



A DESNECESSIDADE DE LICITAÇÃO NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NAS PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Doutorando em Direito Comercial pela USP/SP. Mestre em Direito Civil pela UERJ/RJ. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC/RJ. Professor de Direito Civil e Propriedade Intelectual da Graduação e dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu da PUC/RJ. Coordenador da Pós-graduação Lato Sensu em Direito da Propriedade Intelectual da PUC/RJ. Diretor Acadêmico do IAB. E-mail: pedromarcos@nbb.com.br

RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO

Associado de Denis Borges Barbosa Advogados. Mestre em Direito Civil pela UERJ/RJ. Professor de Direito Civil da UERJ e da Pós-Graduação Lato Sensu em Direito da Propriedade Intelectual da PUC/RJ. E-mail: raulmurad@nbb.com.br

Sumário: 1. Introdução – 2. A Propriedade Intelectual, políticas públicas e o uso do *know-how* – 3. O poder público, o projeto de superação do déficit na saúde e as PDP's – 4. Os contratos inerentes às PDPs – 5. Dos dispositivos relevantes à Lei nº 8.666/1993 – 6. Da inviabilidade competitiva na hipótese de transferência de *know-how* – 7. À guisa de conclusão

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa enfrentar a não incidência da obrigatoriedade licitatória quando se está diante da hipótese de um contrato cujo elemento predominante é a transferência de tecnologia, a ser realizada entre um ente privado e outro ente público-estatal.

Tal questão se mostra particularmente relevante quando uma pessoa jurídica estatal elege a transferência de tecnologia como *forma* de prestar o serviço público, essencial, de acesso à saúde, para,

mediatamente, dispensar a médio prazo as compras públicas. Desta feita, diversos contratos *mistos* têm sido firmados no sentido de combinar a apreensão tecnológica pelos laboratórios públicos, mediante, simultaneamente, a compra de medicamentos neste *interim* *pactual*.

Conforme se apurará neste trabalho, a natureza do elemento principal de tais negócios jurídicos importa na vinculação *personalíssima*, peculiar à *fidúcia* e à capacidade técnica *infungível*, razão pela qual atrai às exceções peculiares à Lei nº 8.666/1993.



2. A PROPRIEDADE INTELECTUAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E O USO DO KNOW-HOW

A Propriedade Intelectual foi um dos instrumentos avalizados pelo capitalismo de modo a permitir que os criadores (ou sucessores), de determinado *iter* imaterial,¹ pudessem gozar de alguma tutela jurídica (como um direito de exclusiva ou reparação).

Tal ocorre diante da inexistência de escassez² fática (como ocorre nas coisas físicas) de um bem “não-rival” que é a informação, objeto de artificial escassez “interventiva” manietada pelo Direito. Noutras palavras, a propriedade³ imaterial (art. 5º, XXIX, da CRFB) é incentivada e objeto de regulação estatal na economia,⁴ visando obstruir qualquer oportunismo⁵ injusto.⁶

No entanto, ao contrário do que a etimologia da expressão (Propriedade Intelectual) induz pensar, o teor albergado por tal seara jurídica nem sempre coaduna com o viés de uma tutela proprietária,⁷ visto que certos institutos objetos de sua incidência não gozam de tal benesse (vide segredos industriais, expressões de propaganda, descobertas etc.).

E entre tais feixes jurídicos sobre bens imateriais, em especial no tocante à seara farmacêutica, sobreleva a importância do conhecimento técnico que pode estar além (não prescrita no privilégio da invenção) da patente, ou aquém dela (não objeto de patente por vedação legal, opção empresarial, ou a elevação de tecnologia ao domínio público). Tal teor tecnológico cognominado *know-how*⁸ é, portanto, mais relevante⁹ e abrangente do que o simples teor de uma patente.¹⁰

Aliás, quando uma tecnologia objeto de patente passa a ser objeto de livre uso em virtude da extinção do lapso temporal¹¹ de exclusividade, isto não importa afirmar que terceiros, pela mera leitura do relatório descritivo e das reivindicações do privilégio de invenção, serão capazes de reproduzir tal teor tecnológico.

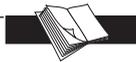
Factualmente, em determinados ramos, como o farmacêutico, há grandes óbices a um novo agente econômico, uma vez que: i) exige-se elevados investimentos na capacidade fabril (infraestrutura); ii) há costumeiros problemas quanto à origem dos insumos (como, *verba gratia*, os princípios ativos que tenham proveniência segura); iii) é necessária a preexistência de fornecedores de matéria-prima desimpedidos por contratos de exclusividade; iv) determinadas tecnologias demandam anos de manuseio, de *expertise*,¹² até que possam ser reproduzidas com perfeição.

Tais obstáculos são alguns dos quais a doutrina do direito econômico denomina de barreiras à entrada num determinado mercado, algo bem comum a nichos de atuação corriqueiramente protegidos por direitos da Propriedade Intelectual.¹³

Outrossim, o processo de capacitação de um agente econômico do ambiente privado que deseja minimizar riscos e alavancar sua clientela costuma passar, *exempli gratia*, pela utilização de *frankias* que constituem um modo de licenciamento da Propriedade Intelectual (signos distintivos, o *savoir-faire* do empreendimento, as técnicas daquele mercado) e a aquisição de produtos.

1. BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1988, p. 160.
2. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O Direito Civil da Propriedade Intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 1ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 51.
3. SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. (Arquivos do Ministério da Justiça). Março de 1975, p. 127.
4. ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. 3ª ed., Milão: Editore Dott A. Giuffrè, 1960, p. 7.
5. WILLIAMSON, Oliver E. *The Economic Institutions Of capitalism. Firms, Markets, relational Contracting*. New York: The Free Press, 1985, p. 47.
6. “O dano será injusto quando, ainda que decorrente de conduta lícita, afetando aspecto fundamental da dignidade humana, não for razoável, ponderados os interesses contrapostos, que a vítima dele permaneça irressarcida.” MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 179.
7. BERLE, Adolf A. e MEANS, Gardiner C. *A moderna sociedade anônima e a propriedade privada*. Traduzido por AZEVEDO, Dinah de Abreu. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 206.
8. “Cabe definir *know-how* ou segredo industrial como ‘todo o conhecimento preservado sobre ideias, produtos ou processos industriais que o empresário, pelo valor competitivo para a empresa, deseje manter oculto’. Dentro desta concepção ampla, o termo *know-how* compreende o conhecimento ou o conjunto de conhecimentos técnicos que não são de domínio público e que os empresários utilizam nos processos de fabricação ou comercialização de produtos, na prestação de serviços ou na organização de unidades ou dependências empresariais.” ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A Transferência de Tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 199.
9. “Por esta razão, o contrato de *know-how* tem muito mais importância econômica do que a licença de patentes. Ao transferir o *know-how*, o seu detentor cria uma capacidade de produção industrial nova, mas também uma relação de concessão, em que o fornecedor é o senhor da capacidade produtiva ou competitiva; é o *dominus* da tradição romana – o proprietário. Mas apenas por via contratual: é o senhor entre as partes.” BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 660.

