

A importância e aplicação da cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how*

The importance and the implementation of the confidentiality clause in the know-how contracts

Natália Cepeda Fernandes¹

Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas²

RESUMO

Esta pesquisa está voltada à análise da importância e limitação da cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how*, que transferem conhecimentos não protegidos por propriedade intelectual. Para esse propósito, inicia-se pelo estudo dos contratos de *know-how*, bem como da relação entre o *know-how* e o segredo, seguido de uma análise da cláusula de confidencialidade. Na sequência, passa-se ao estudo do sigilo nas fases contratuais, para então analisar a relevância da presença da cláusula de confidencialidade no contrato de *know-how*, que tem relação direta com a necessidade de sigilo que envolve a formação e concretização desta espécie de relação contratual. O presente estudo desenvolveu-se pelo método qualitativo de análise de conteúdo. Conclui-se que a cláusula de confidencialidade garante a proteção necessária ao *know-how* possibilitando a celebração de contratos de transferência de tecnologia. Ressalta-se, todavia, que apesar de haver certa divergência na doutrina quanto às peculiaridades de tal negócio jurídico, o INPI tem imposto algumas limitações aos contratos de *know-how* como forma de incentivar a concorrência, limitando inclusive o dever de sigilo entre as partes.

Palavras-chave: Transferência de tecnologia. Contrato de *know-how*. Sigilo. Cláusula de Confidencialidade. Propriedade intelectual.

ABSTRACT

This research is focused on the analysis of the importance and limitation of the confidentiality clause in the know-how contracts, which transfer knowledge not protected by intellectual property. For this purpose, we begin with a study of know-how contracts, and of the relationship between know-how and secrecy, followed by an analysis of the confidentiality clause. Following, the secrecy in various contractual phases is studied, which leads to an analysis on the relevance of the presence of the confidentiality clause in the contract of know-how, which is directly related to the need for confidentiality that involves negotiating and achieving this kind of contractual relationship. The present study was conducted using the qualitative method of content analysis. We conclude that the confidentiality clause provides the necessary protection to know-how, enabling the achievement of technology transfer contracts. It is noteworthy, however, that although there is some disagreement between authors as to the peculiarities of such a legal transaction, the INPI has been imposing some limitations to the

¹ Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil (2012). Mestrado em andamento em Direito Centro Universitário Ritter dos Reis, UniRITTER, Brasil.

² Professora de Direito Empresarial no UNIRITTER e professora da disciplina de Direitos Humanos e Comércio Internacional, no curso de Mestrado em Direito do UNIRITTER, em Canoas/Porto Alegre, RS. É mestre em Integração Latino-Americana pela UFSM, Mestre em European and International Trade Law pela Universiteit van Amsterdam e doutora em Direito pela UFRGS.

contracts of know-how in order to encourage competition, including some limitations in the bound of confidentiality between the parties.

Keywords: Transfer of technology. Know-how contract. Secrecy. Confidentiality clause. Intellectual property.

1. **Introdução**

O estudo central deste artigo está relacionado com os contratos de *know-how* e a relevância da cláusula de confidencialidade inerente aos mesmos. O contrato *know-how* é uma espécie de contrato de transferência de tecnologia que se constitui em um instrumento jurídico que tem como objeto a regulação da transferência de bens imateriais, sejam eles decorrentes da propriedade intelectual – patentes, marcas, desenho industrial e direitos autorais – ou *know-how*³, sendo também uma forma de fazer ou executar certa atividade, ou uma série de conhecimentos técnicos possuindo valor econômico.

O desenvolvimento tecnológico é de extrema importância para o desenvolvimento de uma nação, tanto que Chaves (1985, p. 08) considera que, se uma Nação não souber explorar de forma efetiva seus recursos minerais, não passará de mera fornecedora de matéria prima. O desenvolvimento da tecnologia necessária para realizar o melhor proveito de tais recursos, contudo, demanda grande investimento de tempo e dinheiro, sendo em certos casos necessária a transferência da tecnologia.

O desenvolvimento e a inovação em tecnologias suscitam um fenômeno que aqui podemos denominar de transferência de tecnologia. Este fenômeno ocorre de maneira que inovações tecnológicas possam ser negociadas tanto entre pessoas jurídicas de Direito Privado, quanto entre estas e pessoas jurídicas de Direito Público. Assim, a transferência de tecnologia, por se tratar de um tema atual e recorrente, que está presente nas relações negociais contemporâneas do Estado brasileiro, interessa ao Estudo jurídico.

Via de regra, a transferência de tecnologia, enquanto relação negocial instrumentalizada em contrato se submete a normas específicas⁴. O instituto da propriedade intelectual, que se aplica aos contratos de transferência de tecnologia, atribui um direito de propriedade ou de uso exclusivo de uma informação, garantido ao proprietário da tecnologia a devida proteção.

Entretanto, há a possibilidade da tecnologia a ser transferida abranger conhecimentos técnicos com valor econômico – i.e.: forma de fazer ou executar uma certa atividade –, porém,

³ A lei 9.279/96 regula os direitos e obrigações relativos a propriedade intelectual.

⁴ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

sem a possibilidade de serem protegidos pela propriedade industrial. Este seria um caso em que o bem transferido seria o *know-how* – ou seja, conhecimentos dotados de informações e dados que, por exemplo, podem dizer respeito à atividade econômica e financeira de uma empresa, incluído por vezes informações referentes a carta de clientes, condições de mercado, etc.

Nessas situações, a inserção da cláusula de confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia – chamado, neste caso, de contrato de *know-how* -, assume maior relevância, visto que esta representa uma proteção contratual ao detentor original da tecnologia e/ou inovação – sobretudo, quando tal tecnologia se torna objeto de comercialização. Esta cláusula asseguraria, então, não somente o sigilo quanto ao objeto do contrato, como também quanto às informações contratuais descritas, permitindo assim a concretização do negócio jurídico.

Assim, objetiva-se por meio deste trabalho o estudo dos contratos de *know-how*. Ênfase será dada à análise da cláusula de confidencialidade - tanto no que se refere à importância da sua inserção quanto às limitações que ainda enfrenta - normalmente, presente neste tipo de contrato. Para tanto, o estudo presente artigo inicia com a definição dos contratos de *know-how*, salientando a importância da manutenção do segredo, para os conhecimentos não protegidos pela propriedade industrial. Após, o artigo trata de abranger o estudo da confidencialidade nas fases contratuais, para então analisar a relevância da presença da cláusula de confidencialidade no contrato de *know-how*, que tem relação direta com a necessidade de sigilo que envolve a formação e concretização desta relação contratual.

