *Ibidem*, p. 155.

dos direitos de propriedade intelectual a possuir normas de “observância”, “procedimento” e “resultado”. Nesse passo, além de criar normas para a proteção dos direitos, atribuiu procedimentos para torná-los eficazes¹¹⁸, razão pela qual deve ser reconhecida a sua relevância no que tange à tutela da propriedade intelectual.

Alguns dos critérios utilizados para a delimitação do know-how estão dispostos no artigo 39 do TRIPS¹¹⁹, ao tratar da proteção de informações confidenciais:

Artigo 39

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no Artigo 10 bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

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

(b) tenha valor comercial por ser secreta; e

(c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.”

Da leitura do supracitado dispositivo, depreende-se que “a expressão utilizada no TRIPS abrange de maneira neutra e genérica os diferentes conceitos das legislações nacionais”¹²⁰, tendo em vista a dificuldade de conceituação de termos como *trade secret* e *know-how*.

Segundo Maristela Basso, o artigo 39 do TRIPS conferiria proteção efetiva contra a competição desleal, nos termos do disposto no artigo 10 *bis* da Convenção de Paris, mas não obrigaria os Estados-membros a concederem direitos exclusivos sobre a informação confidencial ou não divulgada¹²¹, pois cada Estado seria competente para definir o alcance do dispositivo transcrito, com base no artigo 40. 2. do mesmo acordo.

Consequentemente, a definição de segredo pode variar entre os países, cabendo aos Estados a limitar a proteção das informações tecnológicas em seu território, conforme

118 BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 192.

119 ACORDO sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS. 15 abril 1994. Disponível em: <http://www.nedac.com.br/pdf/ac_trips.pdf>. Acesso em: 14 set 2015.

120 FEKETE, Elisabeth *apud* BARONE, Daniela Marcos. **A proteção internacional do segredo industrial**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2009. Orientador: Maristela Basso. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-19112009-133733/>>. Acesso em: 10 set 2015, p. 42.

121 BASSO, Maristela. *op. cit.*, p. 247.

aspectos concernentes à concorrência, ao livre comércio e à transferência da tecnologia¹²².

5.2. Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)

No âmbito nacional, a Lei de Propriedade Industrial assegura a proteção do know-how nos incisos XI e XII do artigo 195, ao elencar as hipóteses de concorrência desleal:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

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

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;

No Brasil, a violação ao direito do titular do know-how detentor de conhecimentos confidenciais tipifica crime de concorrência desleal. Do ponto de vista jurídico, é possível afirmar que há uma inter-relação entre o know-how e a livre concorrência, com o intuito de impedir práticas desleais de comércio, objetivando o predomínio da lealdade da concorrência.

O inciso XI do artigo 195 da referida legislação determina a hipótese de violação de informações confidenciais por empregado ou outra pessoa que tenha tido acesso às informações sigilosas em razão de relação com o ofendido¹²³. O inciso XII do mesmo dispositivo legal tipifica o delito de concorrência desleal pela forma como essas informações foram obtidas, ou seja, por meios ilícitos e fraudulentos¹²⁴.

Deste modo, diante da divulgação de conhecimentos sigilosos, sem a autorização de seu detentor, para efeito de aplicação de tais informações à indústria, ao comércio ou à prestação de serviços, há que se falar em crime de concorrência desleal, dispensando-se a prova do dano, bastando a sua potencialidade.

5.3 Análise do TRIPS em relação à Lei de Propriedade Industrial

Cotejando os dispositivos legais de proteção contra a concorrência desleal no âmbito internacional e nacional, verifica-se que a terminologia utilizada pelo Acordo TRIPS¹²⁵ é mais

122 PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia**: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 77.

123 JABUR, Wilson Pinheiro; PEREIRA, Manoel Joaquim. **Propriedade intelectual**: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 361.

124 Ibidem, p. 362.

125 ACORDO sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS. 15

abrangente do que a constante na Lei de Propriedade Industrial¹²⁶ no que se refere ao objeto amparado. Isso porque “o conceito de 'informação' adotado pelo TRIPS admite a proteção de informação de qualquer natureza, que tenha valor comercial, podendo ser técnica, comercial ou industrial, nela se incluindo, portanto, o segredo industrial”¹²⁷.

Assim como o TRIPS, a Lei de Propriedade Industrial utiliza a expressão *informação confidencial* em seu texto legal, determinando-a como utilizável na indústria, no comércio e na prestação de serviços. No entanto, a legislação brasileira eliminou a diferenciação entre segredo de negócio e segredo de fábrica.

