

INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COMO POLÍTICA PARA CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA

Luciana Tasse Ferreira¹

Leonardo da Silva Sant'Anna²

RESUMO

Muito se discute se a transferência de tecnologia pode contribuir para a capacitação tecnológica de países em desenvolvimento, sendo necessária a reflexão técnica e crítica sobre em que bases os instrumentos contratuais que operacionalizam tais transações podem viabilizar a incorporação da capacidade tecnológica ao país receptor. Como marco teórico, adotou-se a construção de Grau (2010) acerca da “nova ordem econômica” que, implantada por uma Constituição diretiva como a de 1988, vincula a intervenção estatal no sentido de concretizar políticas públicas alinhadas a princípios que estabelecem ser dever do Estado incentivar o desenvolvimento científico e a capacitação tecnológica nacional (art. 218, CF), pelo que é legítima a condução das transferências de tecnologia firmadas pela ICT como receptora, de acordo com o fim público da soberania tecnológica nacional. O presente artigo apresenta um histórico da regulação dos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI, e sua relação com as políticas econômicas e tecnológicas desenvolvidas no país, além de resgatar os marcos normativos atuais concernentes ao tema, para discutir em que termos essas transferências devem ser estruturadas. A metodologia utilizada foi a pesquisa documental por meio da análise de documentos legais e artigos científicos. O estudo sugere, ainda que de maneira breve, algumas orientações para a gestão da política tecnológica das ICT.

PALAVRAS-CHAVE

Transferência de Tecnologia, Instituição de Ciência e Tecnologia, Inovação Tecnológica

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSTITUTION AND CONTRACTS FOR TECHNOLOGY TRANSFER POLICY HOW TO TECHNOLOGICAL TRAINING

ABSTRACT

There is debate about whether the technology transfer can contribute to built the technological capacity of developing countries, for what it is necessary a critical reflection on which basis these contractual instruments could operationalize such transactions, in order to favor the incorporation of technological capacity by the recipient part. As a theoretical framework, it was adopted the conception of “new economic order” (GRAU, 2010), which binds government intervention to the implementation of public policies that encourage scientific

¹ Mestranda em Direito na linha de pesquisa Empresa e Atividade Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

² Professor Adjunto de Direito Comercial da Faculdade de Direito da UERJ. Doutor em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

development and the strengthening of national technology capability. In this sense, those technology transfer agreements would contribute to public purpose of technological sovereignty. Therefore, throughout this study, it was sought to reconsider in which basis those technology transfer should be structured, so as to suggest, in the end, yet briefly, some guidelines for the management of ICT technology policy. This article intends to present an overview of the contracts of technology transfer between private sector and Scientific and Technological Institution (ICT), dealing with the historical and legal aspects, and discuss the conditions under which those technology transfer agreements should be structured. The methodology was based on documentary research through the analysis of legal documents and scientific articles. The study concludes briefly with some guidelines suggestions for the management of ICT technology policy.

KEYWORDS

Technology Transfer, Science and Technology Institutes, Technology Innovation

1 Introdução

Diante dos esforços estatais recentes em estimular a inovação tecnológica no país, com vistas ao atendimento de determinados preceitos constitucionais que vinculam a atuação do Estado, o presente trabalho tem como questão de fundo a problemática de como instrumentalizar contratos de transferência de tecnologia firmados entre Instituição Científica e Tecnológica (ICT) e iniciativa privada, de modo a viabilizar a previsão do artigo 218 da Constituição Federal (CF) de 1988, que atribui ao Estado o dever de promover e estimular a capacitação tecnológica.

Para tanto, a análise do presente estudo adota como marco teórico o conceito de nova ordem econômica desenvolvido por Grau (2010), vez que, para o autor, a ordenação inaugurada por uma Constituição diretiva como a de 1988, vincula a intervenção estatal no sentido de concretizar políticas públicas alinhadas aos princípios e mandamentos constitucionais. Dentre estes, há os que estabelecem ser dever do Estado incentivar o desenvolvimento científico e a capacitação tecnológica nacional (art. 218, CF), pelo que se baliza a hipótese de que a condução das transferências de tecnologia firmadas por ICT como receptor, devem estar de acordo com o fim público da soberania tecnológica nacional. Sendo assim, o objetivo geral é analisar de que maneira os contratos de transferência de tecnologia entre iniciativa privada e ICT devem orientar-se para resguardar o direito da incorporação da tecnologia como capacidade produtiva pelo ICT contratante.

A relevância do trabalho se justifica pela necessidade de reflexão técnica e crítica sobre em que bases os instrumentos contratuais que operacionalizam tais transações tecnológicas para países em desenvolvimento, podem viabilizar a incorporação da capacidade tecnológica ao país receptor. Tal reflexão é especialmente importante para a orientação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), previstos pela Lei de Inovação (Lei nº10.973/2004) como os responsáveis pela condução das políticas de gestão tecnológica nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) das quais são, necessariamente, parte.