10. “O art. 218 determina, promove e incentiva, o Estado, o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. As pautas a serem adotadas para que isso seja efetivado estão indicadas nos parágrafos deste mesmo art. 218. Diz o § 1º que a pesquisa científica terá em vista, além do progresso das ciências, o bem público. Aqui se coloca indagação tormentosa, que enuncio nos seguintes termos: a serviço de que interesses está (ou deveria estar) a Universidade? O que inspira a consagração, no texto constitucional, da regra de que ora cogito é a verificação de que, hoje, o fator determinante do crescimento econômico, parcela do desenvolvimento nacional, já não é mais tão somente a acumulação de capital, mas, também, a acumulação de saber e tecnologia. Esta, em verdade, a razão do declínio da importância relativa das patentes de invenção, ao qual corresponde a elevação da relevância dos contratos de *know-how*: a necessidade de reservar conhecimentos técnicos acumulados impõe a manutenção em segredo – em ‘caixas pretas’ – dos novos inventos. Por isso mesmo se impõe a revisão da noção mesma de ‘transferência de tecnologia’. Essa *transferência* em regra não se manifesta, no mercado internacional, senão como mero *aluguel de tecnologia*. É que a tecnologia é um elemento antropológico, razão pela qual só pode haver absorção dela quando houver capacidade nacional de saber científico.” GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 269.
11. “A propriedade individual deve ser compreendida como um fato contingente, produto momentâneo da evolução social; e o direito do proprietário, como justificado e ao mesmo tempo limitado pela missão social que lhe incumbe em consequência da situação particular em que se encontra.” DUGUIT, Léon. *Fundamentos do Direito*. São Paulo: Ed. Servanda, 2008, p. 27.
12. “Na maioria das vezes, movidos e impulsionados pelas exigências impostas pela realização e desenvolvimento de suas atividades, os empresários, progressivamente, vão adquirindo conhecimentos, experiência, prática etc., que lhes permite manter e, inclusive, melhorar sua posição de concorrência no mercado. Trata-se de conhecimentos que, normalmente, são frutos da experiência no desempenho da atividade industrial ou comercial, ou da realização de programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I).” ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A Transferência de Tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 198.
13. “Atualmente, uma das maiores (e mais insuperáveis) barreiras à entrada que encontramos é a impermeabilização, do mercado por conta dos direitos de Propriedade Intelectual.” FORGIONI, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 291.



Por sua vez, no nicho atinente à saúde, em especial aos prestadores de serviço público de caráter contínuo, a atuação direta dos agentes estatais é dotada de um custo permanente (programas contínuos do SUS), o desenvolvimento¹⁴ de novos tratamentos, e de uma demanda crescente de administrados (pelo aumento populacional e pela majoração da expectativa de vida),¹⁵ o que resulta na maximização de despesas ao longo do tempo.

Diante deste quadro, aos gestores públicos restam duas escolhas políticas possíveis: ou i) delegam certas atividades aos agentes privados (através das licitações, concessões, permissões etc) socorrendo-se do mercado, ou ii) permanecem na atuação centralizada daqueles serviços públicos.

Por óbvio que em ambas hipóteses há claras vantagens e agouros. Contudo, certas vezes o *mercado* não é uma solução possível de ser eleita, ou não é a maneira mais eficaz de efetuar tais serviços públicos. Como um dos exemplos de tal assertiva tome-se a hipótese das vacinas.

A indústria farmacêutica, seja nacional (predominantemente composta por produtores de similares e genéricos) ou estrangeira (costumeiramente titular de patentes), investe na produção e pes-

quisa de medicamentos voltada ao público que sofre moléstias que demandam tratamentos contínuos e quiçá permanentes.

Portanto, a manutenção do consumo de tais medicamentos a médio e longo prazo é a forma com a qual tais agentes econômicos enveredarão seu mister comercial.

De outro lado, há moléstias que demandam doses medicamentosas únicas, que não serão objeto de tratamento contínuo, e podem ser sanadas ou prevenidas através de vacinas. Nestes casos, há pouco ou nenhum estímulo econômico a catalisar investimentos privados em produção ou desenvolvimento e pesquisa nos medicamentos, visto que estes não terão consumidores reiterados. Noutras palavras: curando-se o paciente, a indústria farmacêutica privada perderia o cliente.

Assim, a ausência de uma atuação estatal direta importaria o limbo social da parcela populacional carente¹⁶ do acesso à saúde, não exercido, sequer subsidiariamente, pelo *mercado privado*. Destarte, a política pública, em muitas hipóteses, é o único meio de garantir o desenvolvimento¹⁷ e o esteio prestacional¹⁸ de setores da saúde, além da promoção dos direitos fundamentais e sociais.

14. “Limito-me a dizer que, enquanto parece indubitável que o progresso técnico e científico é efetivo, tendo mostrado até agora as duas características da continuidade e da irreversibilidade.” BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2004, p. 50

15. “No Brasil, em 2008, os idosos representavam 9,5% da população, de forma que, caso as projeções se confirmem no ano de 2050, eles representarão aproximadamente 30% da população brasileira (IBGE, 2008). Com isso, apresentará uma pirâmide populacional semelhante àquelas dos países Europeus na atualidade, sendo que, neste período, o Brasil poderá tornar-se um dos países com o maior número de idosos do mundo (Carvalho & Garcia, 2003; IBGE, 2008).” BALDONI, André de Oliveira; PEREIRA, L.R.L.. O impacto do envelhecimento populacional brasileiro para o sistema de saúde sob a óptica da farmacoeconomia: uma revisão narrativa. In *Rev Ciênc Farm Básica Apl.*, 2011;32(3), p. 314.

16. “a assistência médica pertence à esfera da necessidade individual e comunitária. Sendo uma necessidade, deve ser distribuída para todos os membros da comunidade. É por todos considerada uma necessidade essencial. Dessa forma, considerações sobre riqueza, nascimento ou algo semelhante são externas à esfera das necessidades e sua intromissão nesse campo constitui uma injustiça. Nos Estados Unidos, a assistência médica é injusta porque se aloca recursos comuns em projetos de cura e prevenção de doenças e, fazendo isso, facilitam-se a cura e a prevenção, sobretudo, entre os ricos. Essa discriminação reflete uma perda dupla: não apenas os pobres ficam mais doentes, com mais frequência, como também são considerados cidadãos de segunda classe. Por conseguinte, pelo fato de a assistência à saúde poder ser adquirida privadamente, como resultado, passa a estar desigualmente disponível para ricos e pobres”. BARBOSA, Ana Paula Costa. *A Legitimação dos Princípios Constitucionais Fundamentais*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 128.