O presente estudo desenvolve-se pelo método qualitativo, de análise de conteúdo. A análise de conteúdo, que se caracteriza pelo conjunto de técnicas de análise das comunicações, é proposta para, sistematicamente, obter os seguintes dados: a) a noção de contrato de *know-how*; b) a relevância do segredo para o *know-how*; c) a importância da cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how*; d) as limitações da cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how*.

2. O contrato de *know-how*

O Contrato de *know-how* é uma espécie contratual criada, como explica Gomes (2008, p. 566), “para atender a novas exigências econômicas” e provém de práticas dos negócios. A primeira parte deste trabalho terá como objetivo o estudo das peculiaridades deste contrato, bem como a relação do seu objeto com o sigilo. Desta forma, será possível analisar a importância do sigilo para o *know-how*, bem como algumas limitações impostas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a tal espécie contratual.

2.1. Natureza jurídica e características do contrato de *know-how*

O contrato de *know-how* é o contrato que tem como objeto a transferência de tecnologia não protegida por patente, usualmente, denominada *know-how*. Constitui-se em uma espécie contratual dentre os contratos de transferência de tecnologia, que, apesar de não previsto no título dos contratos em espécie do Código Civil Brasileiro, é admitido pelo ordenamento jurídico, devendo observar as normas gerais fixadas em tal Código⁵.

A Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 – determina que os contratos de transferência de tecnologia deverão ser registrados perante o INPI. A instrução normativa do INPI nº 16/2013, que normatiza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia, define em seu artigo 2º, os contratos de transferência de tecnologia.

Art. 2º - O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos **os de licença de direitos de propriedade industrial** (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), **os de aquisição de conhecimentos tecnológicos** (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica), os de **franquia** e os de **licença compulsória para exploração de patente**. (*grifa-se*)

Os contratos de transferência da tecnologia são instrumentos jurídicos que viabilizam a transmissão de conhecimentos que possuem uma forma de organizar a produção, pode-se dizer que estes contratos tutelam *experienciais empresariais*. (BARBOSA, 2003) Tais contratos transferem bens imateriais, que podem ou não estarem protegidos pela propriedade intelectual.

Conforme Zaitz (2008) propriedade intelectual é uma expressão geral que objetiva certificar aos inventores o direito de receber retribuição pela própria criação, podendo esta ser no campo da técnica ou da indústria, ou trabalhos literários e artísticos.

Barbosa (2011) esclarece que, as criações intelectuais são suscetíveis de cópias ilimitadas, por isso a propriedade intelectual tem como um dos seus fundamentos a retribuição econômica e pessoal do esforço intelectual de inventores, criadores e autores, assim como de quem realizou investimento financeiro em pesquisa e desenvolvimento (P&D). A propriedade intelectual é uma forma de incentivar os inventores, gratificando os mesmos.

Ressalva-se, todavia, que quando se trata de bens imateriais protegidos, não há a necessidade da cláusula de confidencialidade como forma de manter o valor da mercadoria a ser transferida, uma vez que tal valor é garantido pelo direito concedido ao titular de impedir terceiros que utilizem sua ideia, seu conhecimento. Desta forma, para este estudo é relevante o

⁵ BRASIL. **Código civil brasileiro**: Lei 10. 406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, 2002. “Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.”

estudo de contratos de transferência de tecnologia que tem como objeto tecnologias que necessitam ser mantidas em segredo. Este trabalho irá analisar somente os contratos *de know-how*, especificamente, os que tratam de fornecimento de tecnologia.

A definição da natureza jurídica dos contratos de *know-how* é amplamente discutida entre os doutrinadores. Acredita-se que um dos motivos de tal confusão, seja decorrente da divergência quanto à natureza jurídica do próprio *know-how*.

Gomes (2008) e Gonçalves (2004), por exemplo, definem que o conhecimento a ser transferido é um bem e, assim, possui caráter patrimonial e que a transferência de tecnologia pode se dar em dois modos: em caráter temporário ou em caráter definitivo.

Ocorre que, apesar de parte da doutrina considerar o *know-how* como um bem sujeito ao direito de propriedade e, por isso considerar a possibilidade da cessão temporária de *know-how*, o INPI não vem aceitando o caráter temporário de tais contratos. Isto porque a autarquia entende que o conhecimento que não possui proteção de propriedade intelectual não se trata de uma propriedade. Como explica o autor Denis Barbosa (2002, p. 03), o INPI “vem adotando há uns anos uma posição restritiva no sentido de não considerar o *know-how* um direito passível de licença, sustentando que a tecnologia não patenteada é o objeto de simples divulgação e aquisição de direitos”. O autor assume a complexidade da definição da natureza jurídica dos contratos de *know-how*; se filia, contudo, a corrente que considera o contrato de *know-how* uma cessão. Explica o Barbosa (2002, p. 04)

o contrato de *know-how* pode ser não só de cessão temporária (licença) como de cessão definitiva gravada e de cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econômica e juridicamente defensáveis. Em particular, a expressão “licença” tem sido expurgada dos contratos celebrados para execução no país, por sua conotação de “autorização de uso de direitos exclusivos”, algo de que certamente não se trata.

Desta forma, apesar de existir alguma parte da doutrina que entenda como possível o contrato de licença de *know-how*, o INPI concebe que os conhecimentos não protegidos pela propriedade industrial, mas apenas pela concorrência desleal, não são passíveis de licença, mas apenas de venda (aquisição de tecnologia). Dannemann⁶ (2005) explica que o INPI não entende o *know-how* como um direito passível de licença, por não constituir um direito de propriedade, sendo considerado como objeto de simples divulgação e aquisição de direitos. Desta forma a autarquia não admite disposições contratuais que limitem o uso da tecnologia fornecida após o prazo contratual.

⁶ Em livro publicado pelo IDS - Instituto Siemens de Estudos de Propriedade Intelectual.

Denis Barbosa afirma ainda que, de regra, não é considerada a possibilidade de cessação de uso após o término do contrato. Desta forma, os contratos de *know-how* são de caráter definitivo, não podendo ser exigido ao receptor que pare de utilizar a tecnologia. Observa-se que, ainda que o contrato obrigue o transferente a pagar mensalmente pela tecnologia a ser utilizada, há ainda uma limitação temporal para tal cobrança, não podendo ser superior ao período de 10 anos (05 anos prorrogáveis por mais 05 anos).