Além disso, as definições constantes também divergem acerca da extensão do segredo passível de proteção, especialmente ao se analisar a redação da alínea (c) do artigo 39 do TRIPS. Sobre o tema, Juliano Scherner Rossi enfatiza que:

Segundo o TRIPS, a noção de segredo abrange não apenas o conceito comum, de informação conhecida de poucos, mas também a existência de meios e a intenção real de resguardá-la, ou seja, por meio de condutas exteriorizadas. Não há precedente de exigência ou refutação das “precauções razoáveis”, conforme previsto no TRIPS¹²⁸

5.4 Conflitos quanto à lei aplicável aos contratos internacionais de know-how

Considerando o caráter internacional do contrato de know-how, deve-se ressaltar a importância do Direito Internacional Privado para compreender a legislação aplicável aos conflitos envolvendo contratos internacionais de transferência de tecnologia.

Segundo Cesar Flores, havendo escolha da lei aplicável nos contratos de know-how, utiliza-se a lei do fornecedor da tecnologia, visto que os países receptores não costumam possuir leis claras ou desenvolvidas que respeitem as regras de propriedade intelectual¹²⁹.

De fato, por inexistirem regras supranacionais que regulem a matéria uniformemente, torna-se difícil a delimitação da legislação aplicável aos contratos internacionais de know-how, sobretudo a julgar pelas diferenças culturais, geográficas e de idioma entre as partes contratantes.

Enquanto não surgirem soluções específicas para os conflitos envolvendo os

abril 1994. Disponível em: <http://www.nedac.com.br/pdf/ac_trips.pdf>. Acesso em: 14 set 2015.

126 BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 19 out 2015.

127 BARONE, Daniela Marcos. **A proteção internacional do segredo industrial**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2009. Orientador: Maristela Basso. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-19112009-133733/>>. Acesso em: 10 set 2015, p. 19.

128 ROSSI, Juliano Scherner. **Análise econômica do know-how**. In: Direito e Economia I. Organização: CONPEDI/UFPB. Coordenadores: Hertha Urquiza Baracho, Gina Vidal Marcílio Pompeu, Everton das Neves Gonçalves. Florianópolis: CONPEDI, 2014. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=075a0fee1ce99f7d>>. Acesso em: 19 abr 2015, p. 5.

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

contratos de know-how no âmbito internacional, salienta-se a possibilidade de resolução através de arbitragem, “por razões de celeridade, confiabilidade na aplicação da lei de determinado país, bem como devido à qualificação técnica dos árbitros”¹³⁰.

6 CONCLUSÃO

Diante do exposto nesse trabalho, concluiu-se que o know-how é uma modalidade de contrato de transferência de tecnologia, sendo um instrumento jurídico que permite a transmissão de conhecimentos, tecnologias, dados ou processos a fim de serem utilizados em processos produtivos ou na prestação de serviços.

A transferência de know-how pode ser feita a título oneroso ou gratuito e as informações podem ser protegidas como segredo empresarial, cuja tecnologia não tenha sido patenteada. O caráter pessoal do contrato se justifica à medida em que são transferidos conhecimentos restritos, que não devem ser trespassados a terceiros, salvo haja autorização do transferente.

A aquisição de know-how mostra-se um meio vantajoso ao adquirente, visto que, em curto prazo, o custo para adquirir uma tecnologia é mais benéfico do que desenvolvê-la em longo prazo.

Embora o know-how e a patente possuam correlação, uma vez que consubstanciam na transmissão de conhecimentos técnicos passíveis de valoração econômica e pertencentes a um titular, o tratamento jurídico despendido a essas duas figuras é absolutamente diferente. Enquanto a patente é prevista no ordenamento jurídico brasileiro e protegida pela Lei de Propriedade Industrial, o know-how não é apontado pela legislação e sequer possui uma definição precisa e uniforme pela doutrina. Ademais, ao passo que a patente é *erga omnes*, o know-how é oponível apenas inter-partes.

Percebe-se que ainda que algumas invenções preencham os requisitos de patenteabilidade, pode ser mais interessante ao inventor não fazê-lo, porque ao tornar a invenção de conhecimento público por meio do registro da patente, acaba-se expondo para a concorrência os rumos que a empresa está tomando.

Ademais, verifica-se que há intensa discussão doutrinária acerca da existência de segredo como qualidade intrínseca do know-how. No entanto, constatou-se que o segredo não é condição indispensável para a caracterização do know-how, pois embora o know-how muitas vezes tenha por objeto uma informação sigilosa, nada impede que, na prática, seja celebrado um contrato de know-how cujo objeto não seja um segredo absoluto. Isso não

130 FLORES, Cesar. **Segredo industrial e o know-how**: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 230.

significa que o know-how possa estar à disposição de qualquer indivíduo de forma plena, pois assim deixaria de ser uma vantagem competitiva, mas sim denota que tais conhecimentos serão *restritos*, não necessariamente *secretos*.

