

**CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: IMPACTOS
ECONÔMICOS DA INTERVENÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

***TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTS: ECONOMIC IMPACTS OF
THE INTERVENTION OF THE NATIONAL INSTITUTE OF
INDUSTRIAL PROPERTY***

Tathyane Ramos Vosgerau¹

Vivian Amaro Czelusniak²

RESUMO

Para se obter conhecimento é necessário o investimento em pesquisas e desenvolvimento. Porém, muitas vezes não há interesse dos empresários no investimento, mas tão somente na aquisição direta de conhecimento que se faz por intermédio do contrato de transferência de tecnologia. Esses contratos devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o qual intervém diretamente no conteúdo das contratações. Essa intervenção, não possui fundamento legal e pode resultar na limitação da autonomia de contratar das partes. Fato este que sugere a realização de estudos, a fim de compreender a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no que tange aos contratos de transferência de tecnologia, com vistas a observar os impactos que isso pode causar no mercado tecnológico como um todo. Para tanto foi realizada uma análise teórica dos contratos de transferência de tecnologia e da Análise Econômica do Direito, em seguida uma pesquisa jurisprudencial. De acordo com os casos analisados, a intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: a obrigatoriedade do INPI figurar como parte em todas as ações revisionais de contratos registrados perante o mesmo; a intervenção sem a devida competência técnica, gerando mais consequências às partes do que benefícios e a redução do investimento estrangeiro. Por outro lado, a não intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: desequilíbrio entre as partes e dependência do Estado receptor da tecnologia. Valorando as consequências da intervenção do INPI no mérito dos contratos de transferência de tecnologia, concluiu-se que as consequências da intervenção podem acarretar em um prejuízo maior às partes do que a não intervenção, eis que o possível desequilíbrio entre as partes poderia ser futuramente revisto em uma ação revisional. No entanto, a interferência excessiva poderia trazer prejuízo não somente às partes, mas à sociedade, com a consequente redução de investimento estrangeiro.

¹ Graduada em Administração de Empresas, pela FAE Centro Universitário em agosto de 2013. Estudante do curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2008), cursou em 2010 Direito na Universidade de Padova. Estudante. E-mail: tathyanevosgerau@gmail.com.

² Doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Professora da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Advogada. E-mail: vivian.amaro@gmail.com.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Econômico; Contrato; Transferência de Tecnologia; Análise Econômica do Direito, Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

ABSTRACT

To obtain knowledge it is necessary to invest in research and development. Often, however, the entrepreneurs have no interest in the investment, but in the direct acquisition of knowledge by means of the Technology Transfer Contract. These contracts must be registered at the National Institute of Industrial Property (INPI), which intervenes directly on the content of those contracts. This intervention has no legal basis and it can limit the autonomy of the contracting parties. This fact suggests the need of a study to understand the role of the National Institute of Industrial Property (INPI) on the Technology Transfer Contracts and observe the impact that it may cause on the technology market. For this purpose, a research on the theoretical analysis of Technology Transfer Contracts and Economic Analysis of Law was carried out, as well as of the legal precedents regarding the matter. According to the analyzed cases, intervention could generate the following results/consequences: It would be mandatory that the INPI figure as a party on all lawsuits regarding revision of contracts registered in this institute; intervention without proper expertise, leading to more disadvantages for the parties than benefits and reduction of foreign investment. On the other hand, the non-intervention could generate the following results/consequences: imbalance between the parties and reliance of the State which receives the technology. Valuing the consequences of the National Institute of Industrial Property's interference on the Technology Transfer Contracts, it was concluded that the intervention may result in greater damage to the parties than that of non-intervention, as the possible imbalance between the parties could be revised in future revisional actions. However, excessive interference could bring harm not only to the parties, but also to society, with the consequent reduction of foreign investment.

KEYWORDS: Economic Law; Contract; Technology Transfer Contract; Economic Analysis of Law; National Institute of Industrial Property.

1. Introdução

A acumulação de bens, por si só, não garante mais a liderança no mercado, sendo de suma importância a apreensão do conhecimento pelas organizações, o qual pode ser obtido mediante o investimento em pesquisas e desenvolvimento ou mediante a aquisição direta por intermédio do contrato de transferência de tecnologia.

A finalidade principal dessa espécie contratual é “a capacitação tecnológica e o aperfeiçoamento técnico de um processo produtivo ou de um produto final do adquirente, mediante a introdução de uma técnica nova na produção, possibilitada pela transmissão contratual de tecnologia” (ASSAFIM, 2005, p.106).

As formas de circulação econômica de tecnologias são principalmente a licença, na qual há “uma autorização para o uso e/ou gozo os direitos, e pode ser onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, tomando o caráter de uma locação, sendo a retribuição designada por ‘royalty’” (BARRAL; PIMENTEL, 2006, p.21), e a cessão que assume o caráter de venda, e

implica na transferência de direitos que pode ser tanto onerosa como gratuita, e comumente alcança a totalidade do bem protegido (BARRAL; PIMENTEL, 2006, p.21).

Os contratos de transferência de tecnologia englobam várias espécies de contratos, quais sejam: licenciamento de patentes, desenhos industriais, uso de marca, assistência técnica, *know-how* e, ainda, de franquias. Estão baseados em dois valores nem sempre compatíveis, “a promoção do progresso tecnológico da entidade receptora e a proteção da propriedade industrial do transmitente” (BARRAL; PIMENTEL, 2007, p.130).

Esses contratos devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Entretanto, mesmo sem previsão legal, o INPI intervém diretamente no conteúdo das contratações em algumas situações, o que pode resultar na limitação da autonomia de contratar das partes. Esse fato sugere a realização de estudos, a fim de compreender a atuação do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, visando observar os impactos que a intervenção pode causar no mercado tecnológico como um todo.

Para tanto, será analisada a finalidade do INPI e o fundamento legal que legitima a sua intervenção nos contratos de transferência de tecnologia. Em seguida, será realizada uma análise jurisprudencial acerca da intervenção e, por fim, será feita uma análise sob a perspectiva da análise econômica do direito.

