

# **Análise dos contratos de tecnologia pelo poder público: o caso brasileiro**

24 October 2014

Denis Borges Barbosa

Um dos temas recorrentes das discussões sobre transferência de tecnologia e propriedade intelectual no Brasil é o papel do Estado nas contratações de comércio de conhecimentos técnicos e de licenciamento de direitos. Qual é o sistema mais eficaz para alcançar as metas de desenvolvimento econômico e humano do país: o distanciamento do Estado dos fluxos do investimento tecnológico, ou algum nível significativo de atuação?

Dentre as recomendações do Relatório das Nações Unidas de 1964 sobre a adequação do sistema de patentes às necessidades de um país em desenvolvimento [1], uma das mais discutidas talvez tenha sido a de que os Estados nacionais devem atentar para os contratos de tecnologia e os pagamentos neles previstos.

É provável que a recomendação tenha resultado da singular experiência japonesa no segundo pós-guerra: de acordo com estudo recente, a intervenção estatal no Japão sobre os fluxos de tecnologia poderia ser qualificada, ao menos em certos contextos, como um fator positivo ao desenvolvimento [2]. A adoção de políticas análogas pelos países do Pacto Andino também se mostrou muito relevante na época.

Seja ou não como um resultado direto do estudo das Nações Unidas, o Banco Central do Brasil começou a analisar, com base na Lei do Capital Estrangeiro (1962), os pedidos de pagamento de royalties e assistência técnica em moeda estrangeira. Os contratos respectivos começaram assim a ser considerados quanto a seus preços explícitos (o valor em moeda forte) e implícitos (o comprometimento da livre atuação do adquirente brasileiro através das obrigações contratuais) [3].

A atuação da autoridade cambial em finais dos anos 1960 seguia a intervenção dos órgãos fiscais desde 1958, que – por via de mudança na lei brasileira – havia estabelecido certos critérios de contenção (limites de dedutibilidade fiscal perante o Imposto de Renda) aos mesmos pagamentos de contratos de tecnologia e propriedade industrial. Essa primeira atuação estatal provavelmente seria classificada hoje em dia como medida de controle de preços de transferência.

Assim, antes mesmo da criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 1970, o Estado brasileiro já fazia controle fiscal e cambial dos pagamentos de tecnologia e licença de propriedade industrial e – mediante a noção de preços implícitos – também das cláusulas restritivas ao comércio de tecnologia. Para justificar essa última intervenção, as autoridades cambiais faziam uso da legislação antitruste então vigente, muito embora sem articulação direta com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Com a criação do INPI – autarquia que resultou da transformação administrativa do escritório federal de marcas e patentes, estabelecido em 1923 –, os poderes de atuação do Estado brasileiro foram delegados à nova entidade, sem instituição de poderes legais novos. O que já estava acontecendo foi transferido ao INPI, quadro que persiste até os dias atuais.

Passou assim a caber ao escritório de propriedade industrial a análise fiscal e cambial dos contratos, assumindo também a atuação quanto às cláusulas restritivas. Essa pauta de atividades foi resumida e regulada em 1975 pelo Ato Normativo 15 da autarquia [4].

Ainda que precedesse, em tempo, o exercício das negociações do Código de Conduta para Transferência de Tecnologia no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, sigla em inglês), o sistema desse Ato Normativo em muito se aproximava das propostas do instrumento internacional.

No entanto, a forma mais peculiar de ação da autarquia quanto aos contratos de tecnologia e de licença, desde 1971 até o início dos anos 1990, não era o controle fiscal ou cambial, nem mesmo de práticas restritivas [5]. Com base em sua lei própria, e com suporte em decisão do Supremo Tribunal Federal [6], o INPI examinava nesse período a conveniência e oportunidade da contratação.

Tal avaliação era feita não necessariamente com base nos interesses do supridor ou tomador de tecnologia ou da licença, mas considerando também aspectos de interesse do desenvolvimento econômico do país e compromissos de investimento tecnológico das partes.

À época, essa intervenção estatal não representava nenhum tipo de rejeição aos investimentos estrangeiros ou aos fluxos internacionais de tecnologia: a análise histórica do período tende a apontar, pelo contrário, para uma busca de equilíbrio entre os agentes do desenvolvimento brasileiro [7].

Essa atuação substantiva nos contratos, como política industrial em estado puro, cessa no início do governo Fernando Collor, ainda que as bases legais para sua continuação se mantivessem inalteradas, e perde seu fundamento legal com a própria Lei de Propriedade Industrial, aprovada em 1996, no contexto posterior ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, sigla em inglês). De outro lado, não houve nenhuma alteração nos instrumentos legais que permitem – e exigem – que o INPI interfira nos contratos de tecnologia e licenças para fins de controle cambial, fiscal e provavelmente de repressão às práticas restritivas.