Parte-se, então, para a análise das características dos contratos de *know-how*. Considera-se que tais contratos são contratos bilaterais, uma vez que ambas as partes possuem obrigações. Cesar Flores (2008, p. 22) denomina como partes: o detentor original da tecnologia, chamado também de transferente e o receptor da tecnologia. Ambas as partes possuem obrigações. O detentor da tecnologia fica obrigado a fornecer conhecimento, de um modo de que quem a receba consiga aproveitar da forma mais produtiva possível. Ou seja, deve fornecer atualizações, treinamento pessoal, além das obrigações contratuais gerais. E o receptor, além de pagar o preço pactuado, fica obrigado a comunicar os resultados a partir dos conhecimentos obtidos, devendo, também, manter sigilo.

Considera-se que, como o bem a ser transferido possui um valor, e que há a obrigação de pagamento, os contratos de *know-how* são onerosos. Nada impede, contudo, que existam contratos de *know-how* gratuitos. Flores (2009, p. 23) ilustra que “existem Organizações Internacionais buscando a cooperação no desenvolvimento econômico através da tecnologia”. Importante ressaltar que, quando onerosos, o pagamento nos contratos de transferência de tecnologia é denominado *royalties* – que pode ser em termos percentuais ou fixos.

Já no que refere à personalidade, tais contratos são *intuitu personae*. Nader (2008, p. 476) esclarece que, salvo ajuste em contrário, o contrato não é transferível, uma vez que a tecnologia transmitida não é de conhecimento generalizado e, por isso classifica a relação como *intuitu personae*.

Neste sentido, também Prado (1997, p. 23) afirma que “a importância do caráter personalíssimo fica sobremaneira ressaltada quando se avaliam os riscos que são assumidos pelo original detentor da tecnologia e que decorrem da sua transferência”. O doutrinador ressalta o risco do receptor da tecnologia constituir concorrência ao detentor original, que pode ser somente atenuado pelas disposições contratuais e garantias legais. Contudo, somente com a relação de confiança entre as partes haverá o sucesso do empreendimento. (PRADO, 1997, p. 26)

Os contratos de *know-how* são relativamente formais, uma vez que necessitam ser registrados para produzirem efeitos perante terceiros⁷. Ressalva-se que a averbação confere maior segurança jurídica para os contratos de tecnologia através da publicidade, aferindo ao negócio jurídico fé pública. Pode a averbação tornar-se necessária como no caso do cumprimento de obrigações contratuais que envolvem pagamentos em moeda estrangeira, como também para deduzir as despesas com royalties e serviços de assistência técnica quando da apuração do Imposto de Renda das empresas.

Quanto ao tempo de duração dos contratos que tratam de *know-how*, Timm (2009, p. 77) explica que “existe uma limitação de cinco anos, renováveis por mais cinco, segundo a inexplicável praxis do INPI”. Segundo os comentários à Lei n. 9.279/96 de Dannemann (2005, p. 460), é possível justificar o prazo imposto pelo INPI, pois haveria a “aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal fixado no §3º do art. 12 da Lei n 4.131/62⁸ para contratos de transferência de tecnologia como limite de validade de tais contratos”.

Quando se tratar de contrato de *know-how* com prazo determinado, pela modalidade de licença, ou seja, uso temporário da tecnologia, Prado (1997, p. 139) entende que “após a extinção do contrato, o receptor fica obrigado a não mais explorá-la”. Neste mesmo sentido afirma Rizzardo (2008, p. 1381) “vencido o prazo, cabe ao licenciado abster-se da utilização no futuro”. Ocorre que, como já visto, tal limitação não vem sendo aceita sequer pelo INPI, e muito menos concebida como regra.

Em contrapartida, na visão de Flores (2008, p. 52) não é o termo final da licença que estabelecerá a obrigação do receptor de não mais explorar a tecnologia, devendo, para o autor, estar estipulada em uma cláusula denominada cláusula de não-exploração, em que pese noticiar que o INPI “tem repudiado tal cláusula, só sendo admitida a cessão definitiva”. Ensina, todavia, que o INPI, rejeitando os contratos de licença, aceita o estabelecimento de obrigação de sigilo durante o contrato, que também deve cessar ao término do negócio, momento em que ocorre a cessão definitiva.

⁷Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.”

⁸Art. 12. As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. § 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.

Por sua vez, Dannemann (2005, p. 452) explica que a não aceitação de cláusulas que importem no retorno da tecnologia após o término ou rescisão do contrato, decorre do fato de o INPI não considerar o *know-how* como um direito de propriedade, ilustrando que “a parte receptora adquire a tecnologia e, ao término do contrato, pode continuar livremente a utilizá-la”.

O INPI também não aceita a pactuação de cláusulas de confidencialidade após o termo final do contrato, uma vez que não aceita a licença de *know-how* (FLORES, 2008, p. 41). A cláusula de confidencialidade é a cláusula responsável pela manutenção do segredo do *know-how*. O segredo, como analisado ao estudarmos o *know-how*, é essencial para “preservar o valor econômico e a vantagem competitiva conferida pela exploração da tecnologia” sendo considerado por muitos como requisito do *know-how*. (PRADO, 1997, p. 138) Devido a importância do segredo, cabe um estudo específico da cláusula dos contratos de transferência de tecnologia.

2.2. O objeto dos contratos de *know-how* e a relação com o sigilo

O termo *know-how*, pela definição realizada pelo comitê executivo AIPPI⁹ (apud FLORES, 2008, p.59), são “os conhecimentos e experiência de natureza técnica, comercial, administrativa, financeira ou outra aplicada a outra, que são aplicadas dentro da prática para a exploração de uma empresa ou para o exercício de uma profissão”. Tais conhecimentos constituem-se como bens imateriais. Pelo conceito proposto pelo professor Paulin (Apud PRADO, 1997, p. 12), *know-how* é o “conhecimento técnico não protegido por patente ou qualquer outro direito de propriedade industrial, de acesso extremamente restrito, passível de ser transmitido, e que quando aplicado a processo produtivo industrial aplica vantagem ao seu titular”.

O termo *know-how* é de origem americana, e tem como sinônimo o termo francês *savoir-saire* (FLORES, 2008, p 55). Domingues (1989, p. 31) comenta

O que hoje se considera “direitos de *know-how*” nasceu exatamente assim: os contratos, instrumentos que melhor espelham o dinamismo e flexibilidade da vida econômica e comercial, se anteciparam as deposições legais, então vigentes e, via reflexa deram origem a uma jurisprudência e doutrina sobre matérias contratadas, antes que os legisladores regulassem a lei, de forma precisa, as figuras jurídicas nascidas nos contratos mercantis de *know-how*.