17. “Cabe-nos mostrar, contudo, o elo de ligação entre a aludida política de desenvolvimento econômico e a tutela legal do segredo de indústria e comércio, lucidamente percebido pela doutrina: em muitos países em desenvolvimento não se oferece proteção ao segredo porque se considera que o *know-how* é valioso para o desenvolvimento interno e a importação de tecnologia geraria perigosa dependência. Nesses países, defende-se que se deve ter acesso livre, rápido e gratuito ao maior número possível de informações, o que entra em confronto com as realidades do mercado internacional e faz com que muitas empresas relutem em transferir-lhes tecnologia. O entendimento político restritivo, portanto, não impressiona os defensores da ampla proteção das inovações através dos regimes do segredo de negócio e da patente, os quais, pelo contrário, advertem que as limitações à tutela legal comprometem a garantia do retorno dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).” FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio do Direito Brasileiro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.233.

18. “A dimensão defensiva dos direitos sociais identifica-se com a exigência de abstenção de condutas que possam lesionar ou ameaçar os bens jurídicos por eles tutelados. Trata-se de uma obrigação de caráter negativo. Por exemplo, a dimensão defensiva do direito à saúde liga-se à obrigação de não-adoção de qualquer comportamento que possa lesar ou ameaçar a saúde do seu titular. Já a dimensão prestacional corresponde a deveres comissivos atribuídos ao polo passivo da relação jusfundamental. O direito ao fornecimento gratuito de medicamentos para o miserável, por exemplo, é uma manifestação da dimensão prestacional do direito à saúde.” SARMENTO, Daniel. *Direitos Fundamentais e Relações Privadas*. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010, p. 292.



De outro lado, às características onerosas do Sistema Único de Saúde - SUS quanto à existência de custos não temporários, à faixa populacional em expansão, e ao aumento das rubricas públicas orçamentárias pertinentes, somam-se as limitações econômicas estatais e aquilo que se cognominou de “reserva do possível”.¹⁹

Dessarte a eleição do Poder Estatal da delegação do serviço público – não transitório – de promoção do acesso à saúde, ainda que minorados os custos através de certames licitatórios, importará a perenidade de gastos relevantes, além de uma ineficiência estática da dependência da seara privada. Noutras palavras, a eficiência estática imediata, trazida pelo custo reduzido da *terceirização* da produção medicamentosa, torna o Estado refém da tecnologia alheia.²⁰

Na contramão deste viés, os entes públicos podem se capacitar para avocar o serviço então delegado, e passar a fabricar a medicação voltada ao interesse público primário²¹ de acesso, (e não ao interesse público secundário de fomentar lucro) resultando num custo marginal eficiente. Quando se fala estritamente em serviço público, e não precisamente em atividade econômica, vislumbra-se

afastar a mercantilização do acesso à saúde, não voltado à prioridade lucrativa de determinado mercado.²²

Porém, a atividade farmacêutica lida com a vida humana e, em larga escala, qualquer desvio na produção fabril poderá engendrar em catástrofes de incomensuráveis danos aos administrados.

Nesta toada, a percepção cognitiva da utência tecnológica, somada à necessidade de se minimizar riscos,²³ faz com que o contrato de transferência de tecnologia firmado com o *detentor* do *know-how* seja uma maneira de se angariar a autonomia ao setor público.

Novamente, o fato de haver uma pluralidade de agentes econômicos privados conhecedores do “saber-fazer”, relevante a determinado nicho tecnológico, mesmo *dispostos* – todos – a alienar o produto final, não significa que os mesmos entes estejam *dispostos* (possuam a intenção e estejam preparados) a alienar o *know-how* (ou que todos eles gozem da fíducia²⁴ do setor público).

Factualmente, o compartilhamento do *modus operandi* da fabricação medicamentosa não é benquisto pela indústria farmacêutica, sendo o segredo e a patente os *normais* dos quais a transferência de tecnologia é a exceção.

19. “Os limites econômicos derivam de fato de que certas prestações não de situar-se dentro da ‘reserva do possível’, das disponibilidades do erário. Atente-se bem para esta questão delicada: a ausência da prestação será sempre inconstitucional e sancionável; mas determinar se ela é plenamente satisfatória é tarefa árdua, muitas vezes, e impossível outras tantas. Existem, igualmente, fronteiras políticas. Tome-se, como exemplo, a determinação da melhor medida de caráter médico-preventivo, dentre as diversas existentes, para conter uma epidemia. Salvo casos extremos de inércia ou manifesta inadequação das providências tomadas, esta será uma decisão que resvala para a discricionariedade dos poderes públicos e, pois, insindicável em via jurisdicional.” BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Limites e possibilidades da Constituição Brasileira. 9ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 105.
20. “Afirmar, como o faz o texto constitucional, que o mercado interno integra o *patrimônio nacional* não significa – isso é nítido – que tenha sido ele integrado ao *domínio público* ou que constitua *bem de uso comum do povo*, como o meio ambiente. Isso somente poderia ser concebido por quem nutrisse o firme e deliberado propósito de não *compreender* o preceito. Sua integração no patrimônio nacional se dá na medida que a Constituição o toma como expressão da *soberania econômica nacional*. Por isso mesmo é que - prossegue o preceito - *será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal*. A alusão ao dever de o Estado incentivá-lo – porque de *dever* se trata – evidentemente não coarta a intervenção estatal, por direção, sobre ele. O preceito, no seu todo, antes – pelo contrário – a fundamenta.” GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 260.
21. “O interesse é *público* quando se refere aos beneficiários da atividade administrativa, e não aos entes que a exercem. No dizer de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, a Administração Pública não é titular do interesse público, mas apenas a sua guardiã; ela tem que zelar pela sua proteção. Daí a *indisponibilidade* do interesse público. Pode-se dizer, valendo-se das palavras de João Caupers, que o verdadeiro fio condutor da atividade administrativa é a prossecução do interesse público. O Estado não detém exclusividade na prossecução dos interesses públicos, muito embora a definição destes constitua monopólio da lei. Sem embargo de o Estado não ser o único a buscar e alcançar o interesse público, sua atuação é marcada por tal busca, não devendo afastar-se desse objetivo.” CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Dialética, 2008, p. 33.
22. “Nesse contexto, fala-se em *industrialização*, da medicina, a suscitar acentuada preocupação diante da ‘aparente aproximação entre hospitais e fábricas’. Essas ideias repercutem no significativo crescimento em importância da discussão sobre a mercantilização da prestação dos

serviços na saúde – o controle de custos, a fragmentação do atendimento e a incorporação de novas tecnologias e tratamentos, quer no setor dos planos de saúde, quer no que tange à prestação estatal –, a qual se revela urgente perante a essencialidade da concretização do direito fundamental à saúde.” SCHULMAN, Gabriel. Planos de Saúde. Saúde e Contrato na Contemporaneidade. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 252-253.