A pesquisa a ser realizada é de cunho exploratório, utilizando-se como método o indutivo. Como técnica de pesquisa, utiliza-se a pesquisa bibliográfica. Os instrumentos de pesquisa se referem à documentação direta, por meio de jurisprudência dos Tribunais Superiores, e indireta, com o auxílio de livros e artigos científicos sobre o tema.

2. O INPI e o Ato Normativo n. 15/1975

O INPI, instituído pela Lei 5.648/1970, é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, que tem como finalidade “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica [...]”, conforme estipulado no artigo segundo.

A Lei nº. 9.279/1996 que regula a Propriedade Industrial dispõe, no artigo 211, 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”.

No mesmo sentido dispõe o Ato Normativo 135/97, no seu artigo segundo:

2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

Desse modo, para que o contrato produza determinados efeitos perante terceiros, deverão ser averbados pelo INPI. Ademais, a averbação também se faz necessária para tornar possível a remessa de pagamentos ao exterior e a dedutibilidade fiscal de tais pagamentos.

Barbosa (2002, p.1) entende que o INPI tem atuado incisivamente na avaliação dos contratos de transferência de tecnologia e no licenciamento de direitos da propriedade industrial. Essa atuação incisiva decorre de longa data, porém o ápice do intervencionismo ocorreu com o Ato Normativo 15/1975, no qual o INPI determinava até mesmo as cláusulas possíveis de constar, ou não, em um contrato (LIMA, 2010, s/p).

Embora esse Ato tenha sido revogado em 1993, o INPI continua interferindo nos contratos, como ressalta Conselvan (2007, p.2453):

Atualmente não há mais uma norma que liste cláusulas abusivas, como fazia o Ato Normativo nº 15. No entanto, deduz-se que existe um “entendimento do INPI”, que são regras não escritas e resultantes do pensamento dos examinadores sobre determinada matéria, baseadas principalmente nos Atos Normativos 15/75 e 120/93, que, embora já revogados, continuam sendo a base para as decisões.

Ou seja, mesmo diante da revogação do Ato Normativo 15/1975 o INPI continua impondo os seus entendimentos, ainda que sem respaldo legal, “verificando se os termos e condições negociados estão de acordo com as normas da legislação fiscal e cambial (principalmente) e com os entendimentos consolidados pelo Instituto” (LIMA, 2010, s/p).

Lima (2010, s/p), acerca dessa forma de atuação, cita alguns entendimentos do INPI que, embora não previstos em Lei, são tidos como normas e menciona a não admissão do conceito de licença ou uso temporário da tecnologia que contenham cláusulas que possibilitem o retorno da tecnologia ou devolução de informações confidenciais ao licenciante. Importante notar que este é apenas um dos entendimentos considerados abusivos.

Tendo em vista que o contrato de tecnologia possui uma perspectiva funcional e social (FERRARO, 2009, p. 2442), é razoável, e até mesmo papel do Estado, intervir e garantir que o interesse da sociedade prevaleça em detrimento do interesse individual. Porém resta saber se essa interferência poderá, ao invés de auxiliar, acarretar prejuízos.

3. Análise Econômica do Direito

A fim de verificar a utilidade e eficiência das normas, no caso da intervenção do INPI, utiliza-se da Análise Econômica do Direito (AED). Esse movimento, também conhecido como “*Law and Economics*” consiste, de acordo com Ribeiro e Galeski Junior (2009, p. 69), em:

[...] um movimento interdisciplinar, que traz para o sistema jurídico as influências da ciência social econômica, especialmente os elementos **valor, utilidade e eficiência**. Busca aplicar seu método a todas as searas do direito, apresentando um novo enfoque de forma dinâmica – desde aquelas em que é fácil vislumbrar a inter-relação, como o direito da concorrência e contratos mercantis – até aquelas em que causa maior estranheza para o jurista como no direito penal e nas relações familiares.

Del Masso (2007, p.6) entende que a “análise econômica resulta dos fundamentos levados em consideração para sustentar a escolha realizada por um agente econômico”. Esse movimento originou-se na Escola Clássica, com Adam Smith, o qual propunha um mercado sem intervencionismo (RIBEIRO; GALESKI; 2009, p. 54). Porém, funda-se de fato em 1960, nos Estados Unidos, em Chicago, com a publicação do artigo “O Problema do Custo Social” , pelo economista Ronald Coase (RIBEIRO; GALESKI; 2009, p.59).

Outro trabalho considerado importante para o movimento fora o de Guido Calabresi, professor da Universidade de Yale, com a sua obra “Algumas Considerações acerca da Distribuição do Risco e a Legislação sobre Responsabilidade Civil . Segundo Pimenta e Lana (2010, p.93):

na obra de Calabresi, procurou-se demonstrar a importância da análise dos impactos econômicos quando da alocação de recursos, visando-se a regulação da responsabilidade civil no âmbito legislativo ou judicial. Assim, incutiu-se expressamente a análise econômica em questões jurídicas e, também, em relação ao Direito Civil.

Desde então o movimento se difundiu globalmente (CARVALHO, 2008, p. 185). Richard Posner, também da Universidade de Chicago, publicou o primeiro livro de Direito e Economia, intitulado de “*Economic Analysis of Law*”. Posner, juiz da Corte de Apelação dos Estados Unidos, foi considerado como um “dos precursores verdadeiros do movimento, pois muitos consideram Coase um novo institucionalista, que apenas contribuiu para a formação do desenvolvimento, mas não o desenvolveu” (RIBEIRO; GALESKI, 2009, p.58). Posner, por ser juiz da Corte de Apelação, utilizava em suas decisões a AED, demonstrado assim, a viabilidade da aplicação interdisciplinar do direito e da economia.

O estudo da AED é dividida em duas linhas: (i) a análise positiva do direito e (ii) a análise normativa do direito (RIBEIRO, GALSEKI, 2009, p.69). A análise positiva estaria relacionada a um critério de verdade e a normativa a um critério de valor, havendo uma distinção entre o mundo dos fatos e dos valores (GICO JUNIOR, 2012, p.15). O aludido autor (GICO JUNIOR, 2012, p.18) entende que:

a AED positiva nos auxiliará a compreender o que é a norma jurídica, qual a sua racionalidade e as diferentes consequências prováveis decorrentes da adoção dessa ou daquela regra, ou seja, a abordagem é eminentemente descritiva/explicativa com resultados preditivos. Já a AED normativa nos auxiliará a escolher entre as alternativas possíveis a mais eficiente, isto é, escolher o melhor arranjo institucional dado um valor (vetor normativo) previamente definido.