Pode ser *know-how*: a tecnologia com aplicabilidade industrial e não patenteada desde que plenamente identificada (FLORES, 2008, p. 60). Observa-se que é requisito do *know-how*

⁹ International Association for the Protection of Intellectual Property

não estar patenteado o que não significa que não possa ser passível de tal proteção. Observa-se que a não proteção de uma tecnologia patenteável é uma escolha estratégica do detentor uma vez que é possível que tal proteção não traga benefícios para o seu detentor. Isto pode ocorrer por vários motivos, tais como: o alto custo da manutenção de patentes, o dever de informação sobre o conhecimento a ser patenteável necessário para o registro, os gastos para coibir que outros utilizem a tecnologia¹⁰ não recompensam. Ou seja, há diversas razões que podem motivar o detentor de uma tecnologia a mantê-la em segredo, e não lhe protege por patentes.

Flores explica que pode ser um “bem imaterial”, ou “um produto que contenha um determinado know-how, que fora desenvolvido com uma finalidade específica”. O autor afirma que segredo não é elemento absoluto do *know-how*, “apesar de ser elemento importante do *know-how*, juntamente com a vontade de manter o conhecimento protegido, e o interesse econômico do conhecimento”. (FLORES, 2008, p. 60)

Observa-se que Gomes (2008, p. 577) conceitua *know-how* como “conhecimentos ou técnicas originais não reveladas”. Complementando tal conceito, Nader (2008, p 475) explica que tais conhecimentos ou técnicas devem ser altamente especializados e “inacessível sem uma adequada iniciação e recursos específicos de aprendizagem”.

Apesar do *know-how* não precisar ser segredo absoluto, pois há a possibilidade de transferir tais conhecimentos, não pode o conhecimento transferido ser público, uma vez que seus detentores não obteriam vantagem alguma. Bortolotti (apud VAZ, 1985, p. 109) aceita a possibilidade de existir *know-how* não secretos que seriam “informações técnicas não secretas (materializadas em planos, desenhos) que podem redundar em grande economia de pesquisas”, todavia entende o segredo como parte essencial do conceito de *know-how*. Justifica que

A atenção, neste caso, se desloca do caráter ‘segredo’ que o *know-how* pressupõem para centrar-se na “utilidade” de determinadas informações, que, mesmo não sendo secretas, podem ser de grande valor para uma determinada classe de pessoas. Assim, nas relações entre países em níveis diferentes de desenvolvimento tecnológico, pode ser mais interessante adquirir este último tipo de conhecimentos, mesmo não secretos, desde que sejam mais acessíveis e adequados à sua infra-estrutura empresarial. Aqui o caráter ‘segredo’ deve dar lugar ao fator ‘adequação’. A menos que o preço neste tipo de transação seja estabelecido em função do segredo, quando na realidade se está pagando preço de *know-how* por objeto (conhecimentos, práticas, planos) tombado no domínio público.

Domingues também entende, não ser elemento essencial do conceito de *know-how*, o segredo absoluto (DOMINGUES, 1989, p. 32). Considera, todavia, que a teoria do *know-how*

¹⁰ É o titular da patente que precisa cuidar para que terceiros não a utilizem indevidamente.

não secreto, ou seja, conhecimento que todos tem acesso, se encontra com o fato de não poder ser protegido por ação direta, pois atentaria contra o “princípio de que tudo aquilo que é livremente acessível ao público e aos concorrentes pode ser livremente utilizado por qualquer pessoa, a menos que esteja protegido por um direito de propriedade industrial”.

Observa-se que apesar de existir na doutrina, uma certa divergência quanto à obrigatoriedade ou não do sigilo para um conhecimento se qualificar como *know-how*, não restam dúvidas que o valor deste conhecimento está intimamente relacionado com o número de pessoas que a utiliza.

Assim, ainda que o segredo absoluto não seja necessário para a classificação do *know-how*, certamente o sigilo de tais informações é essencial para “preservar o valor econômico e a vantagem competitiva conferida pela exploração da tecnologia”. (PRADO, 1997, p. 138) Desta forma, relevante que, durante a transferência de tecnologia, busque-se conservar o sigilo da tecnologia, o que será realizado com a cláusula de confidencialidade.

Ocorre que como já visto o INPI possui uma série de limitações quanto à transferência de *know-how* e, tais limitações, também atingem o dever de confidencialidade. Desta forma, entendida a relevância da confidencialidade e sua função nos contratos de transferência de tecnologia, imperioso faz-se o estudo de tal cláusula e suas especificidades quando assegura o valor do *know-how*.

3. A cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how*

A cláusula de confidencialidade “tem como essência manter secreta uma informação, o seu objeto principal é o segredo” (LEE, 2004, p. 732). Dada a necessidade do segredo, enquanto característica expressiva para o *know-how*, cabe um estudo individual da cláusula de confidencialidade para depois verificar as aplicações e limitações da mesma quando se prestam a assegurar o sigilo de uma tecnologia.

3.1 Noções gerais sobre a confidencialidade

A confidencialidade protege dados, informação ou conhecimento, que necessitam ser mantidos em sigilo, limitando o acesso a tais informações. É o instituto que obriga uma parte a não revelar alguma informação, visto que é importante a manutenção do segredo para dar vantagem sobre concorrência, possibilitar pedidos de proteção da propriedade intelectual ou publicação futura, etc. sendo, então, relevante para proteger os interesses econômicos.

Todavia, apesar de se admitir a autonomia das partes para dispor dessa confidencialidade, não significa em absoluto a ausência do Estado, quando se delimita a garantia dos direitos fundamentais para a sociedade. Ainda que se busque efetuar os direitos

das partes, não há a desconsideração do total do interesse público (FLORES, 2008, p. 103). Assim busca-se a confidencialidade como forma de dar segurança a relação contratual, todavia, se houver interesse público a confidencialidade poderá ser quebrada.

As matérias de conhecimento público, por exemplo, não são objetos da confidencialidade, assim como os conhecimentos que são de divulgação obrigatória “para obtenção de autorização governamental para comercialização de produto ou uso de processo industrial; ou quando exigida por lei, para cumprir determinação judicial ou governamental.” (PIMENTEL, 2010, p. 75).

Observa-se, então, que a cláusula de confidencialidade irá assegurar expectativas e direcionar condutas. Tais funções estão resguardadas, respectivamente, pelo princípio da confiança e da boa-fé objetiva.

Pode-se entender que assegurar expectativas equivale a garantir confiança nas condutas das pessoas, sendo tal confiança fundada na credibilidade das pessoas. O princípio da confiança é relevante em todas as relações jurídicas, pois tem origem em padrões éticos socialmente adequados. Este princípio é transversal no Código Civil de 2002, sendo consequência do princípio informador do Código que é a eticidade. (MARTINS-COSTA, 2009, p. 61). Especificamente, este princípio da confiança é prevalente aos contratos, pois busca proteger as expectativas decorrentes da manifestação de vontade na formação dos negócios jurídicos. (MARTINS-COSTA, 2009, p. 61)

Enfatizando a importância da confiança, Cordeiro (2007, p. 625) explica, quanto à eticidade, que

em sua falta qualquer sociedade se esboroa. Em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abandona as defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber (apenas) amanhã, se não houver confiança nos intervenientes e nas situações. Por fim, a confiança e a sua tutela correspondem a aspirações éticas elementares. A pessoa defraudada na sua confiança é, desde logo, uma pessoa violentada na sua sensibilidade moral. Paralelamente, o agente que atinja a confiança alheia age contra um código ético imediato.