23. “É isto que se entende por *know-how* entre os técnicos e engenheiros, e que se expressa empresarialmente pela superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção; o valor da eliminação deste risco se integra diretamente no ativo não contabilizável da empresa como uma vantagem sobre os competidores que, mesmo dispostos de vontade gerencial e capacitação tecnológica, teriam de submeter-se aos azares da criação autônoma.” BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 668.
24. “A confiança recíproca é fundamental, cabendo ao adquirente a manutenção do sigilo, entre outras obrigações, em que avulta o pagamento dos *royalties*. Acompanham a transferência de *know-how* os documentos e materiais necessários, sendo a assistência técnica obrigatória, ao lado de informações sobre inovações que permitam o acompanhamento do estado da técnica. Ênfase especial merece a proteção ao bem imaterial abrangido no negócio, o *know-how* (ou conhecimento, ou técnica, ou experiência) gerado no desenvolvimento de atividade econômica, suscetível de aplicação prática e de cunho secreto. Os contratos do setor constituem licenciamento ou cessão de direitos intelectuais, tendo sido identificados na regulamentação os seguintes modelos: licença para exploração de patente; licença para uso de marca; fornecimento de tecnologia industrial; cooperação técnico-industrial e prestação de serviços especializados, com os âmbitos descritos. Os dados básicos, em cada contrato, são os de exata definição do âmbito, de especificação dos direitos compreendidos, da forma e do modo de transferência de tecnologia, da descrição do regime de pagamento, de prestação de contas e outros comuns, ou específicos, a cada modelo. Nesse sentido, quanto ao fornecimento de tecnologia industrial – modalidade de maior vulto –, as cláusulas principais são as de: definição de objetivos; delimitação do âmbito, com as especificações técnicas necessárias, inclusive quanto aos produtos envolvidos; tecnologia concedida, prazo e condições do *trespass*; pagamento de *royalties*, valor e modo correspondentes; manutenção de escrituração e de registros próprios; intercâmbio de *know-how* futuro; preservação do segredo e sanções pela violação; delimitação do uso do *know-how* e penas para o inadimplemento; interferência externa na execução e seus efeitos; duração e término do ajuste; mecanismos de desatamento do veículo; interpretação de cláusulas e procedimentos para solução de pendências.” BITTAR, Carlos Alberto. Contratos Comerciais. 6ª ed., São Paulo: Ed. Forense, 2010, p. 205.



3. O PODER PÚBLICO, O PROJETO DE SUPERAÇÃO DO DÉFICIT NA SAÚDE E AS PDPs

O Estado brasileiro defrontou-se, assim, perante a necessidade de modificar as diretrizes do programa nacional de saúde, com a finalidade de corrigir sua vulnerabilidade política e estratégica²⁵ que se encontra em aumento exponencial,²⁶ desde fim da década de 1980.²⁷

Fazia-se necessária a adoção de um projeto de Estado que promovesse a releitura da interação entre os conceitos de “saúde e desenvolvimento”,²⁸ tendo-se como norte o gradual abandono da tecnologia *alheia* e a, conseqüente, apropriação da mesma, seja de forma originária – por meio de *inovação pura* –, seja derivada – através de sua transferência.²⁹

Este cenário (de imperativa adoção de um novo paradigma estrutural para a saúde) atuou como base fática fundacional – legitimadora e conclamante – para a aprovação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, no início do ano de 2004.³⁰ Nesta, estabeleceu-se uma série de estratégias mandatórias e moldadoras da construção do novo programa de saúde brasileiro.

A Política Nacional em Saúde passou a reger-se, a partir de então, pela necessidade de fortalecimento e superação do déficit tecnológico.³¹ Dentre outras, tornaram-se prioridades o robustecimento dos laboratórios públicos,³² a ampliação da integração tecnológica

25. “Países com populações que necessitam de fornecimento a longo prazo de grandes quantidades de medicamentos, tais como antirretrovirais, devem tornar-se capaz de produzi-los localmente. Caso contrário, encontrar-se-ão em posição econômica e politicamente vulnerável.” Tradução livre de “Countries with populations requiring long-term large quantity supply of medicines, such as antiretrovirals, should become capable of producing locally. Otherwise, these countries will find themselves in an economically and politically vulnerable position.” MASKUS, Keith E.; REICHMAN, Jerome H.. *International public goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime*. England: Cambridge University Press, 2005, p. 419.
26. “O levantamento dos dados de comércio exterior para todos os segmentos do Complexo – medicamentos, fármacos, hemoderivados, vacinas, reagentes para diagnóstico e equipamentos e materiais médico-hospitalares mostra que o déficit comercial não somente se mantém elevado desde 1997, mas que ele evoluiu negativamente ao longo do período 1997-2004 (Gráfico 4.1). Em 2004, as importações atingiram os US\$ 3,6 bilhões e o déficit foi de US\$ 2,8 bilhões.” CASAS, Carmen Nila Phang Romero. *O complexo industrial da saúde na área farmacêutica: uma discussão sobre inovação e acesso no Brasil*. Tese (Doutorado) Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Rio de Janeiro: s.n., 2009, p. 159.
27. “[...] após o salto no déficit comercial no final dos anos de 1980, estimado em US\$ 700 milhões com base na literatura existente, o patamar de importações do País nunca é inferior a US\$ 3 bilhões.” GADELHA, Carlos Augusto Grabois. *Desenvolvimento, complexo industrial da saúde e política industrial*. *Rev. Saúde Pública*, 2006, p. 19-20. Ainda: “Um dos principais reflexos da fragilidade da produção em saúde no âmbito da indústria de base química e biotecnológica no Brasil reside no crescimento acelerado do déficit na balança comercial de fármacos e medicamentos desde os anos 2000. Apesar do dinamismo recente do mercado farmacêutico brasileiro, houve uma expansão acelerada das importações de fármacos e medicamentos. Tal fato resultou em desequilíbrio estrutural da balança comercial, particularmente nos segmentos mais intensivos em conhecimento da indústria farmacêutica [...] De acordo com dados do Grupo de Pesquisa de Inovação em Saúde da Fiocruz, entre 2005 e 2011, as importações para o conjunto de segmentos da indústria de base química e tecnológica passaram de US\$ 1,7 bilhão para US\$ 3,7 bilhões, um crescimento de 121% em seis anos.” VARGAS,