Pinheiro e Saddi (2005, p.88) também afirmam que a análise positiva prevê os efeitos das regras legais, e que a análise normativa está diretamente relacionada com a eficiência, eis que a normativa vai adiante e procura estabelecer recomendações de políticas e regras legais baseadas nas suas consequências econômicas (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 88).

Importante notar, que Coase (1960, p.36-37) aborda a questão da eficiência sob o prisma da intervenção, o Estado de *laissez faire* não é a melhor solução, mas tampouco a intervenção total. Segundo o autor:

Melhor abordagem parece ser iniciar a análise com a situação aproximada daquilo que realmente existe, para examinar os efeitos da mudança de política proposta e para tentar decidir se a nova situação seria, no todo, melhor ou pior do que a situação original. Desse modo, as conclusões atingidas teriam alguma relevância para a realidade.

[...]

O custo de exercer um direito (de usar um fator de produção) é sempre a perda sofrida em outro lugar em consequência do exercício desse direito – a incapacidade de cruzar a terra, estacionar o carro, construir uma casa, gozar de uma vista, ter paz e silêncio, respirar ar limpo.

Note-se que Coase ressalta que sempre um direito resultará na perda de outro, assim, ainda que a norma consiga de fato ser eficiente, haverá perda, devendo sempre atentar-se para o efeito total. Segundo Ferraro e Conselvan (2009, p. 78) a eficiência deve ser buscada nos contratos de transferência de tecnologia:

Já a eficiência é um critério do Direito Econômico para realizar o objetivo do desenvolvimento não danoso e para ponderar as condutas dos agentes não econômicos na formulação e execução de políticas econômicas voltadas a regulamentação da tecnologia. Constitui, portanto, um critério para o controle das cláusulas abusivas e práticas restritivas.

Tendo em vista que a AED busca verificar as consequências da aplicação de institutos jurídicos para aumentar a eficiência e a maximizar riquezas, faz-se necessária esta verificação a respeito da intervenção do INPI nos contratos de transferência de tecnologia. Isso porque, conforme exposto, o INPI vem intervindo incisivamente, impondo cláusulas abusiva e práticas restritivas sem respaldo legal.

4. Posicionamento Jurisprudencial

A possibilidade de intervenção do INPI não é um tema pacífico na jurisprudência, assim, visando verificar os posicionamentos dos Tribunais serão analisados alguns arestos.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferiu decisões divergentes sobre o controle realizado pelo INPI. Nos autos nº 200751018009066 de mandado de segurança, originário da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que tramitou perante a Segunda Turma deste Tribunal, em que são partes o Recorrente KoninKlike Philips Eletronics N V, e o Recorrido INPI, em primeira instância, o juízo entendeu que “incumbe ao INPI apreciar se a licenciadora busca garantir, através de monopólio conferido pela titularidade da patente, sua posição de domínio na relação contratual, a fim de maximizar seus lucros e impedir o desenvolvimento tecnológico local”. Alegou ainda, que haveria a violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade ao permitir a averbação de um contrato de *royalties* com valor unitário equivalente a 20% do lucro líquido do produto, pois a função social do privilégio estaria sendo desrespeitada diante da ausência de opções mercadológicas para a aquisição da tecnologia.

A Recorrente, inconformada com a decisão, apelou alegando que (i) a atividade do INPI é meramente registral, “de modo que sua interferência em contratos devidamente assinados, averbados e em pleno vigor, representa manifesto abuso de poder além de violar frontalmente o princípio constitucional da legalidade”, (ii) não há previsão legal limitando os *royalties*, quando as empresas não possuem relação societária; (iii) as partes são plenamente capazes de avaliar o equilíbrio e a adequação do contrato, e (iv) que o INPI não tem condições e tampouco competência para alterar ou impedir o contrato.

O Desembargador Federal Messod Azulay Neto, ao decidir, alegou que o antigo parágrafo único³ do artigo 2º, da Lei 5.648/1970, revogado pela Lei 9.279/1996, segue ainda inspirando alguns atos normativos do INPI, e aduziu que

³ Era o disposto no parágrafo único, artigo 2 da Lei 5.648/1970: “Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de

A despeito da farta jurisprudência sobre o tema, tenho para mim que o dispositivo em questão nunca teve, e nem poderia ter, o condão de conferir ao INPI autonomia regulatória, de modo a inovar ou sobrepor-se a normas ou diretrizes traçadas pelo Poder Executivo, no caso, o Ministério (MDIC), ao qual se encontra vinculado.

Sustenta ainda que a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, previstos na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996, de remessa de dividendos para o exterior Lei nº 4.506/64 e do Imposto de Renda Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99, tem por objetivo:

- conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter partes, desde a assinatura;
- permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e
- permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior.

O Desembargador ressalta que dentre esses objetivos, nenhum justifica a limitação de valores ou percentuais a serem praticados pelas partes no âmbito de seus interesses industriais e produtivos. Relembra também que as diretrizes do país, com o advento da Constituição Federal de 1988, visam primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados com ampla abertura ao capital estrangeiro.

Assim, não poderia o INPI, interferir no mérito das negociações privadas, impondo-lhes condições, limitando percentual de *royalties* determinados para outros fins, resultando em erro invencível na aplicação da lei. Isso porque, de acordo com o Desembargador Relator, (i) não haveria atribuição pra tal ingerência; (ii) inexistente norma, e sequer política pública delimitando preços; (iii) o INPI não tem conhecimento técnico para tal atribuição, eis que existem entes federativos para tanto, e se trataria de mera especulação, e (iv) por ser um estado de direito e da livre iniciativa, não cabe ao Estado intervir em ocasiões que as partes não se sentem prejudicadas.

O Desembargador Federal, também fez uma importante menção a intervenção econômica em excesso e aduziu que:

Por fim, releva não esquecer que a intervenção econômica em excesso, por parte do Estado, não tem se mostrado a melhor estratégia para a captação de recursos estrangeiros, indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer país, máxime em era de economia globalizada, fortemente protegida por blocos econômicos, que se reagrupam ao sabor de novos interesses.

acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

Baseada nesses fundamentos, a segunda turma, por maioria de votos, proveu o recurso determinando a averbação pelo INPI dos contratos, conforme convencionado pelas partes. O acórdão foi publicado em 03 de setembro de 2009.