A metodologia utilizada foi a pesquisa documental, por meio da análise de documentos legais e artigos científicos (Severino, 2007). Optou-se por tratar, mais especificamente, de contratos de transferência de tecnologia firmados por ICT, por se entender que nestes casos, nos quais o poder de compra do Estado é utilizado, há a vinculação de que o instrumento contratual efetivamente viabilize a incorporação da tecnologia transacionada à capacidade produtiva do país.

Apresentou-se, inicialmente, um breve histórico das políticas econômicas, tecnológicas e de regulação dos contratos de transferência de tecnologia pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para, num capítulo seguinte, situar os novos paradigmas da CF de 1988 para o desenvolvimento tecnológico e o respectivo papel do Estado. Neste passo, comenta-se também, acerca do marco normativo atual, direcionado a concretizar e viabilizar as políticas nacionais de capacitação tecnológica, a Lei de Inovação que prevê a transferência de tecnologia para os ICT, e as diretrizes para a política de inovação.

Depois, abordaram-se os contratos de transferência de tecnologia entre iniciativa privada e ICT com a intenção de demonstrar que podem ser estimulados como política de aquisição tecnológica, defendendo, todavia, a necessidade de se resguardarem a absorção da tecnologia e capacitação tecnológica, sem retroceder ao modelo rígido de controle pelo INPI da década de 70. Essa é uma observação especialmente importante nas transferências de tecnologia nas quais o poder de compra do Estado é utilizado.

Por último, vislumbram-se, ainda, algumas sugestões de cláusulas contratuais que pretendiam valorizar a transferência de tecnologia como capacitação tecnológica da ICT receptora.

2 Breve histórico da regulação dos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI

As primeiras regulamentações e normativas acerca da transferência de tecnologia no Brasil datam de 1945, quando da edição do Código de Propriedade Industrial (CPI), que estabelecia um ligeiro requisito de forma para tais contratos: a inscrição no antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI), como condição de eficácia mediante terceiros. Os contratos eram firmados praticamente sem intervenção estatal, num contexto em que a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento tinha caráter apenas acessório a planos de investimentos diretos realizados por empresas estrangeiras, como verdadeiros instrumentos para repatriação de divisas (ASSAFIM, 2013).

Essa ausência de controle levou a uma situação reiterada de práticas concorrenciais abusivas, na medida em que eram concedidos poderes quase ilimitados aos detentores da tecnologia, que, evidentemente, vedavam, tanto quanto possível, o acesso dos adquirentes nacionais à incorporação efetiva e ao desenvolvimento da tecnologia transacionada. Tais condutas restritivas também levavam às práticas perniciosas em outros setores, como o tributário e financeiro, como lembra Assafim (2013). Notadamente, pela sonegação fiscal, e pela remessa de divisas ao estrangeiro, antes de adimplidas as obrigações advindas de financiamento por instituições bancárias nacionais de fomento ao desenvolvimento econômico.

A partir da década de 70, todavia, essas distorções levaram a que o país adotasse uma regulamentação legal mais rigorosa, precisamente com o objetivo de exercer maior controle sobre a importação de tecnologia, que foi incentivada à época como política de estímulo industrial de desenvolvimento tecnológico. Para atender a essa expectativa, criou-se, em 1970, o INPI, com as atribuições de reconhecer direitos de propriedade industrial, e verificar a sua circulação pela via contratual. Neste mesmo sentido, foi promulgado um novo CPI (Lei nº 5.772/71), que regulamentou as operações de transferência de tecnologia de maneira severa, a partir de uma intervenção estatal mais abrangente e contundente.

Com o aumento dos fluxos contratuais em matéria de tecnologia, ampliou-se a intervenção do INPI, por meio da edição de uma série de Atos Normativos e Resoluções, com destaque para o Ato Normativo nº15 de 3 de setembro de 1975. Essa maior intervenção também se harmonizou em outras esferas da Administração Pública Federal, como o

Ministério da Fazenda e Banco Central (BACEN). O esforço foi no sentido de dar consecução ao objetivo de combater a evasão de divisas e sonegação fiscal, pela obrigatoriedade de inscrição – mais minuciosa, pelo Ato Normativo nº15 - dos contratos de transferência de tecnologia, como requisito para a remessa cambial ao exterior, bem como para a dedutibilidade fiscal das importâncias pagas a título de remuneração. Vale lembrar que tal requisito de registro dos contratos de transferência de tecnologia no INPI, inclusive com a finalidade de controle cambiário e fiscal, permanece nos dias atuais.

A regulação contundente da transferência de tecnologia assumia um claro objetivo político, alinhado com a política industrial idealizada pela Política de Metas da época, de estimular a importação de conhecimento tecnológico, tutelando os interesses do adquirente nacional, como condição para a efetiva captação e absorção da tecnologia estrangeira (ASSAFIM, 2013).