- Marco; GADELHA, Carlos Augusto Grabois; COSTA, Laís Silveira e MALDONADO, José. *Inovação na indústria química e biotecnológica em saúde: em busca de uma agenda virtuosa*. In *Rev. Saúde Pública*, 2012;46(Supl), p. 39.
28. “Assim, as relações entre saúde e desenvolvimento podem ser entendidas ‘como um processo dinâmico e virtuoso que combina, ao mesmo tempo, crescimento econômico, mudanças fundamentais na estrutura produtiva e melhora do padrão de vida da população’. Por essas questões, recentemente, a saúde foi situada no centro da estratégia voltada para fazer convergir as dimensões social e econômica na trajetória de crescimento do País, conforme se depreende dos principais documentos macropolíticos do período.” GADELHA, Carlos Augusto Grabois; COSTA, Laís Silveira. *Saúde e desenvolvimento no Brasil: avanços e desafios*. In *Rev. Saúde Pública*, 2012; 46 (Supl), p. 15.
29. “A dependência e o subdesenvolvimento deixam, portanto, uma marca estrutural expressiva também no campo da saúde, restringindo a evolução da atenção à saúde e a construção de um sistema universal, equânime e integral. Isso coloca como desafio para os países menos desenvolvidos a entrada de novos paradigmas tecnológicos, mediante a constituição de uma base endógena de inovação em saúde e da montagem de uma indústria competitiva. Em síntese, não se pode tratar o padrão de desenvolvimento na sociedade do conhecimento de um lado, e o sistema de saúde, de outro, como se fossem duas dimensões independentes.” GADELHA, Carlos Augusto Grabois. *Desenvolvimento, complexo industrial da saúde e política industrial*. In *Rev. Saúde Pública*, 2006; 40 (N Esp), p. 14.
30. O texto da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde foi integralmente aprovado na 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, realizada em 2004, e na 147ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada em 06 e 07 de outubro de 2004.
31. “65. A criação desse sistema [Sistema Nacional de Inovação em Saúde] é importante para fortalecer a autonomia nacional e a superação do atraso tecnológico. [...]” Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. *Política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde*. 2ª ed., Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008, p. 22.
32. *Id. ibid.*, p. 23.



entre os setores públicos e privados³³ e a própria facilitação deste relacionamento, com a dissipação de todos os entraves possíveis.³⁴

Após a instauração deste marco sociojurídico, a tessitura do ordenamento pátrio – em especial na seara de inovação em saúde – fora profundamente alterada e, por conseguinte, tomada por nortes afeitos à reestruturação da rede pública, autonomia tecnológica e desburocratização no relacionamento com o setor privado.

Assim, em dezembro de 2004 foi promulgada a Lei nº 10.973/2004, Lei de Inovação, voltada em geral à promoção do desenvolvimento tecnológico³⁵ e cujo artigo 25 continha norma modificadora da Lei nº 8.666/1993, Lei de Licitações, por meio da inserção de uma hipótese de dispensa de licitação (artigo 24, XXV) quando tratar-se de agência de fomento para transferência de tecnologia para um agente privado e vice-versa.³⁶

Em continuidade, foi criada a *Rede Brasileira de Produção Pública de Medicamentos*, com a finalidade precípua de desenvolvimento e estruturação dos laboratórios estatais, bem como o suprimento, pelos produtores públicos, das demandas do Sistema Único de Saúde – Portaria nº 843/GM/MS, de 02 de junho de 2005, artigos 1º e 2º, II, V e VI.

Não bastasse isso, estabeleceu-se a orientação legislativa de que mesmo as licitações, realizadas pelos laboratórios públicos, para a simples compra de bens – e não transferência de tecnologias – deveria pautar-se pela aquisição preferencialmente de fármacos (não medicamentos prontos e acabados),³⁷ bem como de matérias-primas produzidas no País,³⁸ recomendações essas voltadas finalística-

mente à viabilização de toda internalização de tecnologia, ainda que por via indireta.

Por fim, como um dos principais mecanismos de capacitação tecnológica dos laboratórios públicos, foi instituído, em 2008, o *Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde* (Portaria MS nº 374/2008), tendo por objetivo o fortalecimento e modernização daqueles; e por diretriz a realização de parcerias entre o setor produtivo público e os laboratórios privados, com fins a robustecer os primeiros para que contribuam com a própria reestruturação do País – artigos 2º, 3, I, 'a', 4º, I e VII.

Fixada a inovadora estrutura jurídica, deu-se início à perfeita efetivação do programa sonhado, idealizado, iniciado ainda em 2004. O Governo Federal divulgou ampla e publicamente, a toda a sociedade, a busca para a realização de parcerias, denominadas de *Parceria para Desenvolvimento Produtivo – PDP*.

Além do uso da mídia, foi-se dada publicidade também em congressos especializados, dentre eles o 3º Simpósio da Associação de Pesquisa Clínica do Brasil, de 10/10/2008;³⁹ o II Congresso Internacional de Medicamentos, 30/10/2009;⁴⁰ o Fórum Competitividade da Cadeia Produtiva Farmacêutica no Brasil, 19/11/2009;⁴¹ o Grupo Interprogramático da OPAS/OMS, 21/05/2010.⁴²

A sociedade civil, ainda, participou (e participa) efetivamente da concretização das PDPs, visto que, juntamente com o Grupo de gestão da política de implementação do complexo industrial da saúde – GECIS, atua – em caráter necessário – o Fórum Perma-

33. “66. A articulação intersetorial é necessária para a integração da produção científica e tecnológica com o setor produtivo, público e privado, garantindo a prioridade e a preservação do interesse público [...]” *Id. ibid.*, p. 23.

34. “68. O Estado deve ter papel destacado na promoção e na regulação do complexo produtivo da saúde, por intermédio de ações convergentes para apoio à competitividade, financiamento e incentivo à P&D nas empresas públicas; política de compras; defesa da Propriedade Intelectual; incentivo às parcerias e investimentos em infraestrutura. A política de estímulo à inovação deve ser pautada pela seletividade, maior grau de confiança na parceria com as indústrias e maior interação entre os serviços de saúde, as instituições de ensino e de pesquisa e o complexo produtivo. É imprescindível utilizar o poder de compra do Estado e de suas empresas nas diferentes áreas, com a finalidade de se preservar empregos e alcançar competitividade na produção nacional de fármacos e medicamentos, com controle social.” *Id. ibid.*, p. 23.

35. “A Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11/10/2005) estabelece medidas de incentivo à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.” DEUS, Carlos Roberto Ferreira de; BINSFELD, Pedro Canisio. Marco legal de inovação: estratégia ao desenvolvimento do complexo industrial da saúde. In *Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Inovação em temas estratégicos de saúde pública*. Brasília: Ministério da Saúde, 2011, p. 22.

36. “A norma faculta a dispensa de licitação nas contratações ativas e passivas das ICTs e das agências de fomento para a transferência de tecnologia e licenciamento de direitos essencialmente regulados pelo Art. 8º da Lei de Inovação [...] Os atores públicos – aí inclusive não somente os entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), mas também as outras pessoas de direito público e privado que circulam no seu âmbito – podem ser tomadores e supridores de prestações tecnológicas e de Propriedade

Intelectual.” BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação: comentários à Lei de Inovação, Incentivos Fiscais à Inovação, Legislação estadual e local, Poder de Compra do Estado (modificações à Lei de Licitações), 2ª ed., rev. e aument., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 184-185.