O INPI apresentou Embargos de Declaração alegando que a averbação dos contratos extrapolaria os limites do equilíbrio econômico social, sendo ilegal e desconstituiria a real competência da Administração Pública no âmbito de contratos de exploração de patentes requerendo pela total reforma do acórdão. A Segunda Turma negou provimento ao recurso, pois entendeu que o Embargante buscava o reexame da matéria. Em 14/10/2011 houve a baixa definitiva dos autos.

De forma diferente se posicionou a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no julgamento de dois recursos em que a Desembargadora Federal Liliane Roriz fora a Relatora.

No processo de nº 200651015116700, em que são partes as Recorrentes Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda. e o Recorrido INPI, a Recorrente interpôs Apelação em Mandado de Segurança, em face da decisão da 39ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, que decidiu ser atribuição do INPI a avaliação do possível exercício de posição dominante que vise maximizar os lucros impedindo o desenvolvimento tecnológico local. Isso porque, geraria o afastamento da efetiva transferência do conhecimento tecnológico, e da possibilidade de introdução de melhoramentos nos produtos.

Em segunda instância, a Desembargadora Federal Relatora Liliane Roriz, com entendimento semelhante, alegou que tanto a doutrina quanto a jurisprudência justificam a interferência do Estado em razão da ordem política, eis que visam impedir uma relação de dependência tecnológica e econômica com o Estado transferente, bem como a proteção do particular nacional evitando desequilíbrio entre as partes.

Aduziu ainda, que no Brasil, a possibilidade de intervenção nos contratos de transferência de tecnologia está prevista em um conjunto de normas de natureza tributária, cambial e de intervenção direta no domínio econômico, e que esta última envolve tanto o CADE⁴ (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) como o INPI.

Usando como fundamento o artigo dois da Lei de criação do INPI nº 5.648/1970, a Desembargadora entendeu que o INPI “pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos

⁴ O CADE, é uma autarquia e, tem as atribuições de: orientação, fiscalização, prevenção e apuração de abusos do poder econômico. Para cumprir estas atribuições atua com base em três funções específicas: prevenção, repressão e educação.

se firmaram” e ressaltou que tal dever permanece mesmo após a revogação do parágrafo único, eis que:

persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e de intervir nas condições contratuais estabelecidas para a transferência de tecnologia, visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua função social e econômica.

(...)

A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

Assim, concluiu a Desembargadora Federal pela possibilidade de intervenção subjetiva do INPI.

Nos autos em análise, havia a onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marca e de transferência de tecnologia, os quais foram averbados anteriormente no INPI com remuneração de 1%. O INPI concedeu prazo às impetrantes para que alterassem as condições de averbação do contrato de Licença de Uso Marca, eis que este deveria ter sido analisado antes do contrato de transferência de tecnologia. Tendo em vista que a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea, entendeu a Desembargadora Federal que agiu corretamente o INPI.

O acórdão foi publicado em 31/10/2012, inconformado as Recorrentes opuseram embargos de declaração, os quais foram desprovidos por ausência de prequestionamento e reexame da causa. Inconformadas, as Recorrentes interpuseram Recurso Especial e Extraordinário, o primeiro fora admitido e autuado sob o nº 1200528, e está concluso com a Ministra Relatora Nancy Andrichi desde 17/08/2010, até a presente data, 23/08/2013.

Nos autos nº 200651015041578, em que são partes o Recorrente Koninklijke Philips Electronics N V e o Recorrido INPI, a Apelante celebrou contrato de licenciamento de patentes e efetuou dois pedidos de patente com a empresa, atualmente denominada Novodisc Mídia Digital Ltda., foi fixado a título de *royalty* o montante de US\$0,06, por cada produto licenciado, podendo ser reduzido para US\$0,045, se o licenciado cumprisse plenamente suas obrigações contratuais. Não foi estabelecido qualquer limite para a remessa.

Importante mencionar, que a Desembargadora Federal Liliane Roriz utilizou-se da mesma fundamentação dos autos nº 200651015116700 para justificar a possibilidade de intervenção do INPI.

O contrato foi apresentado para a averbação perante o INPI e este estabeleceu, no certificado de averbação, um limite máximo de 5%, baseando-se razoabilidade e na correta relação de equilíbrio contratual, eis que “são elementos imprescindíveis para a manutenção e o crescimento das atividades das partes envolvidas”.

De acordo com as contrarrazões apresentadas pelo INPI, o acesso às músicas pela internet gerou a diminuição das vendas de discos em formato CD-R e conseqüentemente, também gerou a diminuição dos preços. Assim, a fixação de um *royalty* “baseado única e exclusivamente num valor absoluto incidindo sobre a venda de cada disco tornou-se uma cláusula abusiva, merecendo a intervenção do INPI, nas condições do contrato em benefício da empresa brasileira licenciada”.

A Desembargadora Federal alegou que a intervenção do Estado no domínio econômico é justificada pela proteção ao particular nacional, e que no caso, era evidente o desequilíbrio de força entre as partes. Mencionou ainda, que não cabia invocar o princípio constitucional da livre concorrência, eis que o mesmo é limitado à unidade da constituição, devendo ceder a outros limites como a ordem pública, função social da propriedade, bem como ao objetivo fundamental da República, a garantia do desenvolvimento nacional. E, assim se manifestou:

Destaque-se ainda que é prática usual dos Estados a instituição de normas cogentes na esfera dos contratos, podendo ser pouco restritiva, quando se trata de Estado exportador de tecnologia, ou muito restritiva, quando se trata de um importador. Ressalte-se, também, que o art. 40.2 do TRIPs – acordo que foi colocado em vigência no Brasil pelo Decreto n. 1.355, de 30/12/94 – faculta às legislações nacionais a adoção de medidas para controlar ou impedir práticas de licenciamento abusivas, que tenham efeitos adversos sobre a concorrência, o que é a hipótese dos autos.