Conforme Gerson Branco (2002) o princípio da confiança tem aplicação mais efetiva nas relações contratuais atuais, devido às exigências econômicas e tecnológicas que estão presentes no nosso dia a dia. Refere ainda que o modelo contratual atual depende fundamentalmente das exigências sociais e não somente do consenso para sua formação. Por estas razões, o contrato deixou de ser um mero acordo de vontades “para ser visto, antes, como uma relação social *juridificada* ordenada e unificada, com características sistemáticas

significativas” (BRANCO, 2002, p. 188). Desta forma a confiança é um mecanismo para a redução da complexidade social.

Para Martins-Costa (2009), a confiança possui eficácia enquanto fundamento de um conjunto de princípios e regras tendentes a assegurar que os indivíduos possam interagir num meio jurídico e no qual possam dirigir sua confiança. A doutrinadora aponta que confiança pode ser entendida especificamente como fundamento da vinculação negocial, uma vez que as declarações de vontade devem gerar um grau de certeza sobre os significados da conduta da outra parte. Nesse sentido, torna-se a fonte do dever de indenizar, quando violadas em determinadas relações.

Não há, no ordenamento jurídico, um dever geral, impondo a adoção de comportamentos que se relacionem com a expectativa que os sujeitos criam de certas condutas, o que ocorre, por exemplo, no dever geral de não lesar. Martins-Costa (2009, p. 71) ilustra, que o fato de fomentar expectativas, não vincula as partes para realização das mesmas. Ensina, ainda, que há situações em que a responsabilidade não decorre da expectativa legítima, mas que o nascimento de deveres (deveres de proteção) decorre da conexão do princípio da boa-fé objetiva com o princípio da confiança.

Ainda que conexos e por vezes superpostos, os princípios da boa-fé objetiva e da confiança designam realidades funcionais diversas, como ressalva a doutrinadora Martins-Costa (2009). O princípio da boa-fé tem como objetivo o redirecionamento de condutas. É o “direcionamento e coordenação do comportamento devido na relação obrigacional”.

A boa-fé objetiva¹¹ direciona as condutas para um comportamento devido nas relações jurídicas. Esse comportamento deve ser correto, leal, honesto e probo. Martins-Costa (2009, p. 76) esclarece que a boa-fé objetiva indica o correto processamento na relação para alcançar a confiança durante as relações. Assim esse princípio, com o escopo de obter tais objetivos, cria uma série de normas de condutas, possuindo eficácia negativa quando impede comportamentos desleais; e eficácia positiva quando impõe deveres às partes.

De acordo com Negreiros (2006, p. 118)

Na promoção de uma ética de solidariedade contratual, o princípio da boa-fé opera de diversas formas e em todos os momentos da relação, desde a fase da negociação à fase posterior à sua execução.

¹¹ Martins-Costa (2009, p. 73), explica que podemos classificar a boa-fé em objetiva e subjetiva. A boa-fé subjetiva é o oposto da má-fé e mais “a boa-fé subjetiva tem o sentido de uma condição psicológica que normalmente se concretiza no convencimento do próprio direito, ou da ignorância de estar lesando direito alheio” (MARTINS-COSTA, 2000, p. 412).

A boa-fé objetiva exige, portanto, a transparência e clareza das cláusulas, sendo essencial para a segurança jurídica. Desta forma obriga as partes a redigirem o contrato, tendo em vista a manifestação de vontade dentro dos interesses que as levaram a se aproximarem, sem o uso de subterfúgios ou intenções outras que não expressas no instrumento formalizado.

Além disso, o princípio da boa-fé objetiva rege a conduta dos agentes tanto na fase pré-contratual quanto na fase pós-contratual. Deve orientar as partes, desde o momento que marca o início das negociações à conclusão do negócio - desenvolvimento e extinção -, indicando, portanto, uma forma de agir. Gomes (2008, p. 29) afirma que a aplicação de tal princípio pode se dar de forma *interpretativa, supletiva ou corretiva*. O princípio da boa-fé objetiva, portanto, determina a probidade nas relações jurídicas impondo, para isso uma série de deveres comissivos ou omissivos durante toda a relação contratual.

Assim o dever de confidencialidade tem como fundamento tais princípios. Dependendo das circunstâncias, a confidencialidade poderá ser exigida mesmo que não tenha sido objeto de deliberação de um negócio jurídico. Se por um lado, a troca de informações pode acontecer antes mesmo de ser firmado o contrato, por outro, o dever de sigilo pode perpetuar após a sua extinção.

Apesar de ser possível que um contrato se forme e se extinga em um curto lapso temporal, nem sempre a fase do nascimento dos deveres inicia repentinamente e tampouco termina sem deixar rastros. (MARTINS-COSTA, 2009, p. 45). Um contrato pode ser antecedido de tratativas, negociações preparatórias ou preliminares. Este processo de formação caracteriza a fase pré-contratual, consiste no período de negociações entre as partes. As declarações exteriorizadas nesta fase não vinculam as partes a uma relação jurídica obrigacional. Entretanto, isto não retira qualquer responsabilidade por danos causados, uma vez que mesmo nesta fase pré-contratual, o princípio da boa-fé objetiva é aplicável.

Entende-se que durante a formação do contratado não há vínculo das partes, todavia há a exigência que as mesmas devem agir de acordo o princípio da boa-fé. Observa-se que a formação de certos contratos exige a troca de informações essenciais do negócio a ser praticado, e que este dever de manter o sigilo – assim como o dever de informar, em tal situação advém dos princípios da confiança e da boa-fé objetiva. Assim pelo princípio da boa-fé o sigilo das informações trocadas deve ser mantido, ainda que o contrato não seja firmado.