Tendo em vista que o contrato de know-how é atípico, sua proteção ocorre através de vias indiretas, especialmente no que tange à concorrência desleal. No plano internacional, o know-how é protegido abstratamente por tratados convenções internacionais firmados entre Estados, como na Convenção da União de Paris (1883) e no Acordo TRIPS (1994). No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial trouxe em seu artigo 195, incisos XI e XII, hipóteses em que a violação ao direito do titular do know-how detentor de segredo industrial tipifica crime de concorrência desleal.

Concluiu-se, portanto, que malgrado reste demonstrada a importância do know-how nos dias atuais, as disposições acerca do tema ainda são incipientes e demandam maior aprofundamento. Isso porque não apenas há discordância sobre a extensão do termo “tecnologia”, mas também há divergências doutrinárias quanto aos elementos essenciais e características do contrato de know-how, razão pela qual muitos autores equivocadamente adotam a expressão “segredo industrial” como sinônimo de know-how.

Isso posto, cabe defender uma maior proteção legal ao contrato de know-how, a fim de que minimizem-se as discrepâncias quanto à sua conceituação, deixando-se de equipará-lo à figura de segredo industrial, visto que, como exposto na presente pesquisa, o segredo não é elemento essencial do know-how.

7 REFERÊNCIAS

ACORDO sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS. 15 abril 1994. Disponível em: <http://www.nedac.com.br/pdf/ac_trips.pdf>. Acesso em: 14 set 2015.

ARAÚJO, Nizete Lacerda; GUERRA, Bráulio Madureira. **Dicionário de propriedade intelectual**. Curitiba: Juruá, 2010.

BARONE, Daniela Marcos. **A proteção internacional do segredo industrial**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2009. Orientador: Maristela Basso. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-19112009-133733/>>. Acesso em: 10 set 2015.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BRAGA, Rodrigo Bernardes. **O segredo de negócio no direito brasileiro**. In Revista da ABPI, n. 101, jul/ago 2009.

_____. **Decreto nº 75.573, de 8 de abril de 1975**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 21 out 2015.

_____. **Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm>. Acesso em: 21 out 2015.

_____. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 19 abr 2015.

_____. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 30 mar 2015.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Contratos de know-how (fornecimento de tecnologia)**. In Revista da ABPI, n. 128, jan/fev 2014.

CONVENÇÃO da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 20 mar 1883. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 08 set 2015.

CORREA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

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

GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. **El secreto industrial (know-how)**: concepto y proteccion. Madrid: Tecnos, 1974.

JABUR, Wilson Pinheiro; PEREIRA, Manoel Joaquim. **Propriedade intelectual**: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Contratos de transferência de tecnologia**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>> Acesso em: 19 out

2015.

LUFT, Celso Pedro. **Minidicionário Luft**. 19. ed. São Paulo: Ática, 1999.

MARTINS, Fran. **Contratos e obrigações comerciais**. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.

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

RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

ROSSI, Juliano Scherner. **Análise econômica do know-how**. *In*: Direito e Economia I. Organização: CONPEDI/UFPB. Coordenadores: Hertha Urquiza Baracho, Gina Vidal Marcílio Pompeu, Everton das Neves Gonçalves. Florianópolis: CONPEDI, 2014. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=075a0fee1ce99f7d>>. Acesso em: 19 abr 2015.

SANTOS, Nivaldo dos. **Instrumentos contratuais de gestão da propriedade intelectual**. Goiânia: Ed. da UCG, 2007.

SENE, Juliana Gebara. **Contrato de licenciamento de tecnologia não patentável**. *In*: KUJAWSKI, Fabio Ferreira. Atualidades em tecnologia e propriedade intelectual no direito brasileiro. São Paulo: Imprensa Régia, 2014.

SESSA, Luiz Felipe Di. **Contribuição de know-how ao capital social**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 155, nov/dez 2011.

VAZ, Maria Isabel Vianna de Oliveira. **Considerações sobre o know-how**. Contratos. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1985, v. 292.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: contratos em espécie**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

_____. **Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **WIPO Intellectual property handbook: policy, law and use**. 2. ed. Geneva: WIPO Publication, 2008.

_____. **Transfer of technology**. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_17/scp_14_4_rev_2.pdf>. Acesso em: 23 mar

2014.

_____. **What is a trade secret?** Disponível em:

<http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm>. Acesso em: 21 abr 2015.

_____. **Contracting parties of Paris Convention.** Disponível em:

<http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=2>. Acesso em: 21 set 2015.

_____. **Members and observers of WTO.** Disponível em:

<https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. Acesso em: 14 set 2015.