Mais recentemente, porém, notam-se questionamentos, inclusive judiciais, em relação a essa atuação do INPI brasileiro, mas os procedimentos perante os tribunais ainda estão em curso [8]. Em setembro de 2013, durante o período de mudança da administração da autarquia, algumas associações empresariais manifestaram interesse em extinguir de vez o procedimento de controle dos contratos. A presente administração da autarquia não manifestou qualquer propósito no sentido de remover tais procedimentos.

Como os controles em questão atendem a propósitos (como administração tributária e gerência do monopólio cambial da União) que não são de cunho estritamente privado, é natural que os agentes econômicos que são objeto da regulação questionem sua eficácia e mesmo sua legalidade. De outro lado, especialmente no que toca à análise de cláusulas restritivas, mas também quanto a aspectos tributários, mesmo os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) continuam mantendo – e renovando – mecanismos de análise efetiva ou potencial dos contratos de tecnologia e licença [9].

Não se conhecem estudos econômicos e de política pública, sistemáticos e imparciais, sobre a eficácia da intervenção do Estado brasileiro nos contratos de tecnologia e de licença durante todo esse período. A atuação estatal, ao estilo do Pacto Andino e de muitos outros países, foi objeto de avaliação pela UNCTAD no início dos anos 1980, com resultados considerados positivos [10].

Mas ao estilo de atuação mais direta, tentada pelo Brasil no período 1979-1988, no que aplicava limites discricionários à entrada, vinculados a compromissos de investimento tecnológico, permanece um objeto inexplorado nos estudos. Historicamente, a cessação do experimento brasileiro não se deveu a qualquer insucesso ou falha do modelo, mas a transformações ideológicas no sistema político nacional como um todo.

Na sua vertente atual, de controle fiscal e cambial, não se pode esperar que haja abolição completa de atuação estatal sobre tais contratos. Pelo contrário, fica cada vez mais clara a importância da atuação dos órgãos de defesa da concorrência em relação à propriedade intelectual e à tecnologia. Nesse sentido, o que se pode esperar é uma maior sofisticação e integração no exame das chamadas cláusulas restritivas, ainda que tomando o modelo europeu de intervenção como suficiente.

\* Denis Borges Barbosa é professor da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI.

[1] Ver: ONU. Le Rôle des Brevets dans le Transfert des Connaissances Techniques aux Pays Sous-Développés. Rapport du Secrétaire Générale (E/3861). 10 mar. 1964. O texto foi objeto de análise crítica em 1975 pela UNCTAD.

[2] Ver: Yamane, Hiroko. Competition Analyses of Licensing Agreements: Considerations for Developing Countries under TRIPS. Discussion Paper. ICTSD: Genebra, 2014.

[3] Ver: Furtado, Gustavo Guedes. Transferência de Tecnologia no Brasil: uma análise de condições contratuais restritivas. Dissertação de Mestrado. UFRJ, IPID. 2012. Disponível em: <<http://bit.ly/1vmleti>>. Ver também: Franco, Karin Klempp. A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia: perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito

Concorrencial. Tese de Doutorado. USP. 2010, p. 36. Disponível em: <<http://bit.ly/1ytpXec>>.

[4] Disponível em: <<http://bit.ly/1qiJOVd>>.

[5] Ver: <<http://bit.ly/ZWsuiE>>.

[6] Acórdão encontrado em RTJ 106/1057-1066. Curiosamente, a decisão analisa a atuação do INPI inclusive em face do Código de Conduta para a Transferência de Tecnologia, então discutido no âmbito da UNCTAD, mas jamais concluído.

[7] “Se o modelo de desenvolvimento econômico adotado no período era claramente baseado em uma estreita associação com os capitais estrangeiros, desta última não se dispensava algum grau de planejamento e orientação. Estes seriam instrumentos essenciais para o estabelecimento de uma divisão de tarefas e poderes que fosse capaz de manter o tripé de sustentação do modelo — capital privado nacional, capital privado internacional e capital estatal — em constante equilíbrio”. Ver: Ver: Malavota, Leandro Miranda. Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984). Dissertação de Mestrado. UFRJ. 2006, p. 210.

[8] Para uma análise dessas decisões judiciais e da atual posição do INPI quanto à análise de contratos, ver: Borges Barbosa, Denis. Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role. 24 mai. 2012. Disponível em: <<http://bit.ly/Znz54I>>.

[9] A regulação europeia dos contratos de que trata este artigo encontrou nova formulação no Regulamento No. 316/2014 da Comissão (21 mar. 2014), relativo à aplicação do art. 101º, n. 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia. Disponível em: <<http://bit.ly/1sA00ao>>.

[10] Ver: Sampath, Padmashree Gehl; Roffe, Pedro. Unpacking the International Technology Transfer Debate: Fifty Years and Beyond. ICTSD, 2012.