A Desembargadora Federal entendeu ser dever do INPI a intervenção, e fixou o percentual de acordo com o máximo permitido para dedução fiscal em consonância com o artigo 12 da Lei nº 4.131/62. E, desse modo concluiu:

o INPI tem legitimidade para estabelecer limites para a remessa de royalties, ao averbar ou registrar contratos internacionais de licenciamento ou de transferência de tecnologia;
no caso concreto, havia nítido desequilíbrio financeiro entre as partes, o que autorizava o INPI a intervir nas condições contratuais; e
o limite estabelecido foi razoável e adequado, a fim de restabelecer a relação de equilíbrio contratual entre as partes.

A Segunda Turma decidiu, por maioria de votos, que o INPI não atuou de forma abusiva, eis que é seu dever tal intervenção, e desproveu o recurso.

Por fim, o último aresto a ser analisado, fora proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.046.324, em que foi Relator o Ministro Sidnei Beneti, e eram partes os Recorrentes Videolar S.A. e o Recorrido Koninklijke Philips Electronics N.V. Embora este não trate diretamente da possibilidade de intervenção do INPI, esta autarquia se manifestou nos autos demonstrando em quais casos esta deveria ou não intervir.

Em segunda instância, o Relator Desembargador Federal Andre Fontes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, juntamente com os Desembargadores Federais Messod Azulay Neto e Liliane Roriz, decidiram por unanimidade excluir o INPI do polo passivo e remeter os autos à Justiça Estadual.

O Desembargador Relator mencionou que a ação revisional é de natureza estritamente privada, sendo desnecessária a presença do INPI, ainda que o mesmo não tenha alegado sua ilegitimidade passiva em sede de contestação visando defender seus próprios atos normativos, ou seja, visando defender a possibilidade de intervenção.

Afirmou ainda que:

A atividade do INPI é, no que interessa ao feito, estritamente registral. Determina o art. 211 da Lei 9279-96:

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

Assim, para a produção de efeitos diante de terceiros, e não para que valham (no que difere o direito atual da Lei 5772-71), deve o INPI proceder à anotação dos referidos contratos. Dessa feita, como os cartórios não integram as demandas dominais, o INPI não é parte legítima, mesmo que a autarquia realize, por si só, um juízo de legalidade (mesmo que discutível) do conteúdo dos referidos contratos.

Em face desta decisão, as Recorrentes, alegaram que o Ato Normativo nº 135 do INPI fora contrariado, que houve a prorrogação de algumas patentes objeto dos contratos em discussão, e ainda que:

o acórdão que declarou a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual utilizou como fundamento uma premissa falsa, desconsiderando o fato de que os contratos de licença foram averbados pelo INPI que, no entanto, julgava que os valores devidas à título de royalties estavam dentro dos limites impostos pela Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda (fl. 179).

Por sua vez, a Recorrida alegou que inexistia interesse jurídico do INPI e ausência de prequestionamento. O INPI também se manifestou aduzindo que:

(...)

Dito de outra forma, em realidade o INPI não interfere nem participa na pactuação de cláusulas contratuais, mas não averbará contratos ou cláusulas de contrato que firmam normas legais brasileiras.

E o INPI só analisa a questão quando ela lhe é apresentada em sede administrativa, através dos contratos, de aditamento aos contratos (ou, no presente caso, também quando da concessão das patentes daqueles pedidos de patentes que são objeto dos contratos em discussão), ou, ainda, de ofício, se verificar que algum contrato, mesmo que já averbado, está afrontando alguma de tais normas legais.

E não será o fato de constar como parte ou assistente no presente processo que há de alterar a situação, isso porque ao Poder Judiciário cabe rever os atos administrativos da Autarquia e não se substituir a ela.

Assim, se o que aqui se discute não são os atos de averbação, mas sim o montante de royalties acordados entre as partes, então está corretíssima a decisão desse Egrégio Tribunal, excluindo o INPI e declinando da competência da Justiça Federal.

Entretanto, se o que as autoras/recorrentes pretendem é unicamente a revisão dos atos de averbação para incluir uma limitação nos valores de remessa, como parece ser em algumas de suas petições, então deverá o presente prosseguir no foro federal, com o INPI integrando a lide.

Analisados os posicionamentos das partes, o Ministro Sidnei Beneti que o objeto de discussão não é a norma editada pelo INPI, mas posições contratuais. Assim, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, eis que é competência da Justiça Estadual o julgamento de ações revisionais, ainda que envolvam o pagamento de *royalties*. O acórdão foi publicado em 24/09/2010 e transitou em julgado em 14/10/2010.

Os casos acima estão resumidos e comparados no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Decisões analisadas

Número do Processo	Órgão Julgador	Decisão (pela possibilidade intervenção ou não)	Fundamentação legal	Observação
200751018009066	TRF da 2ª Região	Impossibilidade de intervenção. Determinada a averbação, pelo INPI, dos contratos discutidos.	Artigo 2º, da Lei 5.648/1970; artigo 1º, IV e 170º, IV da Constituição Federal.	Não poderia interferir no mérito das negociações privadas.
200651015116700	TRF da 2ª Região	Possibilidade de intervenção. Não averbação pelo INPI devido a onerosidade simultânea.	Artigo 2º, da Lei 5.648/1970, bem como um conjunto de normas de natureza tributária, cambial e de intervenção direta no	Possibilidade em razão da ordem política.

			domínio econômico (CADE e INPI); Artigo 211 da Lei nº 9.279/1996.	
200651015041578	TRF da 2ª Região	Possibilidade de intervenção. Limitação do percentual dos <i>royalties</i> .	Artigo 12º da Lei 4.131/62; artigo 2º, da Lei 5.648/1970.	Proteção ao particular nacional.
REsp 1.046.324	Superior Tribunal de Justiça.	Não abordou diretamente a possibilidade de intervenção.	Artigo 109 da CF.	É competência da Justiça Estadual o julgamento de ações revisionais, ainda que envolvam o pagamento de <i>royalties</i>

Fonte: Autoria própria.

O quadro, visando expor de forma mais nítida o posicionamento jurisprudencial, foi dividido em cinco partes. As duas primeiras identificam os autos e a origem, a terceira trata do posicionamento acerca da intervenção do INPI, a quarta complementa a parte anterior trazendo o fundamento legal que baseou a decisão, e por fim, a quinta expõe uma observação/justificativa feita pela autoridade que proferiu a decisão.