Observa ainda o mesmo autor, que a prevenção e repressão de distorção no campo econômico se fez pelo reforço dos requisitos relativos aos próprios instrumentos contratuais, mais do que por um controle de abusos. O que se mostrou, posteriormente, uma postura questionável por parte do poder público, por haver engessado os requisitos dos negócios jurídicos, numa matéria que seria melhor normatizada pelos princípios de uma regulação concorrencial.

Essa política intransigente para os contratos de transferência de tecnologia seria, de todo modo, revista na década de 1990 pelo processo de abertura da economia, cujo mote principal era a redução da intervenção do Estado, o que implicou, por pressão dos agentes econômicos, a desregulação também na matéria do comércio de tecnologia. Posteriormente, a Resolução nº. 22 de 27 de fevereiro de 1991, e o Ato Normativo nº. 120, de 17 de dezembro de 1993, revogaram o conteúdo e os parâmetros do Ato Normativo 15, enxugando os requisitos ao aperfeiçoamento, inscrição e execução dos contratos tecnológicos. Ressalta-se que, simultaneamente, houve um reforço da proteção à propriedade intelectual, com a edição da nova Lei de Propriedade Industrial (LPI) Lei nº 9279/1996, o que conduziu a um aumento significativo do número de contratos de transferência de tecnologia com concedentes estrangeiros.

Nesse contexto, Assafim (2013) ressalva que a desregulação do comércio tecnológico não foi acompanhada de instrumentos mais efetivos de controle de abuso do poder econômico, que permitiriam neutralizar os riscos de acordos restritivos e abusos passíveis de

serem cometidos pelos agentes econômicos na economia de mercado. Acrescenta, ainda, que além dessa flexibilização dos meios pelos quais se dá a circulação de bens imateriais protegidos por propriedade industrial, houve, da mesma forma, flexibilização tributária, pelo aumento dos abatimentos fiscais sobre as transações de tecnologia. Do mesmo modo ocorreu quanto às questões cambiais, vez que facilitou-se a remessa de divisas ao exterior, mesmo no que tange a empresas componentes de mesmo grupo econômico.

Os procedimentos atualmente em vigor para a inscrição de contratos de tecnologia no INPI estão na Instrução Normativa nº 16 de 2013³, que é ainda mais reduzida em relação ao precedente Ato Normativo nº 135 de 1997, já bastante enxuto. Igualmente de baixa densidade jurídica, limita-se a determinar brevemente os nomes dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, e os requisitos para averbação ou registro, que são meramente formais. Quanto às cláusulas e condições contratuais, as únicas exigências são a indicação do objeto, remuneração e prazo de vigência (art. 3º).

Diante disso, nota-se logo que o controle feito atualmente pelo INPI sobre os contratos de transferência de tecnologia persiste na linha do mínimo, e é praticamente formal, vez que a sua inscrição interessa quase que apenas para efeitos de oponibilidade a terceiros, dedutibilidade fiscal e remessa de valores ao estrangeiro.

Todavia, ocorre que, especialmente em relação a contratos firmados entre iniciativa privada e ICT, existe um interesse público de que seja protegido o direito da incorporação da tecnologia como capacidade produtiva pelo ICT contratante, vez que o poder de compra do Estado é utilizado para a aquisição tecnológica, como parte de uma política pública no sentido de contribuir para o suprimento do déficit tecnológico, bem como captar tecnologias e incentivar a inovação.

Ainda que esse controle não caiba mais ao INPI, é necessário que os instrumentos contratuais contemplem cláusulas que valorizem essa capacitação tecnológica efetiva, sob pena de, ao revés, redundar a operação em dependência econômica. Assim indica o imperativo constitucional de que o Estado promova o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica (art. 218), assim como a Lei de Inovação passa a expor.

³ São contratos de transferência de tecnologia, sujeitos à averbação ou registro no INPI, conforme o art. 2º da Instrução Normativa 16/2013, 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.

3 Os novos paradigmas normativos para o desenvolvimento tecnológico e o respectivo papel do Estado

De acordo com Grau (2010), a ordem econômica, como parcela da ordem jurídica (plano do dever-ser), é o conjunto de normas que instaura um determinado modo de produção econômica. Isto é, são estas instituições jurídicas que garantem os elementos definidores, e que viabilizam o sistema econômico, sua forma de organização e funcionamento.

Assim, defende o autor, que princípios jurídicos reguladores e instituidores das relações econômicas e de produção, ainda que restringindo-se a princípios gerais, apenas estruturantes de um certo mercado – como propriedade privada e liberdade contratual – sempre estiveram presentes nas Constituições, mesmo nas liberais. A ordem econômica, parte da ordem jurídica, adotada pelas Constituições liberais, pressupunha, portanto, uma adoção bastante conformista da normatividade econômica, emergente das leis de mercado, pela ordem jurídica então vigente.