37. Portaria Interministerial nº 128/MPOG/MS/MCT/MDIC, de 30 de maio de 2008, artigo 4º, §1º, I e II.

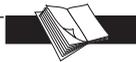
38. Portaria nº 3.031/GM/MS, de 16 de dezembro de 2008, 1º e 2º.

39. GUIMARAES, Reinaldo (Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde). Estratégias para o Desenvolvimento da Pesquisa de Novos Medicamentos no País – A Visão do Ministério da Saúde. Apresentação. In 3º *Simpósio da Associação de Pesquisa Clínica do Brasil*. 10/10/2008. Disponível em www.apcb.com.br/upload/pdf/54.ppt.

40. Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Ministério da Saúde. Apresentação. Produtos Biotecnológicos: produção, consumo e perspectivas futuras. In *II Congresso Internacional de Medicamentos*. Brasília, 30 de outubro de 2009. Disponível em http://www.congressointermed.com.br/index.php?option=com_filecab_inet&task=download&cid%5B%5D=12.

41. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Ministério da Saúde. Complexo Industrial da Saúde – CIS. Apresentação. In *Fórum Competitividade da Cadeia Produtiva Farmacêutica no Brasil*. 19/11/2009. Disponível em www.integrabrazil.com.br/seminario19112009/Eduardo%2520Jorge%2520-%2520Mais%2520Saude.ppt + Fórum + Competitividade + da + Cadeia + Produtiv.

42. MOYSES JUNIOR, Zich (Diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Ministério da Saúde). Visão geral do papel do departamento do complexo industrial e inovação em saúde. In *Grupo Interprogramático da OPAS/OMS*. 21/05/2010.



nente de Articulação com a Sociedade Civil, composto por 22 (vinte e dois) integrantes, entre associações, confederações, conselhos e federações; compreendendo todos os sujeitos privados pertinentes à área da saúde (Portaria n. 1.942/2008, artigo 2º).⁴³

4. OS CONTRATOS INERENTES ÀS PDPs

Na exegese de quaisquer dos contratos relevantes às PDPs, fica nítido que o encontro de vontades dos contraentes (ente público e a pessoa jurídica de direito privado) foi o de exercer a transferência de tecnologia como o escopo primordial, cuja cláusula acessória a tal vínculo foi composta pela aquisição gradual e decrescente (proporcionalmente) de medicamentos.

Ou seja, tais contratos firmados são de índole mista,⁴⁴ eis que combinam o trato precípua e contínuo da capacitação e transmissão do *know-how*, sem prescindir da alienação do produto do

objeto tecnológico: a justaposição de objetos conforma o liame negocial de modo que estes passam a ser incidíveis. E isto é ululante, dado que até o termo do *aprendizado* tecnológico o Poder Público não fica alforriado da prestação do acesso à saúde aos administrados.

Conforme ventilado anteriormente, a hipótese “maniqueísta” do Estado entre a delegação (mercado) do serviço público ou seu empenho imediato por si (hierarquia), foi mitigada pela eleição de um parâmetro híbrido.⁴⁵ Como em ambas as hipóteses extremadas há consideráveis ônus, mas, a longo prazo, a segunda opção é mais vantajosa, combinou-se a cláusula de um tipo predominante (prestação direta do serviço público) com a complementação momentânea da primeira hipótese (compra pública).

Tal indivisibilidade do acordo de vontades é peculiar a razoabilidade com a qual se atingiu um justo meio negocial: a transmissão cognitiva foi realizada em favor do ente estatal (que, portanto, a

43. I - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA; II - Associação Brasileira das Indústrias Farmoquímicas - ABIQUIF; III - Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratório- ABIMO; IV - Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia - ABRABI; V - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos - PRÓ GENERICOS; VI - Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO; VII - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA; VIII - Associação de Laboratórios Farmacêuticos Nacionais - ALANAC; IX - Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil - ALFOB; X - Associação Médica Brasileira - AMB; XI - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE; XII - Confederação Nacional da Indústria - CNI; XIII - Confederação Nacional de Saúde - CNS; XIV - Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; XV - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS; XVI - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; XVII - Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS; XVIII - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN; XIX - Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - Fiesp - Comsaúde/FIE; XX - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC; XXI - Federação Brasileira de Indústria Farmacêutica - FEBRAFARMA; e XXII - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.

44. “A tutela dos contratos mistos é realizada a partir de dois critérios: o da *absorção* e o da *combinação*. No primeiro caso, o contrato será regido pela disciplina do tipo principal, a ser identificado no caso concreto. Na segunda situação, o contrato deve ser regido pelas regras do tipo ao qual um determinado elemento pertença, não se fugindo à utilização da analogia para a solução de questões presentes em situações semelhantes. Neste último caso, podem ocorrer conflitos na regência aplicável a cada elemento do contrato que tenha

tido uma origem diversa dos demais. Neste caso, a solução do problema deverá residir na verificação de qual caminho respeitará melhor o interesse das partes, fator ligado à verificação do atendimento de sua causa concreta, unitária ou múltipla.” VERÇOSA, Haroldo M. D. Contratos Mercantis e a Teoria Geral dos Contratos. O Código Civil de 2002 e a Crise do Contrato. Ed. Quartier Latin; São Paulo, 2010, p. 195.

45. “Vimos no capítulo anterior existirem basicamente duas principais formas de se obter satisfação de necessidade: econômicas: em algumas situações, será mais vantajoso para o agente *comprar* o bem de que necessita, buscando-o no mercado em outras, pode mostrar-se mais interessante organizar fatores de produção para, como resultado, obter o mesmo bem. A primeira solução (ou, na linguagem econômica, ‘forma de governança’) é denominada ‘de mercado’; a segunda ‘hierárquica’, pois nela a organização dos fatores de produção goza dos benefícios decorrentes da existência de hierarquia, de comando. Explica-se, então, a afirmação corrente entre os economistas: *markets and hierarchies are two of the main alternatives*. Do ponto de vista jurídico, essa classificação (mercado/hierarquia) equivale à linha hipotética antes exposta, que tem em um de seus extremos os contratos de intercâmbio e, no outro, os de sociedade. A solução ‘de mercado’ corresponde à celebração de contrato de intercâmbio; por sua vez, a solução ‘hierárquica’ significa a constituição de sociedade. (...) Dizemos, assim, que as *formas híbridas*, quando comparadas à solução de mercado, oferecem maior possibilidade de controle da organização; por outro lado, apresentam-se como a alternativa mais maleável do que a hierárquica, propiciando ao agente econômico a oportunidade de valer-se rapidamente das oportunidades que surgem no mercado. O grau de autonomia das partes nas formas híbridas é mais acentuado do que nos modelos hierárquicos, porém inferior ao da solução de mercado. Na súmula de WILLIAMSON: os híbridos encontram-se entre a solução de mercado e a hierárquica no que diz respeito aos *incentivos, adaptabilidade e custos burocráticos*.” FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. 2ª ed.. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2010, p. 181 e 183.



médio prazo minorou seus custos de transação,⁴⁶ e pós negociais), mediante a aquisição provisória do medicamento, o que formou o equilíbrio nos interesses contrapostos.