Diante da análise do quadro, denota-se que, embora haja divergência jurisprudencial, todos os julgados que tratavam diretamente da possibilidade de intervenção basearam a decisão no artigo 2º da Lei 5.648/1970.

5. Análise Legal e Jurisprudencial da Intervenção do INPI nos Contratos de Transferência de Tecnologia

Foram apresentados quatro acórdãos. No primeiro, a decisão considerou que o INPI não teria sequer autonomia regulatória, e por isto não poderia intervir nas negociações privadas; nos dois seguintes, julgados pela mesma Desembargadora Federal, foi definido que o INPI poderia reprimir cláusulas abusivas, e, no último acórdão analisado o INPI foi considerado parte ilegítima para figurar como parte em ação envolvendo a discussão do percentual de *royalties*.

No entanto, o INPI ao manifestar-se no Recurso Especial, nº 1.046.324, alegou que (i) não interfere nem participa na pactuação de cláusulas contratuais, mas não averbará contratos que violem as normas brasileiras; (ii) analisa somente questões que lhe são apresentadas em sede administrativa; (iii) se o que se discute não são os atos de averbação, mas o montante de *royalties* acordado entre as partes, o INPI não deve figurar como parte na ação, sendo de competência da Justiça Estadual, contudo (iv) se o que se pretende é a revisão dos atos de averbação para incluir uma limitação nos valores de remessa, deverá prosseguir no foro Federal, sendo o INPI integrante da lide.

Assim, a autarquia alegou que não será parte na ação que envolva o montante de *royalties* acordado entre as partes, porém será parte na ação que vise a revisão de atos de averbação para incluir uma limitação nos valores de remessa. Nota-se uma contradição, eis que se o que se discute é uma possível abusividade no montante de *royalties*, também se discute o interesse/necessidade que uma parte tem de limitar os valores de remessa dos mesmos.

Ademais, em que pese o próprio INPI mencionar no REsp nº 1.046.324 que não será parte nas ações que tratem do montante de *royalties* acordado entre as partes, nos autos nº 200651015041578 a Desembargadora Federal Liliane Roriz Justiça alegou que “o INPI tem legitimidade para estabelecer limites para a remessa de *royalties*, ao averbar ou registrar contratos internacionais de licenciamento ou de transferência de tecnologia”.

Se não bastasse, o INPI limitou à 5% o preço líquido de venda dos produtos a remessa de *royalties* entre empresas que não possuem relação societária, portanto, embora alegue que não detém capacidade para ser parte em uma ação judicial que verse sobre o montante de *royalties*, presume que tem legitimidade de interferir em sede administrativa. Denota-se portanto, outra contradição nesse ponto.

Tendo em vista que o mercado muda constantemente, pode ser necessária uma revisão contratual, e se o INPI pode exigir a limitação dos *royalties* no ato de averbação, este também deverá ser parte na ação que vise alterar qualquer cláusula contratual sob pena de onerar excessivamente uma das partes e exercer um controle somente *a priori*, no ato do registro.

No entanto, na prática, vem ocorrendo somente esse controle *a priori*, e assim, a alegação do Recorrente, no REsp nº 1.046.324, de que os autos não deveriam ser remetidos à Justiça Estadual pois, desconsideraria o fato de que os contratos foram averbados pelo INPI, que julgavam os valores à época adequados, é razoável. Eis que, se no ato da averbação esta autarquia faz um juízo subjetivo, sem critérios pré-estabelecidos, sob pena de não averbação

do contrato, esta também deverá reavaliar o contrato em uma eventual mudança de mercado, sob pena de tornar o contrato oneroso demais para uma parte.

Desse modo, o INPI deveria ser parte em todas as ações revisionais de contrato, o que, devido a grande quantidade, seria incabível. E, ainda, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser competência da Justiça Estadual as ações revisionais de contrato, fato este que atesta a ilegitimidade do INPI, pois por se tratar de um autarquia federal, se fosse parte, a competência seria da Justiça Federal, conforme artigo 109, inciso I⁵ da Constituição Federal.

Ademais, importante notar que o INPI alegou não averbar contratos que violem as normas brasileiras, contudo, esta autarquia não detém o conhecimento legal para analisar qual o objetivo e possíveis consequências de todas as normas brasileiras, e tampouco está legitimado a fazer tal controle. Isso porque, o artigo que supostamente o legitimaria a interferir no conteúdo dos contratos (artigo 2 da Lei nº 5.640/1970) prevê tão somente que o Instituto deverá executar as normas que regulem a propriedade industrial e não a legislação fiscal, cambial, ou ainda qualquer outra.

Ainda que se analise a legislação fiscal (Lei nº 4131/1962, Lei nº 4506/1964, entre outras), não há previsão que legitime tamanha intervenção, conforme se denota do artigo 2 da Lei 4.131/1962, único dispositivo que trata especificamente do registro perante o INPI:

Art. 11. Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento dos royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no País de origem.

Portanto, o único dispositivo que autorizaria tamanha intervenção seria o já revogado parágrafo único da Lei nº 5.640/1970, que determinava ser atribuição do INPI “estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura”.

Desse modo, não parece assistir razão à Desembargadora Federal Liliane Roriz, Relatora do Recurso nº 200651015116700, ao alegar que:

⁵ É o disposto no artigo 109, inciso I da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho [...].

A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

Isso porque, se tal fosse a intenção do legislador o referido dispositivo não teria sido revogado pelo artigo 240 da Lei nº 9.279/1996.

A questão também deve ser analisada a luz do princípio da legalidade. Segundo o Desembargador Federal Messod Azulay Neto o INPI sequer haveria autonomia regulatória, e desse modo os “entendimentos do INPI”, que foram abordados anteriormente, não teriam validade.

Em contrapartida, é evidente que deve haver equilíbrio entre as partes, e o interesse particular não pode se sobrepor ao da sociedade. Desse modo, resta saber se o INPI é a autoridade competente para realizar este controle, não apenas se poderia sob o ponto de vista legal, mas também se é a autoridade adequada, sob o ponto de vista da competência técnica.