Alude Grau (2010), então, a uma transformação, precisamente quando a ordem econômica presente nas Constituições, ou seja, o próprio Direito, passa a instrumentar uma intervenção no domínio econômico, por meio de implementação de políticas públicas, pelo que se inaugura o que chama de “nova ordem econômica”. Lembra, ainda, que a introdução, no plano constitucional, de disposições particulares quanto à conformação da ordem econômica, mesmo que constitua modelo qualificado como intervencionista, não tem em vista a ruptura do modo de produção capitalista, não sendo, senão, resultado de demandas para que o Estado refinasse o desempenho das funções pelas quais responde. Dentre elas, a de legitimação capitalista, o que implicava a intervenção estatal, com o cunho de implementar políticas públicas.

Grau (2010) enuncia, assim, duas características desta que denomina “nova ordem econômica”. A primeira, é que compreende não apenas normas de ordem pública, mas, fundamentalmente, normas que instrumentam a intervenção do Estado na economia, que não se exaurem no nível constitucional, alcançando todo o ordenamento normativo. A segunda característica da “nova ordem econômica” é, precisamente, a circunstância de estar integrada em Constituições de caráter dirigente.

Por Constituições dirigentes entendem-se aquelas que não se contentam em funcionar como mero “instrumento de governo”, na medida em que enunciam os valores, diretrizes e fins vinculantes para atuação do Estado, o que deve se manifestar, tanto na confecção de políticas públicas, quanto na conformação das políticas econômicas. Com efeito, a CF de 1988 é reconhecidamente dirigente, por legitimar atuação do Estado em sentido amplo - inclusive no que tange ao domínio e atividade econômica, com vistas a concretizar os fins e princípios que enuncia. Quanto à ordem econômica, exemplifica-se com as disposições do seu artigo 170.

Vale, ressaltar que, da mesma forma, essa ampliação das funções estatais repercute sobre a concepção contratual adotada pelo ordenamento jurídico. Passa-se de um modelo de voluntarismo, expressão do liberalismo econômico, que concedia às partes a prerrogativa criar seu próprio direito, a um modelo de dirigismo contratual - a partir do qual aquela prerrogativa é condicionada aos fins últimos da ordem econômica.

É nesse contexto de revisão da teoria ortodoxa dos contratos, que estes passam a ser concebidos como instrumentos de política econômica, dada a sua importância fundamental para operacionalizar as transações na economia de mercado. Por isso mesmo, os contratos passam a vincular-se, também, a preceitos que extrapolam os limites do Direito Civil, para instrumentar canais de intervenção do Estado sobre o domínio Econômico, como forma de viabilizar políticas públicas que atendam aos mandamentos constitucionais.

Volta-se, então, ao tema dos contratos de transferência de tecnologia. Para estarem acordes com o princípio da soberania nacional (art. 170, I, CF), em especial aqueles contratos em que o poder de compra do Estado é utilizado para a captação de tecnologias deficitárias no país, é necessário que estejam estruturados de modo a romper com a tendência de que se manifestem como um mero “aluguel de tecnologia”, pelo qual o país assumiria um papel de passivo consumidor de tecnologia externa, nas palavras de Grau (2010).

Conforme o mesmo autor, a afirmação da soberania econômica nacional deve conduzir à participação do país em condições de igualdade no mercado internacional de tecnologia, o que pressupõe a própria capacitação local de produção tecnológica, necessidade reconhecida nos artigos 218 e 219 da CF.

Nessa ordem de ideias, com o objetivo de fazer cumprir os referidos mandamentos constitucionais, a Lei de Inovação foi promulgada, estabelecendo medidas de incentivo à

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país (art. 1º). Vez que a Constituição Federal indica para a necessidade de que a tecnologia gerada nos ICT o seja preponderantemente para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional, a Lei de Inovação veio como resposta à necessidade de se reavaliarem as cláusulas contratuais de parcerias firmadas com a iniciativa privada.

Como parte de uma política pública para a capacitação tecnológica nacional, a Lei prevê um claro protagonismo à Instituição Científica e Tecnológica (ICT), órgão ou entidade da administração pública que tem por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico (art. 2º, V). Tais instituições estão devidamente amparadas pelos respectivos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), os quais tem por responsabilidade a gestão de sua política tecnológica (art. 5, VI).

Quanto à política tecnológica, a referida Lei incentiva à participação da ICT no processo de inovação, por exemplo, mediante à criação de incubadoras de empresas de base tecnológica (art. 3º, par. único), ao licenciamento de uso das invenções concebidas no âmbito universitário (art. 6º), à cooperação para pesquisa e desenvolvimento entre instituições públicas ou privadas, e ICT (art. 9º), e à transferência de tecnologia (art. 9º).

Todas essas possibilidades legais, dispostas como instrumentos para implementação da política de gestão e inovação tecnológica pela ICT, vinculam a sua atuação a um interesse público, de fomento à pesquisa, ensino, e ao desenvolvimento da matriz tecnológica do país, ainda que haja também interesses particulares em questão (BARBOSA, 2011). Ora, se as ICT compõem a administração pública, vez que assim estão conceituadas pelo art. 2º, V, da Lei de Inovação, claramente também se subordinam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da CF.