Noutros termos, a hermenêutica correta para classificar e interpretar⁴⁷ um negócio jurídico complexo (*rectius*, híbrido) não é a realização de uma cartesiana segregação de seus elementos, mas a investigação de seu espírito⁴⁸ através do contexto como um todo. A situação jurídica patrimonial que deflagrou a relação jurídica econômica importou numa *universitas* do conteúdo contratual.

Entretanto, não são incomuns ações judiciais⁴⁹ por parte de terceiros (que se sentem preteridos pela contratação) questionando a cindibilidade *em tese* da compra de medicamentos e da transmissão cognitiva, visando a licitação do acessório (fornecimento de Tacrolimo) e ignorando o escopo principal do negócio impugnado; o que importa num caminho hermenêutico ultrapassado e perigoso, tal como limitar o contrato à parte inscrita de seu eventual instrumento formal.⁵⁰

O segundo equívoco advindo da repartição de prestações envoltas no contrato firmado é o de ignorar a causa⁵¹ do contrato misto⁵² e híbrido. Tal elemento⁵³ qualificador do contrato em tela deve ser

enveredado no seu viés *objetivo*, visto que realiza a própria função econômica perseguida pelas partes.

A causa-fim dos acordos firmados entre os laboratórios públicos e os laboratórios privados, geralmente resta ponderada por uma fase transitória de fornecimento dos medicamentos, permutada pelo pagamento do preço em favor daquele que transfere a tecnologia. A inobservância da causa-objetiva do negócio jurídico (tal como perquerido pelos terceiros que impugnam tal forma de contratação) resultaria na própria inexistência do acordo *guerreado*.

Portanto, é preciso concluir que no negócio jurídico híbrido formado entre aqueles que transferem a tecnologia numa PDP, a causa objetiva final perquirida entre as partes foi a de combinar as cláusulas contratuais (principal e acessória), sendo ilícita e irrazoada a segregação das prestações que importariam em onerosidade e desequilíbrio⁵⁴ contratual.

5. DOS DISPOSITIVOS RELEVANTES À LEI Nº 8.666/1993

A Constituição da República Federativa do Brasil tem como norte diversos princípios que pautam a atuação da Administração Públi-

46. "As the term suggests, transaction cost economics adopts a microanalytic approach to the study of economic organization. The focus is on transactions and the economizing efforts that attend the organization thereof. A transaction occurs when a good or service is transferred across a technologically separable interface. One stage of activity terminates and another begins. With a well-working interface, as with a well-working machine, these transfers occur smoothly. In mechanical systems we look for frictions: Do the gears mesh, are the parts lubricated, is there needless slippage or other loss of energy?" WILLIAMSON, Oliver E. *The Economic Institutions Of capitalism. Firms, Markets, relational Contracting*. New York: The Free Press, 1985, p. 1
47. "A forma mais adequada para se solucionar o problema da interpretação do negócio jurídico, especialmente no direito brasileiro, onde, por lei, é inegável a primazia da vontade, é, simplesmente, *alargar-se a aquele primeiro momento da operação interpretativa*, em que se parte da declaração. Deve-se entender por declaração, como temos insistido, não apenas o 'texto' do negócio, mas tudo aquilo que, pelas suas circunstâncias (pelo 'contexto'), surge aos olhos de uma pessoa normal, em virtude principalmente da boa-fé e dos usos e costumes, e sendo a declaração. A essência da declaração é dada por essas circunstâncias. Depois, então, pode-se passar a investigar a vontade real do declarante. A solução consiste, portanto, em primeiramente se interpretar a declaração, *objetivamente*, com base em *critério abstrato*, e, somente num segundo momento, investigar a intenção do declarante (*critério concreto*); parte-se, assim, do objetivo (a declaração como um todo) para o subjetivo (a vontade real do declarante)." AZEVEDO, Antônio Junqueira de. *Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia*. 4ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 102.
48. BETTI, Emilio. *Teoria generale Del Negozio Giuridico*. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2002, p. 347.
49. *Verba Gratia*: Ação ordinária de número 009894-74.2013.4.02.5101, tramitando perante a 19ª Vara Federal da Seção Judiciária, Rio de Janeiro; Ação ordinária de número 0002621-42.2012.8.19.0002, em trâmite perante a 9ª Vara Cível de Niterói.
50. "Secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità, il significato del negozio si ricava non solo e non tanto dal tenore letterale delle parole usate, per sé prese, come in genere dai mezzi d'espressione adoperati dalle parti, ma anche e specialmente dal comportamento complessivo (1362 capv.), dall'insieme delle varie dichiarazioni o clausole intese come elementi di un tutto (1363), dall'intento pratico perseguito (1364), oltre che dal complesso delle circostanze presenti alla coscienza di ambe le parti. Così, l'interpretazione mira a sviluppare nella sua coerenza e concludenza logica la formola della dichiarazione o la struttura dell'atto (anche in quel che non fu detto o esplicito), per ricavarne l'idea più appropriata. Il negozio, insomma, va considerato come un tutto unitario, da interpretare nella sua interezza: un tutto, fra le singole parti del quale, preliminari e conclusive, non è ammissibile una separazione netta." BETTI,

Emilio. *Teoria generale Del Negozio Giuridico*. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2002, 325.

51. "Portanto, mesmo sem menção à causa no Código Civil – e independente da teoria adotada para sua conceituação –, o perfil funcional dos negócios deve ser objeto de avaliação do intérprete para a avaliação do merecimento de tutela por parte do ordenamento e para sua interpretação e qualificação." KONDER, Carlos Nelson. *Contratos Conexos. Grupos de Contratos. Redes Contratuais e Contratos Coligados*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, p. 42.
52. "A distinção mais abordada na doutrina que se dedica ao tema da conexão contratual é aquela existente entre contratos conexos e contratos mistos. Em sua base está a discussão acerca dos critérios de distinção entre unidade e pluralidade negocial, especialmente abordada pela doutrina italiana. Enquanto a existência de mais de um negócio – embora ligados entre si – é elemento essencial para a conexão contratual, no contrato misto há uma pluralidade de elementos de distintos tipos contratuais reunidos em único negócio jurídico. *Prima facie*, o critério de distinção é simples: quando houver um único contrato, será um contrato misto, já quando houver vários contratos, serão contratos conexos." KONDER, Carlos Nelson. *Contratos Conexos. Grupos de Contratos. Redes Contratuais e Contratos Coligados*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, p. 149.
53. "A causa deve ser elemento para a própria existência do negócio jurídico por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar porque isso estimula a cooperação das partes em torno do objetivo econômico-jurídico comum e, como essa cooperação é (como já demonstrado) da essência do princípio jurídico da força obrigatória dos contratos, deve ser respeitada por um diploma legal que consagre esse princípio. Essa razão, de força pragmática, não serve para defender a existência do ponto de vista positivo de reconhecimento da causa. A razão para tanto é bem outra. O que ocorre é que a existência de causa e sua declaração são elementos essenciais para a identificação da função econômica do contrato. A função econômica do contrato deve ser necessariamente conhecida para controlar sua compatibilidade com sua função social. Eventual disfunção só pode ser reconhecida se conhecida a função. Assim, a preocupação – moderníssima e fundamentada – do Código Civil brasileiro com a função social exige uma preocupação com a causa." CALIXTO, Salomão Filho. *Breves acenos para análise estruturalista do contrato*. Revista de Direito Mercantil nº 141, p. 19.
54. "Talvez uma das maiores características do contrato, na atualidade, seja o crescimento do princípio da equivalência material das prestações, que perpassa todos os fundamentos constitucionais a ele aplicáveis. Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as mudanças de circunstâncias pudessem ser previsíveis." LÔBO, Paulo Luiz Netto. *Teoria Geral das Obrigações*. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 11.