Antes de reprimir cláusulas abusivas, devem ser primeiramente definidas o que são cláusulas abusivas. Evidentemente, é um controle subjetivo que variará no decorrer dos anos. Ao pensar em um possível monopólio, por exemplo, o CADE é um ente federativo que de acordo com sua finalidade, detém, teoricamente, um conhecimento técnico maior para averiguar a situação em comparação ao INPI.

Portanto, o que está sendo discutido não é tão somente a limitação da autonomia das partes, mas o efeito que esta limitação poderá causar ao mercado e se a ausência desta interferência não seria melhor do que a interferência sem o devido conhecimento técnico.

Além de todos estes efeitos, a divergência jurisprudencial vem causando insegurança jurídica, eis que, conforme se demonstrou, a mesma sociedade obteve decisões opostas em casos, embora não idênticos, semelhantes.

6. Análise Econômica do Direito em face da Análise Legal e Jurisprudencial

Sob o ponto de vista da Análise Econômica do Direito Positivo, há três normas que tratam do registro dos contratos de transferência de tecnologia, o artigo 2º da Lei 5.648/1970, o artigo 211 da Lei 9.279/1996 e o Ato Normativo 153 de 1997. O artigo 2º da Lei 5.648/1970, prevê que:

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

Já, o artigo 211 da Lei 9.279/1996, estabelece que o INPI registrará os contratos que impliquem na transferência de tecnologia, e por sua vez, o Ato Normativo 135 de 1997 que normatiza os procedimentos de averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia e franquia. Ocorre que não há previsão que legitime a intervenção do INPI no conteúdo dos contratos de forma discricionária na Lei 9.279/1996, e tampouco no Ato Normativo.

Assim, pode-se concluir que a possibilidade de intervenção do INPI está baseada no dever de executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica. Ou seja, não se confere legitimidade à uma intervenção no conteúdo de contratos privados.

De acordo com os casos analisados, essa intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: (i) a obrigatoriedade de o INPI figurar como parte em todas as ações revisionais de contratos registrados perante o mesmo; (ii) a intervenção sem a devida competência técnica, gerando mais consequências às partes do que benefícios; (iii) insegurança jurídica, e (iv) redução do investimento estrangeiro. Por outro lado, a não intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: (i) desequilíbrio entre as partes, e (ii) dependência do Estado receptor da tecnologia.

Sob o ponto de vista da Análise Econômica do Direito Normativa, não há como afirmar de fato qual a melhor solução, no entanto pode-se valorar as possíveis consequências.

Ao considerar que o INPI pode interferir no mérito dos contratos no momento do registro, deve-se também considerar que este não só poderá, como deverá, interferir posteriormente nos mesmos, caso alguma das partes se sinta prejudicada; ou até mesmo quando as condições do mercado se alterarem. Independentemente de iniciativa das partes, o INPI deverá averiguar se a mudança mercadológica gerou, ou não, desequilíbrio entre as partes. Caso contrário, o INPI estará exercendo somente um controle *a priori*, ferindo sua suposta função social, econômica, jurídica e técnica.

Ademais, essa intervenção poderá resultar em prejuízo para ambas as partes, eis que o INPI não detém competência técnica para analisar devidamente todas as consequências que suas exigências poderiam implicar. E, também poderia causar insegurança jurídica, tendo em

vista que não há critérios objetivos pré-estabelecidos, para a análise de possíveis cláusulas abusivas.

Importante notar, que essa intervenção poderá reduzir os investimentos estrangeiros, e que estes são indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer país, conforme afirmado pelo Desembargador Federal Messod Azulay Neto.

Já, a não intervenção poderia causar um desequilíbrio entre as partes, como a imposição de *royalties* excessivos, e a criação de um vínculo de dependência entre o Estado receptor e o Estado Transferente.

Importante mencionar que o Presidente do INPI (INPI, 2013, s/p), se manifestou no dia 16/05/2013, e aduziu que:

as mudanças devem reduzir a intervenção do INPI no teor dos acordos, bem como a publicidade de aspectos sigilosos dos contratos. As adaptações atendem reivindicações de companhias globais interessadas em montar centros de pesquisa no Brasil, da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) – movimento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) – e da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABDI).

Valorando as consequências encontradas e a manifestação do Presidente do INPI, denota-se que a não intervenção seria menos prejudicial do que a intervenção sem a devida qualidade técnica. Assim, resta saber quais seriam as possíveis soluções.

A regulamentação da atuação do INPI, impondo critérios objetivos para a análise do caso, não seria uma solução adequada, eis que o mercado muda constantemente e os critérios seriam rapidamente ultrapassados.

Aparelhar o órgão, a fim de habilitar os integrantes para que detenham competência técnica ao analisar um possível abuso de poder econômico, seria inviável eis que estar-se-ia habilitando os integrantes do INPI, para fazerem um juízo semelhante ao do CADE.

Por outro lado, os casos que suscitassem dúvidas acerca de um possível abuso de poder econômico poderiam ser enviados ao CADE, porém geraria incerteza e seria um processo mais lento. Consequências estas que acabariam gerando efeitos semelhantes aos atuais.

Assim, uma possível solução, de acordo com a análise econômica do direito, seria o estabelecimento de uma norma que induziria a conduta do INPI no ato de averbação do contrato, não lhe permitindo uma ingerência subjetiva e desarrazoada. Uma norma que não deixasse dúvidas acerca do limite da aplicabilidade do artigo 2º da Lei 5.648/1970. Pois

diminuiria a insegurança jurídica gerada, bem como possibilitaria que as partes, em um eventual desequilíbrio, procurassem a Justiça Estadual para reobter o equilíbrio.

7. Conclusão

O contrato de transferência de tecnologia é uma forma de circulação econômica que deve ser registrado no INPI para que produza efeito entre as partes e perante terceiros. Porém, esta autarquia não analisa somente os aspectos legais mas também o conteúdo dos contratos e verifica se estão de acordo com as normas da legislação fiscal, cambial e com os entendimentos consolidados pelo Instituto.

Esta intervenção não possui respaldo legal, eis que o artigo dois da Lei 5.648/70 apenas estipula que o INPI tem o dever de executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Visando averiguar os impactos causados no mercado tecnológico como um todo, foi realizado um estudo da intervenção do INPI utilizando-se da Análise Econômica do Direito.