Por isso mesmo, também a contratação de transferência de tecnologia para a ICT resulta necessariamente mais complexa que para a iniciativa privada, vez que subordinada não apenas aos mesmos princípios da Administração Pública, como também à necessidade de autorização⁴, específica ou genérica, para que a ICT, como ator público, possa procedê-la,

⁴ É bem verdade, todavia, que o art. 24, XXV, da Lei 8.666/93, torna dispensável a licitação na contratação realizada por ICT ou por agência de fomento, para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Barbosa (2011) ressalta, em todo caso, que a referida exceção especificada em Lei, se aplica, tão somente, ao processo de licitação pública, motivo pelo qual os contratos de

bem como ao imperativo de que sejam conduzidas de modo a viabilizar a capacitação e autonomia tecnológica preconizada no plano constitucional.

Ressalta-se que a Lei de Inovação, além de dar suporte e base legal aos contratos de transferência de tecnologia para as ICT, de modo a garantir segurança jurídica e previsibilidade a tais acordos com a iniciativa privada, não deixa de se preocupar com as diretrizes para a política de inovação atual. Com efeito, o modelo da Lei é no sentido de garantir os pressupostos constitucionais para o desenvolvimento nacional, pela preponderância das ICT no atendimento direto aos problemas brasileiros e ao sistema produtivo do país, ao mesmo tempo que estimula sua interação com agentes econômicos nacionais e estrangeiros. Ao assegurar às ICT acesso aos frutos dessas parcerias com a iniciativa privada, pretende-se, nas palavras de Barbosa (2011), um “transbordamento de tecnologia e de conhecimento” como benefícios diretos, pela capacitação das ICT, para produzir tecnologias adequadas ao sistema produtivo nacional. É assim que a missão pública dessas Instituições se realiza plenamente.

4 Os contratos de transferência de tecnologia entre iniciativa privada e ICT: O caso da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Com efeito, o poder público tem se valido de acordos de transferência de tecnologia entre iniciativa privada e ICT, como forma de política de estímulo à inovação e garantia de acesso a novos produtos em áreas de particular interesse estatal. Destacam-se, neste sentido, os acordos entre ICT e laboratórios farmacêuticos, com vistas ao atendimento das necessidades de saúde pública, delimitadas pelo Ministério da Saúde (MS), sempre relacionadas às ações e serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, tanto com o objetivo de incorporar a produção destes medicamentos nacionalmente, quanto com o de dar acesso a novos produtos no SUS, é notório o uso do poder de compra do Estado para a efetivação dessas transferências de tecnologia e cooperações tecnológicas entre a indústria farmacêutica e os ICT. Estes contratos tem funcionado, então, como importantes ferramentas de política pública para fortalecer e

transferência de tecnologia firmados por ICT não estariam livres da incidência dos demais princípios da Administração Pública, com previsão constitucional no art. 37, caput.

construir a capacidade tecnológica nacional em saúde, assim como assegurar o fornecimento de medicamentos, com menor custo, à rede pública.

Carvalho, Morel e Desiderio (2012) citam, a título de estudo de caso dessa utilização de acordos de transferência de tecnologia intermediados por ICT - como instrumento de política pública do Ministério da Saúde -, a parceria firmada entre a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a farmacêutica GlaxoSmithKline Biologicals (GSK), ainda em 1985. Desde então, foi nacionalizada a produção de uma série de vacinas consideradas prioritárias para a saúde pública no Brasil, dentre outras, aquelas voltadas à Poliomielite, *Haemophilus influenzae* tipo B (Hib) e Rubéola.

Outro passo importante, todavia, foi dado nessa parceria em 2009, quando as partes se comprometeram, simultaneamente, com a transferência de tecnologia para a produção da vacina contra a pneumonia pneumocócica e a cooperação tecnológica para a pesquisa e desenvolvimento de uma vacina contra a Dengue⁵. Neste ponto, ressalta-se a importância de que essas parcerias tecnológicas, para as quais o poder de compra do Estado serve como incentivo, sejam estruturadas de modo a valorizar, ao máximo, a capacitação para a inovação da entidade nacional. De fato, no exemplo dado, buscou-se essa efetividade pela via da conjugação da transferência de tecnologia *stricto sensu*, à cooperação tecnológica para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos – ao invés de um modelo em que houvesse um mero recebimento passivo por parte do contratante nacional.

5 Os Contratos de transferência de tecnologia como política de capacitação tecnológica nacional

Com efeito, a transferência de tecnologia tem sido descrita como um importante instrumento de política pública em favor dos países em desenvolvimento, capaz de contribuir para o suprimento do déficit tecnológico, bem como captar tecnologias e incentivar a inovação em países em desenvolvimento (MOON, 2011). Esses benefícios são potencializados quando viabilizam o desenvolvimento e o acesso a tecnologias que atendam áreas de especial importância para o desenvolvimento humano nestes países, tais como questões que envolvam saúde pública e o acesso a medicamentos. Assim, uma das principais

⁵ A respeito da referida parceria, ver: Carvalho, F.P.; Morel, C.M.; Desiderio, M. *Health Universal Access and Innovation: the Triple Helix Approach in Action*. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 52, p. 236-245, 2012.

vantagens verificadas pela conclusão destes acordos de transferência de tecnologia, tem sido a possibilidade rápida de nacionalizar a tecnologia e ter disponibilidade do produto no mercado interno, principalmente no que tange a necessidades mais imediatas e urgentes (GAUL *et. al.*, 2007).