ca, tais como a *impessoalidade*, a *moralidade*, a *eficiência*, a publicidade entre tantos. Dessa forma, nos pactos formados entre um ente público e um ente privado, não há dúvida de que a licitação deve ser sempre o paradigma.

De outro lado, há diversas hipóteses em que a licitação não é meio hábil à finalidade visada pela Fazenda Pública, como, *verba gratia*, i) a inexistência de outro contratante (na hipótese de um monopólio); ii) uma calamidade pública que demanda solução emergencial e incompatível com o hiato temporal licitatório; e iii) alguma *expertise* pessoal e infungível que fulmina a necessidade ou a possibilidade de competição.

Desta forma, a própria lei de licitações, atenta ao princípio da legalidade estrita, enumera *fattispecie* peculiar ao ambiente da propriedade intelectual, como o art. 24, XXI,⁵⁵ XXV⁵⁶ e 57⁵⁷ (este último inciso foi introduzido pela Lei nº 10.973/2004), que dispensa a realização da *concorrência pública*.

6. DA INVIABILIDADE COMPETITIVA NA HIPÓTESE DE TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW

Outro fator que atrai a *desnecessidade* licitatória, em tais contratos pertinentes às PDPs, é peculiar a ausência de *fungibilidade* entre os eventuais fornecedores de tecnologia. Em regra,⁵⁸ por sinal, os titulares de tecnologias farmacêuticas não desejam transmitir, definitivamente, a tecnologia para a produção direta do resultado farmacêutico, visto que isto afetaria sua perspectiva *ulterior* de alienação ao Estado.

Factualmente, os contratos de transmissão de *know-how* são objeto de dispensa licitatória, visto que: i) a *fidúcia* havida no agente alienante não é passível de fungibilidade;⁵⁹ ii) o conteúdo do *know-how* daquele que transfere tecnologicamente é idêntico⁶⁰ a qualquer

dos demais agentes econômicos aptos a produção do medicamento pertinente à administração pública; e iii) a própria Lei de Licitações excepciona a incidência licitatória para tais casos.⁶¹

7. À GUIA DE CONCLUSÃO

Em que pese as dispensas e inexigibilidades licitatórias atraírem a natural desconfiância por parte do Poder Judiciário (além de outros administrados), verifica-se que os contratos de transferência de tecnologia encontram-se sob a guarda, específica, de tais hipóteses nos termos da mais estrita legalidade.

Não obstante, visando a maximização da eficiência e a minimização de custos com compras públicas de medicamentos à médio e longo prazo, é comum na previsão de tais contratos cláusulas de aquisição, transitória, do produto final objeto de transferência de tecnologia como uma das formas de adimplir pelo *know-how* recebido.

Desta forma, estar-se-à diante do denominado contrato misto, também conhecido como híbrido, contemplando a permanente transferência de tecnologia, com a acessoriedade de provisória aquisição de medicamentos. Nestas hipóteses, a causa objetiva dos negócios jurídicos é a capacitação do laboratório público, mediante a transferência de tecnologia que é ato *personalíssimo*, e pouco quisto da indústria farmacêutica que prefere a manutenção de seu mercado, ao invés da transmissão cognitiva do *know-how*.

Portanto, desde que sujeitos ao mais rígido controle acerca da vinculação dos atos administrativos, os contratos de fornecimento de *know-how* (inclusive com cláusulas de alienação *temporária* de medicamentos) contribuirão para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social, tão desejado pelo artigo 5º, XXIX, da CRFB.

55. Art. 24. É dispensável a licitação: XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.

56. XXV – na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - 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.

57. “A peculiaridade do objeto do contrato pode tornar inconveniente o procedimento licitatório, quando, por exemplo, envolver questões estratégicas ligadas ao fomento da inovação tecnológica (incisos XXV e XXVIII).” ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de Direito Administrativo. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 308.

58. “A realização de qualquer licitação depende da ocorrência de certos *pressupostos*. À falta deles, o certame licitatório seria um autêntico sem-sentido ou simplesmente não atenderia às finalidades em vista das quais foi concebido (...) É *pressuposto lógico* da licitação a existência de uma pluralidade de objetos e uma *pluralidade de ofertantes*. Sem isto não há como conceber uma licitação. (...) É *pressuposto fático* da licitação a existência de interessados em disputá-la. Nos casos em que tal interesse não concorra, não há como realizá-la. Seria inviável, por exemplo, abrir-se um certame licitatório para obter o parecer de um jurista famoso, os serviços de um consagrado advogado para uma sustentação oral, ou uma cirurgia a ser efetuada por renomado especialista.” BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, fls 545-546.

59. “Segue-se o princípio da igualdade, que determina o tratamento paritário dos administrados (art. 37, XXI, CF), de modo que os licitantes só possam ser desigualados por critérios objetivos, previstos na lei ou no edital, que convissem para a busca da proposta mais vantajosa.” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 12ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 175.

60. “A Lei de Inovação elegeu a aquisição de tecnologia, inclusive amparada por contratos de licenciamento pela notória impossibilidade de confrontação e escolha de tecnologias diversas para os fins do desenvolvimento tecnológico.” BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à Cultura. Rio de Janeiro, 2011, p. 849.

61. “A Lei nº 10.973, de 2.12.2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, regulamentando os arts. 218 e 219 da CF incluiu o inciso XXV na relação do art. 24 do Estatuto, criando nova hipótese de dispensa de licitação (...) Todos são dispositivos voltados ao objetivo básico da lei, qual seja, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, incluindo-se os projetos de constituição de alianças estratégicas, o compartilhamento de laboratórios, equipamentos e instalações, a participação em sociedades de propósito específico destinadas ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos (...) Portanto, a despeito da confusa disciplina, o que se pretende é o fomento das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico desempenhadas no País, dispensando-se a licitação no caso de celebração de contratos.” CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 243.