Concluiu-se que a não intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: a obrigatoriedade de o INPI figurar como parte em todas as ações revisionais de contratos registrados perante o mesmo; a intervenção sem a devida competência técnica; insegurança jurídica, e redução do investimento estrangeiro. Por outro lado, a não intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: desequilíbrio entre as partes, e dependência do Estado receptor da tecnologia.

Valorando as consequências da intervenção do INPI no mérito dos contratos de transferência de tecnologia, concluiu-se que a intervenção acarretaria um prejuízo maior e mais permanente às partes do que a não intervenção. Eis que, o desequilíbrio entre as partes poderia ser analisado em uma ação revisional. No entanto, a interferência excessiva poderia trazer prejuízo, não somente as partes, mas à sociedade com a consequente redução de investimento estrangeiro. Deste modo, seria mais seguro investir em países nos quais já se tem conhecimento das condições e consequências da averbação do contrato, do que investir em um país com consequências e resultados incertos.

Seja pela ausência de autonomia regulatória, ou pelas consequências que as decisões do INPI poderiam acarretar, é menos prejudicial à sociedade a não intervenção, do que a intervenção sem o devido conhecimento técnico. Sendo, uma possível solução, de acordo com a análise econômica do direito, o estabelecimento de uma norma que induz a conduta do INPI no ato de averbação do contrato, não lhe permitindo uma ingerência subjetiva e desarrazoada,

eis que diminuiria a insegurança jurídica, bem como possibilitaria que as partes procurassem a Justiça Estadual para reobter o equilíbrio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos em Propriedade Intelectual**. UFRJ, 2012. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf>. Acesso em: 06 maio 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de Licença de Tecnologia: a intervenção do INPI**. 2002. Disponível em :<www.inmetro.gov.br/painelsetorial/palestras/INPI.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **O Conceito de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Lumen Juris, 2010.

BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. 448p.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial**, Brasília, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 11 nov. 2012.

BRASIL. Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970. **Diário Oficial**, Brasília, 1970. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm >. Acesso em: 11 nov. 2012.

BRASIL. **Tribunal Regional Federal da 2ª Região**. Apelação em Mandado de Segurança n. 200751018009066, Segunda Turma, Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2009. Disponível em:<<http://www.trf2.gov.br/cgi-bin/pingres?proc=200751018009066&mov=1>>. Acesso em:12 maio 2013.

BRASIL. **Tribunal Regional Federal da 2ª Região**. Apelação em Mandado de Segurança n. 200751018009066, Segunda Turma, Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2009. Disponível em:< <http://www.trf2.gov.br/cgi-bin/pingres?proc=200651015116700&mov=3>>. Acesso em:20 maio 2013.

BRASIL. **Tribunal Regional Federal da 2ª Região**. Apelação em Mandado de Segurança n. 200651015041578, Segunda Turma, Rio de Janeiro, 04 de junho de 2008. Disponível em:<<http://trf-2.jusbrasil.com/jurisprudencia/2302615/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-69898-rj-20065101504157-8>>. Acesso em:25 maio 2013.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial n. 1046324, Terceira Turma, Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2010. Disponível em:<<http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/detalhe.asp?numreg=200800756491>>. Acesso em:25 maio 2013.

CARVALHO, Cristiano. **A Análise Econômica do Direito Tributário**. In: SCHOEURI, Luis Eduardo (coord.). **Direito Tributário. Homenagem a Paulo de Barros Carvalho**. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 183-206.

COASE, Ronald H.. O Problema do Custo Social. Tradução por Francisco Kümmel F. Alves e Renato Vieira Caovilla, bacharéis em Direito na PUC/RS e membros do Grupo de Pesquisa em Direito e Economia da PUC/RS, coordenado pelo Prof. Dr. Luciano Benetti Timm. Revisão técnica de Antônio José Maristrello Porto (FGV DIREITO RIO) e Marcelo Lennertz (FGV DIREITO RIO). Chicago: **Journal of Law and Economics**, 1960.

CONSELVAN, Jussara Seixas. **A Intervenção do Estado nos Contratos de Transferência de Tecnologia**. CONPEDI, 2007. Disponível em:<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/jussara_seixas_conselvan.pdf>. Acesso em: 12 maio 2013.

DEL MASSO, Fabiano. **Direito Econômico**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 256p.

FERRARO, Valkiria Aparecida Lopes; CONSELVAN, Jussara Seixas. **Os Contratos de Transferência de Tecnologia e os Limites à Autonomia Privada**. In: Scientia Iuris, Londrina, v.13, p.65-87. Disponível em:<<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/4092/3488>>. Acesso em 12 maio 2013.

GICO JUNIOR, Ivo. **Introdução ao Direito e Economia**. In: TIMM, Luciano Benetti. **Direito e Economia no Brasil**. São Paulo: Atlas, 2012. cap.1, p. 1-33.

INPI. Ato Normativo 135 de 15 de abril de 1997. **INPI**. Disponível em:<<http://www.inpi.gov.br/images/stories/Ato135.pdf>>. Acesso em: 06 maio 2013.

INPI. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **Diário Oficial**, Brasília. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm>. Acesso em: 06 maio 2013.

LIMA, Carlos Eduardo Eliziário de. **Principais regras para a transferência de tecnologia Brasil-Alemanha**. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:<<http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=cee&pos=5.51&lng=pt>>. Acesso em 19 abr. 2013.

PIMENTA, Eduardo Goulart; LANA, Henrique Avelino R. P.. **Análise Econômica do Direito e sua Relação com o Direito Civil Brasileiro**. In: Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 57, p. 85-138, jul./dez. 2010. Disponível em: <www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/126/118+Rev.+Fac.+Direito+UFMG,+Belo+Horizonte,+n.+57,+p.+85-138,+jul./dez.+2010&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=safari>. Acesso em: 16 maio 2013.

PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. **Direito, economia e mercados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; GALESKI, Irineu. **Teoria geral dos contratos: contratos empresariais e análise econômica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

SZTAJN, Rachel; ZYLBERSZTAJN, Decio; AZEVEDO, Paulo Furquim de. Economia dos Contratos. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. **Direito & Economia**. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.