Vale ressaltar, uma vez mais, a condição de que, em especial os contratos de tecnologia firmados a partir do poder de compra estatal, sejam diligentemente orientados de modo a resguardar o direito da incorporação da tecnologia como capacidade produtiva pelo contratante nacional.

Defende-se, assim, a necessidade de salvaguardar a absorção da tecnologia e a capacitação tecnológica do contratante nacional, todavia sem retroceder a um modelo de controle desses contratos como aquele exercido pelo INPI da década de 70. Nessa ordem de ideias, afirmava Comparato (1982), ainda na década de 80, em conferência pronunciada no II Seminário Nacional de Propriedade Industrial, que a proibição de cláusulas restritivas em contratos de transferência de tecnologia, política que buscava evitar o abuso de posição dominante, não obstante universalmente aplicada, foi insuficiente, para produzir o desejado efeito de difusão tecnológica no país, enquanto receptor de *know-how*.

Diante dessa perspectiva, faz-se necessário, então, repensar o modelo de gestão da transferência de tecnologia instrumentalizada nas cláusulas contratuais constantes desses acordos entre ICT e iniciativa privada. Precisamente, em que termos essas transferências devem estar estruturadas, de modo a viabilizar que o ICT receptor domine o conhecimento envolvido, que lhe permitirá desenvolver, posteriormente a tecnologia – não se exaurindo o processo, portanto, na mera transferência da informação relacionada.

Por isso mesmo, o processo não se deve esgotar apenas na instalação da tecnologia, senão com a própria generalização do conhecimento no espaço geográfico considerado, fator que se manifesta na capacitação dos envolvidos - no caso de uma cooperação tecnológica -, ou do receptor, para que continue a desenvolver e aperfeiçoar o produto ou tecnologia objeto da transferência (FORAY, 2009). Tal gestão do processo de transferência de tecnologia estrutura-se em oposição a um modelo no qual a tecnologia em transação tem papel acessório a uma operação econômica principal, estabelecida tão somente no sentido de privilegiar os interesses comerciais do investidor privado, o que acabaria revertendo o caráter da capacitação tecnológica pretendida, em dependência econômica.

No sentido de atender, afinal, a esse imperativo de que o processo de transferência de tecnologia conduza a um “transbordamento”, resultante da absorção nacional da tecnologia objeto do acordo, vislumbram-se algumas diretivas para as possíveis cláusulas desses instrumentos contratuais, que valorizem a transferência como meio de capacitação tecnológica da ICT receptora.

Antes, cabe ainda ressaltar, que o Brasil tem reestruturado nos últimos anos um conjunto de legislações que dão base legal e suporte a esses contratos de transferência de tecnologia. Assim, como visto, especialmente a LPI, que concretiza os padrões recomendados pelo TRIPS⁶, e a Lei de Inovação cumprem o papel de criar condições institucionais de estímulo às atividades conjuntas de Pesquisa e Desenvolvimento e transferência de tecnologia entre os setores público e privado. A preocupação de construir um ambiente institucional propício a essas transações tecnológicas é importante, inclusive para que haja um bom entendimento e um adequado gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual envolvidos nesses acordos e parcerias. Além de facilitar uma confecção mais precisa dos contratos, permite a identificação da natureza jurídica do conhecimento a ser transferido e seus termos de uso, possibilitando, mesmo, transações mais complexas da tecnologia em análise, por exemplo, a partir do licenciamento cruzado, usual nas cooperações tecnológicas.

Precisamente sobre as cláusulas constantes destes contratos, as recomendações giram em torno de que a transferência de tecnologia figure como principal operação econômica, não havendo outro objetivo senão o sucesso da transferência nos termos pactuados (FORAY, 2009; MOON, 2011). Condição bem diferente daquela experimentada no país antes da década de 70, em que as transferências de tecnologia cumpriam apenas papel acessório em investimentos diretos por parte de grandes grupos estrangeiros.

Outra das recomendações passa pela necessidade de se combinar transferência de ativos protegidos por direitos formais de propriedade intelectual - como patentes -, com a aquisição de conhecimentos tecnológicos (prestação de serviços de assistência técnica e fornecimento de tecnologia), sem os quais seria muito dificultada a implementação e operacionalização daquele conhecimento contido na patente – e seu posterior

⁶ TRIPS é sigla em inglês para Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, do qual o Brasil é signatário com a aprovação Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994 e promulgado pelo decreto nº. 1355 de 31 de dezembro de 1994.

desenvolvimento⁷. Isto é, a conjugação no instrumento contratual da licença de direitos e da aquisição de conhecimento tecnológico é fundamental, pois ambas são necessárias para a adaptação localizada daquela tecnologia transacionada sob a forma do licenciamento de direitos, significando uma complementação da informação materializada na patente, como parte do pacote de bens e serviços imprescindíveis para executar a tecnologia em questão e incorporá-la à capacidade produtiva do país.