A confidencialidade é tão relevante em certos tipos de negócios jurídicos que, para maior segurança das partes, estas podem realizar um contrato preparatório denominado *contrato de confidência ou acordo de confidencialidade*, no qual “a parte que recebe em

confiança os dados confidenciais deve guardá-los com máximo rigor, e usá-los tão somente em proveito do que será avençado”. (VIANNA, 2008 p. 31)

O contrato de confidencialidade possui natureza contratual e pode ser celebrado oralmente, não exigindo forma solene (PRADO, 1997, 49). Sobre o objeto do acordo, esclarece que as partes se comprometem a manterem em sigilo as informações reciprocamente transmitidas, assim como de não as utilizarem para outro fim que não o de avaliar a conveniência da celebração do contrato definitivo. A prática consagra tanto contratos que obrigam ambas as partes (bilaterais), como contratos que incidem apenas sobre o receptor (unilaterais).

Apesar do contrato de confidencialidade dar mais segurança as partes e especificar o que deve ser mantido em sigilo, a obrigação de manter sigilo pode existir mesmo sem a existência do contrato de confidencialidade, e, em havendo quebra do sigilo, poderão as partes ser responsabilizadas. Tal responsabilidade fundamenta-se na tutela da confiança “na honestidade, na lisura e lealdade do comportamento da outra parte, quando tal confiança se reporte a uma conduta juridicamente relevante e capaz de provocar-lhe danos” (VIANNA, 2008, p. 33).

Após a celebração do contrato, o acordo será convertido na cláusula de confidencialidade, que poderá ser redigida mesmo sem a existência do acordo. A cláusula de confidencialidade deverá determinar as informações a serem mantidas em segredo. Ressalva-se, todavia, que os deveres da boa-fé permanecem ainda durante a relação contratual.

Com a extinção dos contratos, inicia a fase pós-contratual. Durante esta fase, as partes já adimpliram suas obrigações, porém ainda possuem alguns deveres e responsabilidades, que assim como na responsabilidade pré-contratual, orientam-se pelo princípio da boa-fé. De modo que, após o término do contrato, o licenciado se mantém obrigado a guardar sigilo sobre os conhecimentos que lhe foram passados em função do contrato. Gonçalves (2008, p. 676) também defende que “o beneficiário deverá continuar a manter segredo sobre o *know-how* e não mais utilizá-lo, restituindo todos os documentos que lhe foram fornecidos.”

Assim, percebe-se que a cláusula de confidencialidade, em geral, tem como objetivo manter em sigilo informações confidenciais, tendo como fundamento o princípio da boa-fé e da confiança. Ressalva-se que o dever de sigilo poderá ser exigido ainda que não tenha sido contratado, e que poderá, sob os limites da razoabilidade permanecer mesmo após a extinção contratual.

3.2. Aplicação da cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how*

A cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how*, é a cláusula responsável pela manutenção do segredo do objeto do contrato. O segredo, como já analisado, é essencial para “preservar o valor econômico e a vantagem competitiva conferida pela exploração da tecnologia” (PRADO, 1997, p. 138), sendo considerado por muitos como requisito do *know-how*. Desta forma, a cláusula de confidencialidade nesses contratos não protege apenas informações confidenciais, mas é essencial como forma de resguardar o valor da tecnologia.

Importante, então, observar quais as particularidades da cláusula de confidencialidade quando a mesma tem como objeto o sigilo do *know-how*, de uma tecnologia não protegida por propriedade industrial. Para isto será analisado, individualmente, o dever de manutenção de sigilo em cada fase contratual.

Como já foi visto, certos contratos não são realizados de forma instantânea, existindo uma fase anterior de negociação. Flores (2008, p. 122) acentua a importância da fase pré-contratual nos contratos de *know-how*, afirmando que “a troca de informações que se concluirá nos contratos precisa ser analisada pelos técnicos que adquirirão o novo conhecimento”. Discorre ainda que, durante as negociações, há um conflito de interesses, pois o transferente tem o dever de informar sobre os pontos relevantes da transação comercial, contudo não pretende revelar toda a sua técnica, pois isso poderia ocasionar a transmissão antecipada dos segredos tecnológicos, que para o seu desenvolvimento foram necessários muitos custos e tempo. Ademais, durante as negociações também ocorrem trocas de informações estratégicas, que devem ser mantidas em sigilo, pois podem ser importantes como “componente de concorrência no setor”. (FLORES, 2008, p. 122)

De acordo com Prado (1997, p. 43), também é possível identificar a existência de um conflito entre as partes durante a fase negocial, pois estas possuem objetivos específicos e contrários, o que resulta na adoção de condutas diametralmente opostas em torno do grau de troca das informações.

De um lado, o transferente resiste a realizar a abertura (*disclosure*) antecipada da tecnologia, porém precisa obter informações sobre o receptor e fomentar seu interesse na conclusão do contrato.

Por outro lado, o receptor necessita de informações precisas sobre o transferente, sobre o conteúdo da tecnologia e sobre questões estratégicas da exploração da tecnologia (resultados operacionais e custos de implementação e operacionalização). Evidente, também resiste a fornecer informações estratégicas sobre a sua empresa (área industrial, e comercial, mercado) sob o risco de eventual concorrência.

Diante da existência de tais conflitos, da importância da troca de informações *versus* relevância do sigilo, as partes podem realizar contrato de confidencialidade, firmado ainda na fase das negociações. Tal contrato, segundo Flores (2008, p. 123), deverá ter prazo fixo, ou, ser for o caso, deverá manter a obrigação de sigilo enquanto a tecnologia em questão não passar para o domínio público. Entende o autor que o conteúdo resguardado em segredo pelo contrato de confidencialidade, será a futura cláusula de confidencialidade, que será analisada adiante. Ressalta ainda que o conteúdo de tal negócio jurídico pode incorporar qualquer informação estratégica para as partes, sendo, portanto, muito mais abrangente que a definição da tecnologia.

Acredita-se que caso o contrato de *know-how* não seja firmado, o possível receptor da tecnologia, tem a obrigação de manter o sigilo desta, por tempo indeterminado. Desta forma, o possível receptor além de impedido de utilizar a tecnologia, uma vez que não a contratou, tem ainda assim o dever de sigilo das informações que lhe foram repassadas em decorrência das negociações.

Após a realização do contrato de *know-how*, o acordo será convertido na cláusula de confidencialidade. Flores (2008, p. 126) acredita que tal cláusula deve se entendida como obrigatória quando o objeto da transferência de tecnologia é o *know-how*, pois “sem confidencialidade não há segredo e sem segredo o contrato de *know-how* reduz o valor do objeto negociado”.

Ressalta-se que a cláusula de confidencialidade também obriga o transferente, uma vez que o receptor também tem interesse que este guarde sigilo das informações transmitidas, para que não haja a diminuição do valor da mercadoria que adquiriu. Caso contrário, não seria possível manter a sua vantagem competitiva, em frente aos demais concorrentes. Prado (1997, p. 132) explica que as obrigações decorrentes da cláusula de confidencialidade, quando tal cláusula trata do objeto dos contratos, consistem em típicas obrigações de meio, pois

obriga-se o devedor a adotar conduta diligente, a fim de evitar disseminação indesejada das informações; ele, contudo não é responsável pelo resultado concreto que decorra de fatores estranhos a sua vontade e que venham a interferir na conservação do segredo. Outra não poderia ser a conclusão, uma vez que o próprio detentor do *know-how* (transferente) não dispõem de meios que lhe garantam a proteção absoluta de tais informações.