Apresenta-se, ainda, a orientação de que se determine no contrato a possibilidade de posterior desenvolvimento do produto ou tecnologia objeto da transferência pela ICT contratante, vez que essa faculdade é requisito para que a tecnologia, efetivamente incorporada, seja otimizada e aprimorada em novas pesquisas, com conseqüente incremento da capacidade de inovação das instituições nacionais.

Como ilustrado no estudo de caso do contrato firmado pela FIOCRUZ com a GSK (CARVALHO; MOREL; DESIDERIO, 2012), é de se destacar como uma boa prática, aquela de vincular aos contratos de transferência de tecnologia, acordos de cooperação tecnológica para pesquisa e desenvolvimento em novos produtos prioritários para o país – ao invés de apenas contratar uma tecnologia pronta e acabada, de maneira passiva. Da mesma forma, conforme relatado no caso, seria interessante a previsão do intercâmbio de cientistas e técnicos da ICT contratante, tanto para o trabalho colaborativo desses profissionais, quanto para a capacitação científica da equipe de pesquisadores.

Mais especificamente sobre os contratos de cooperação tecnológica, caracterizados pelo empenho de esforços conjuntos das partes para o desenvolvimento de conhecimentos tecnológicos e científicos, é recomendado que haja no instrumento contratual uma divisão do trabalho bem delimitada, dos custos de produção e, ainda, dos direitos de propriedade intelectual eventualmente resultantes. Essa diligência é importante porque a estrutura destes contratos deve estar construída de modo a contribuir para concretizar as funções a que se prestam, quais sejam, o desenvolvimento e melhor aproveitamento dos recursos e capacidades de cada contratante, de maneira que cada parceiro traga expertise complementar ao projeto,

⁷ Neste sentido, ver HEMAIS, Carlos A. et al. *Contratos de Tecnologia: Um Estudo sobre aquisição de Tecnologia em Polímeros no Brasil*. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 14, n. 4, p. 242-250, 2004. E também COMPARATO, F. K.; *A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins*. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 77, p. 277-291, jan. 1982.

mas também esteja apto, ao final, a fruir eventuais proveitos correspondentes aos esforços despendidos.

6 Considerações Finais

Apesar do controle feito pelo INPI sobre os contratos de transferência de tecnologia ser mínimo e praticamente formal, ocorre que em relação a contratos firmados entre iniciativa privada e ICT, existe um interesse público de que seja protegido o direito da incorporação da tecnologia como capacidade produtiva pela ICT contratante, pois o poder de compra do Estado é utilizado para a aquisição tecnológica, como parte de uma política pública no sentido de contribuir para o suprimento do déficit tecnológico, bem como captar tecnologias e incentivar a inovação.

Assim, ainda que esse controle não caiba mais ao INPI, é necessário que os instrumentos contratuais contemplem cláusulas que valorizem o desenvolvimento científico com efetiva transferência de tecnologia, sob pena de, ao revés, redundar a operação em dependência econômica. Neste sentido já dispõe expressamente o imperativo constitucional de que o Estado promova o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica (artigo 218), assim como o marco da Lei de Inovação.

A ampliação, relativamente recente, das funções estatais implantadas pela “nova ordem econômica” com a Constituição de 1988, também repercutiu sobre a concepção de contrato adotada pelo ordenamento jurídico (GRAU, 2010). Passam, então, a ser concebidos como instrumentos de política econômica, extrapolando os limites do Direito Civil, para instrumentar canais de intervenção do Estado sobre o domínio Econômico, como forma de viabilizar políticas públicas que atendam aos mandamentos constitucionais.

Diante disso, buscou-se, ao longo do estudo, repensar, em que termos a gestão dessas transferências deve estar estruturada, de modo a sugerir algumas orientações para a gestão da política tecnológica das ICT. Dentre elas, a prescrição de que a transferência de tecnologia figure como principal operação econômica do contrato; a conjugação, no instrumento contratual, da licença de direitos e de aquisição de conhecimento; a opção pela possibilidade de posterior desenvolvimento do produto ou tecnologia objeto da transferência pela ICT contratante; a vinculação, aos contratos de transferência de tecnologia, a acordos de cooperação tecnológica para pesquisa e desenvolvimento em novos produtos, assim como a

previsão do intercâmbio de cientistas e técnicos da ICT contratante; e, ainda, sobre os contratos de cooperação tecnológica, que haja no instrumento contratual uma divisão do trabalho bem delimitada dos direitos de propriedade intelectual eventualmente resultantes.