A fase pós-contratual, todavia, a confidencialidade possui algumas peculiaridades. Como já foi explicado, o INPI possui uma série de limitações quanto ao caráter definitivo dos contratos de *know-how*, não tendo aceitado contratos que obriguem o receptor a parar de utilizar a tecnologia transferida. Da mesma forma, possui limitações quanto ao período em que o receptor deverá permanecer com a obrigação de sigilo após o término contratual.

Apesar deste entendimento do INPI, alguns autores desconsideram tal limitação e defendem que o dever de sigilo persiste ao término contratual. À exemplo, Nader (2008, p. 475) considera que após o término do contrato, o licenciado se mantém obrigado a guardar sigilo, sobre os conhecimentos que lhe foram passados em função do contrato. Carlos Roberto Gonçalves (2008, p. 676) também defende que “o beneficiário deverá continuar a manter segredo sobre o *know-how* e não mais utilizá-lo, restituindo todos os documentos que lhe foram fornecidos”.

Por sua vez, Prado (1997) defende que a obrigação de manter a confidencialidade após a extinção do contrato de *know-how* deve persistir por um tempo determinado. Neste mesmo sentido afirma Cesar Flores (2008, p. 104), opinando que

o segredo deve ser mantido durante o período contratual e mesmo após o fim do contrato, as cláusulas de manutenção de segredo vigoram com relação a terceiros, pois esta independe do prazo contratual, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

O INPI, contudo, não aceita a “cláusula de confidencialidade perpétua”, limitando a confidencialidade ao tempo de duração do contrato, que não deve ultrapassar o período de 5 anos – admitindo uma única prorrogação por mais 5 anos. Nesse sentido, o INPI explica que após a transferência da tecnologia, esta já foi incorporada pela empresa, não havendo razão para a manutenção do sigilo após o término de tal relação contratual, tampouco para a devolução da tecnologia transmitida (IDS, 2005, p 451).

A limitação imposta pelo INPI da cláusula de confidencialidade é decorrente da restrição à concorrência que a mesma gera. Barbosa (1981, p. 11) ilustra que as limitações temporais impostas ao *know-how* não devem, em nenhuma hipótese, superar a duração normal de uma patente correspondente. O autor ensina, assim, que um prazo razoável para o controle da concorrência seria de cinco anos

O prazo é o estabelecido para que se crie um “*personal*” ou “*local goodwill*”, relações pessoais ou hábitos de clientela; mas o princípio geral pode ser ampliado, para se considerar que a vantagem comparativa do quinquênio, dado ao supridor, é mais do que suficiente para garantir-lhe os interesses. Nenhuma restrição, está claro, será válida após a revelação do segredo ao público, sem culpa do receptor.

Sustenta Barbosa (2011) que, como toda restrição à concorrência, a confidencialidade deve ser limitada no tempo, na extensão e no objeto. A cláusula de confidencialidade, segundo Flores (2008) busca a manutenção do interesse comercial e financeiro do objeto do contrato, contudo, tal cláusula está limitada de forma a não prejudicar os interesses públicos, e não ferir

outros direitos. O segredo desta forma não pode se sobrepor aos “direitos do consumidor, do meio ambiente, da saúde pública, da segurança internacional, e não somente enfatizando-se a concorrência desleal.” (FLORES, 2008, p. 239)

Percebe-se, assim, que a cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how* deve ser analisada de forma diferente: a) quando busca proteger informações referente as partes e, b) quando busca proteger os conhecimentos transmitidos. Quando a confidencialidade trata das informações das empresas, entende-se que este segredo deve ser mantido mesmo após a extinção do contrato, uma vez que se trata de direitos pessoais. Já, quando trata do objeto do contrato, ou seja, do *know-how*, esta não pode prejudicar interesses públicos, e não pode, no Brasil, ser imposta após a extinção do contrato.

4. Conclusão

Do trabalho desenvolvido, destacam-se algumas considerações. Partindo do entendimento de que os contratos de *know-how* são uma espécie contratual atípica, uma vez que não encontra previsão nas normas do Código Civil brasileiro, conclui-se que para a sua formação deverão ser observadas as normas gerais previstas na codificação citada.

A análise da natureza jurídica dos contratos de *know-how* sugere que este é um tema amplamente divergido entre os doutrinadores consultados. Entretanto, o posicionamento do INPI é de que os contratos de *know-how*, em razão de não haver a proteção das normas de propriedade intelectual, não configura um bem de propriedade do detentor. Isto, por sua vez, fará com que o contrato assuma as características de mera cessão, podendo ser gravada pela cláusula de confidencialidade.

Os contratos de *Know-how* possuem como objeto, conhecimentos que devem ser aplicados à técnica. Os contratos de *know-how* são espécies de contratos de transferência de tecnologia que tratam da transferência de um bem imaterial, uma vez que incorpóreo, sendo existente apenas em face da atividade intelectual e inventiva do homem. Por consistir em um bem imaterial, necessita de proteção especial, uma vez que para a sua invenção demandam grandes investimentos, tanto econômico quanto temporal, e, após o conhecimento público, tornam-se de fácil reprodução privando o criador de sua exclusividade. O instituto jurídico que se presta a tal proteção é o da propriedade industrial.

Em contrapartida encontram-se as tecnologias não registradas, denominadas *know-how*, que recebem tratamento diferenciado. Quando o *know-how* for objeto de contrato de transferência de tecnologia, será denominado contrato de *know-how* e necessitará, a título de proteção inventiva, o sigilo garantido pela cláusula de confidencialidade. Esta prática procurará

garantir a conservação do valor patrimonial, e da novidade envolvida no *know-how*. Assim se entende o *know-how* como uma técnica aplicada a forma de produção, aquele que a detiver usufruirá exclusivamente de suas vantagens, exclusividades estas que diminuem à medida que a técnica for sendo difundida. Deste modo pode-se concluir que o valor do *know-how* é inversamente proporcional ao número de pessoas que tem acesso ao mesmo.

A noção de segredo que se aplica ao *know-how* não necessariamente alia-se ao seu conceito, porquanto se constatou haver divergência quanto à essencialidade da noção de segredo como elemento formador conceitual. Entretanto, ainda que existam divergências quanto ao segredo pertencer ou não ao conceito de *know-how*, entende-se que a confidencialidade deve sempre estar envolvida nos contratos de transferência de tecnologia dos quais for objeto.