Referências Bibliográficas

ASSAFIM, João M. L. *Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos contratuais e concorrenciais de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

BARBOSA, Denis B. A Constituição Federal e a Atuação Cooperativa entre Servidores Públicos e Privados. In BARBOSA, Denis B. (Org.). *Direito da Inovação: Comentários à Lei Federal de Inovação, Incentivos Fiscais à Inovação, Legislação estadual e local, Poder de compra do Estado (modificações à Lei de Licitações)*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

_____. Contratos de Licenciamento e Transferência de Tecnologia da Lei de Inovação. In BARBOSA, Denis B. (Org.). *Direito da Inovação: Comentários à Lei Federal de Inovação, Incentivos Fiscais à Inovação, Legislação estadual e local, Poder de compra do Estado (modificações à Lei de Licitações)*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

_____. Noção de “Empresa Nacional” na Lei de Inovação. In BARBOSA, Denis B. (Org.). *Direito da Inovação: Comentários à Lei Federal de Inovação, Incentivos Fiscais à Inovação, Legislação estadual e local, Poder de compra do Estado (modificações à Lei de Licitações)*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 23 jul. 2014.

_____. Decreto Legislativo nº 30, de 15.12.1994: aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, as listas de concessões do Brasil na área tarifária (Lista III) e no setor de serviços e o texto do Acordo Plurilateral sobre Carne Bovina.. Brasília, 1994. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/14890.html>>. Acesso em: 24 jul. 2014.

_____. Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília,

DF; 1994. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 24 jul. 2014.

_____. Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm>. Acesso em: 23 jul. 2014.

_____. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm>. Acesso em: 23 jul. 2014.

_____. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 23 jul. 2014.

_____. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 23 de jul. de 2014.

CARVALHO, F.P.; MOREL, C.M.; DESIDERIO, M. *Health Universal Access and Innovation: the Triple Helix Approach in Action*. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 52, p. 236-245, 2012. Disponível em: <
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812039158>> . Acesso em 23 de jul. de 2014.

COMPARATO, F. K.; *A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins*. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 77, p. 277-291, jan. 1982. Disponível em: <
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66956>>. Acesso em: 23 de jul. de 2014.

FERES, M.V.C.; TASSE, L. *Transferência de Tecnologia, Institutos de Ciência e Tecnologia e Políticas de Saúde Pública*. In: XXI Encontro Nacional do CONPEDI, 2012, Uberlândia - MG. Anais do XXI Encontro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós - graduação em Direito (CONPEDI). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. Disponível em: <
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1abb1e1ea5f481b5>>. Acesso em: 24 de jul. de 2013.

FORAY, D. *Technology Transfer in the TRIPS Age: The Need for New Kinds of Partnerships between the Most Advanced Economies and the LDCs*. Issue Paper No.23, 2009. International Centre for Trade and Sustainable Development. Geneva: ICTSD. Disponível em: http://www.iprsonline.org/New%202009/foray_may2009.pdf . Acesso em: 23 de jul. de 2014.

GAUL, Patrick et al. Elsevier. *Access to vaccine technologies in developing countries: Brazil and Índia*, Vaccine 25, p. 7610-7619, 2007. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877282X09000629>. Acesso em: 23 de jul. de 2014.

GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

HEMAIS, Carlos A. et al. *Contratos de Tecnologia: Um Estudo sobre aquisição de Tecnologia em Polímeros no Brasil*. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 14, n. 4, p. 242-250, 2004.

INPI. Ato Normativo 135 de 15 de abril de 1997. INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Ato135.pdf>>. Acesso em: 24 jul. 2014

_____. Instrução Normativa 16 de 18 de março de 2013. INPI. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_16-2013.pdf..>. Acesso em: 25 jul. 2014

LESSA, Marcus. Contratos para Inovação. . In BARBOSA, Denis B. (Org.). *Direito da Inovação: Comentários à Lei Federal de Inovação, Incentivos Fiscais à Inovação, Legislação estadual e local, Poder de compra do Estado (modificações à Lei de Licitações)*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

MARTÍNEZ, Liudmila M. *Análisis de las Normativas Internacionales sobre la Transferência de Tecnologia: Incidência em Cuba*. Revista Direito GV, São Paulo. v. 7, n. 2, p. 501-514, jul-dez, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322011000200006&script=sci_arttext>. Acesso em 23 de jul. de 2014.

MOON, Suerie. *Meaningful Technology Transfer to the LDCs: A Proposal for a Monitoring Mechanism for TRIPS Article 66.2*. Policy Brief Number 9, 2011. International Centre for Trade and Sustainable Development. Geneva: ICTSD. Disponível em:

<<http://ictsd.org/downloads/2011/05/technology-transfer-to-the-ldcs.pdf>>. Acesso em: 23 de jul. de 2014.

PRYSTHON, Cecília; SCHMIDT, Susana. *Experiência do Leaal/UFPE na produção e transferência de tecnologia: Ciência da Informação*. v. 31, n. 1, p. 84-90, Jan./abr. 2002.

SEVERINO, Antonio Joaquim. *Metodologia do Trabalho Científico*. 23ª Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2007.