A aplicação da cláusula de confidencialidade, contudo supera a intenção de proteção do objeto do contrato de *know-how*, prestando-se ainda à preservação de outros dados relacionados ao negócio jurídico entabulado. Esta cláusula baseada nos princípios da confiança e da boa-fé objetiva servirá, assim como forma de garantir o sigilo, por exemplo, das condições financeiras e de mercado de uma ou ambas as partes, aplicando-se indistintamente a qualquer espécie contratual.

A cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how* deve ser analisada de forma distinta, de acordo ao tipo de informação que se objetive proteger. Ou seja, quando a cláusula de confidencialidade for utilizada para proteger informações referentes às partes, deverá ser interpretada e analisada de forma diversa daquela que se dispensa a cláusula de confidencialidade que visa à proteção de informações relativas ao objeto do negócio jurídico.

Assim sendo, quando a cláusula de confidencialidade se destinar a proteção das informações relativas à atividade empresarial das partes, entende-se que este segredo deve ser mantido mesmo após a extinção do contrato. Ao contrário, quando a cláusula de confidencialidade tiver por escopo a proteção do objeto contratual, não poderá prejudicar interesses públicos, limitando-se temporalmente, no Brasil, ao termo contratual.

Observa-se, por fim que se não fosse a previsão de inserção da cláusula de confidencialidade no contrato de transferência de tecnologia, do tipo contrato de *know-how*, até mesmo a negociação e ou tratativas acerca do negócio jurídico restariam comprometidas, dada a necessidade de sigilo inerente a esta espécie contratual. Eis a relevância da cláusula de confidencialidade nos contratos de *know-how*, motivo pelo qual importa o presente estudo.

Conclui-se que a cláusula de confidencialidade garante a proteção necessária ao *know-how* possibilitando a realização dos contratos de transferência de tecnologia. Ressalta-se,

todavia, que apesar de haver certa divergência na doutrina quanto às peculiaridades de tal negócio jurídico, o INPI tem limitado os contratos de *know-how* como forma de incentivar a concorrência, limitando inclusive o dever de sigilo entre as partes.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis. Da Noção de Bens Imateriais. 2002 disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/> Acesso em: 06 de agosto de 2011.

_____. Práticas restritivas e Contrato de Tecnologia. 1981 disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/> Acesso em: 31 de agosto de 2011.

_____. O Conceito de Propriedade Intelectual. 2002. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com>> Acesso em: 06 de agosto de 2011.

_____. O contrato de *know-how*. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com> Acesso em: 06 de agosto de 2011.

_____. Os requisitos da patente de invenção. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com> Acesso em: 06 de agosto de 2011.

_____. Proteção dos modelos de utilidade e dos *designs*. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com> Acesso em: 06 de agosto de 2011.

_____. Uma Introdução à Propriedade Intelectual - 2ª Edição. Lumen Juris. 2003.

BARROS. Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju, Evocati. 2007.

BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Função social dos contratos: interpretação luz do Código Civil. São Paulo, Saraiva, 2009.

BRASIL. **Código civil brasileiro**: Lei 10. 406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, 2002.

BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

CAVALHERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 8.ed. São Paulo, Atlas, 2008.

CHAVES, Antônio. Transferência de Tecnologia. Repositório Autorizado da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. São Paulo. Legis Summa. 1985. Ano XIII. N. 153

CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa Fé no Direito Civil. Coimbra, Edições Almeida. 2007.

CRUZ FILHO, Murillo F., MACULAN, Anne-Marie. Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia. Porto Alegre, EdiPUCRS, 2010.

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 5.ed. São Paulo, Saraiva 2003.

DONINNI, Rogério Ferraz. Responsabilidade pós-contratual: no novo código civil e no código de defesa do consumidor. São Paulo, Saraiva. 2004.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Segredo Industrial, segredo de Empresa, Trade secret, e know-how e os problemas de segurança nas empresas contemporâneas. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1989, vol. 308.

FLORES, Cesar, Segredo Industrial e o *Know-How* – Aspectos Jurídicos Internacionais. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008.

GOMES, Orlando. Contratos, 26 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2008.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 10.ed.rev.atual.amp. São Paulo, Saraiva, 2008.

IDS – Instituto DannemannSiemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários a lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro, Renovar. 2005.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/principal?navegador=Firefox&largura=1280&altura=800>> Acesso em: 27 de julho de 2011.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ato Normativo 16 de 18 de março de 2013. Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_162013> Acesso em: 10 de julho de 2014.

LEE, João Bosco. O princípio da confidencialidade na Arbitragem Comercial Internacional. O Direito Internacional e o Direito Brasileiro: homenagem a José Francisco Rezek/ Org. Wagner Menezes – Ijuí, Ed. Unijuí. 2004. 732 p.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A.L. Figueira. Patentes Pesquisa e Desenvolvimento – um manual de propriedade intelectual. 2. ed, Rio de Janeiro, Fiocruz, 2000.

MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado. 1ed.2tr. Revista dos Tribunais, 2000.

_____. Comentários ao Novo Código Civil, volume V, tomo II: do Inadimplemento das Obrigações. Rio de Janeiro. Forense. 2009.

MARTINS, Raphael Manhães. Apontamentos Sobre o Princípio da Confiança Legítima no Direito Brasileiro. Revista da EMERJ, v. 10, n. 40. 2007.

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Contratos. 3. ed.v.8., Rio de Janeiro, Forense, 2008.

NASCIMENTO, João Paulo Capella. A Natureza Jurídica do Direito Sobre os Bens Imateriais. Revista da ABPI. São Paulo. N. 28. Mai/jun 1997.

NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato: novos paradigmas. 2.ed. Rio de Janeiro, Renovar. 2006.

PIMENTEL. Luiz Otávio (org.). Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I: aspectos jurídicos. Porto Alegre. EDIPUCRS. 2010.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato internacional de Transferência de Tecnologia. Porto Alegre, Riachuelo. 1997.

RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, 2.ed. Forense, 2008.

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 20.ed. ver.atual. São Paulo, Saraiva, 2008.

SILVA, Clóvis V. Do Couto. A Obrigação como Processo. São Paulo, Bushatsky. 1976.

SILVA, Miguel Moura, Inovação, Transferência de Tecnologia e Concorrência -Estudo comparado do direito de concorrência dos Estados Unidos e da União Europeia. Coimbra, Almedina, 2003.

VAZ, Isabel Vianna. Considerações sobre o know-how. Contratos. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1985. V.292. v. 107-114