

# PROBLEMAS DO LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA

PAULO FIGUEIREDO

*Doutor em Direito Econômico pela UFRJ; advogado em Figueiredo & de Man.*

**Sumário:** I. Sistemas de direito positivo - *Common Law* x *Civil Law* - II. A propriedade, os direitos reais e os contratos - III. A LPI de 1996 e o sistema (*Civil Law*) - IV. Os obstáculos de ordem jurisprudencial, no sistema da *Civil Law*, aos contratos de licença de know how e tentativa de identificação de um núcleo - V. Argumentos facilitadores - VI. Argumentos contrários - VII. Sugestões, se é que se pode sugerir alguma iniciativa.

Muito feliz a escolha do tema "*Know-how*: licença ou fornecimento de tecnologia? Considerações sob a ótica internacional e da legislação brasileira" para debate no pré-evento da Comissão de Estudo de Transferência de Tecnologia e Franquias no XXX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, realizado pela ABPI em São Paulo. Mais inspirada ainda a composição da banca de palestrantes para a abordagem de assunto tão complexo.

Pela ordem das manifestações, sob a mediação da dra. Karin Klempf Franco, a dra. Cândida Caffé focou o princípio da reserva legal, consubstanciado no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, para concluir que o contrato de licenciamento de tecnologia não patenteada seria legalmente viável porquanto não proibido por lei. Em seguida, o desembargador federal dr. André Fontes raciocinou em voz alta, com o costumeiro brilho, sobre a conveniência e os limites da intervenção do estado na ordem econômica, para afinal admitir este tipo contratual. E, por último, a dra. Elisabeth Kasznar Fekete, simpática ao contrato, afinal ferramenta útil, porém atenta ao nosso sistema do registro atributivo da propriedade industrial, questionou a natureza do direito exercido sobre a tecnologia não patenteada. Isso na medida em que nossa prática é fulcrada no licenciamento de patentes e na propriedade (industrial) por elas gerada.

Profícuo debate se instalou entre os participantes mas sem que daí resultasse qualquer proposta para um tratamento legal que viabilize a inserção deste contrato em nosso direito positivo.

Tangido pela provocação intelectual, dispus-me a, como pretensioso alfaiate, costurar aquelas tres manifestações e expor os rudimentos que seguem como um impulso inaugural, na esperança de que os mais aparelhados e menos preguiçosos, incontáveis, desenvolvam muito mais adequadamente a tarefa.

## **I. SISTEMAS DE DIREITO POSITIVO - *COMMON LAW* X *CIVIL LAW***

---

Roma saiu da Bretanha por não aguentar mais os bárbaros e indisciplinados bretões, diz a história. Estes, os bretões, após a saída das legiões romanas, tentaram destruir todo e qualquer sinal da ocupação romana, principalmente a influência cultural, preservando apenas as estradas, pontes e aquedutos. Não obstante, saudoso professor de inglês dos meus tempos de ginásio, num jantar comemorativo de formatura, quando perguntei se era verdade que cinquenta e cinco por cento das palavras no idioma inglês tinham raízes no latim, respondeu-me que o fenômeno se dá não com cinquenta e cinco por cento porém com setenta e cinco por cento das palavras! Então, no quesito influência cultural, da qual o idioma é vanguarda, falharam os bretões.

Não obstante, ao longo dos séculos, mantiveram a estrutura provincial característica, fundamentada na agricultura e pecuária regionais, no ancião curandeiro e chefe local (o *mayor* - percebam aí o latim) e no *shire reeves*, único homem da aldeia dotado de cavalo e armas e, por conseguinte, responsável pela segurança - daí a figura do *xeriff*.

Leis e regulamentos oralmente transmitidos ao longo do tempo, estruturas políticas e autoridades locais, regras oriundas das decisões dos conflitos – eis a importância da jurisprudência – e não de um sistema legal, uma Carta Magna arrancada de João sem Terra e praticamente imutável até hoje: essa a substância do que chamamos de *Common Law*.

As colônias da Inglaterra herdaram tudo isso com algumas diferenças, principalmente nos EUA, cujos estados do sul, na região do Mississipi, sofreram profunda influência do Código Civil napoleônico. O mesmo se pode dizer da província de Quebec, no Canadá, ao largo de todas as demais províncias canadenses que permanecem sob a *Common Law*.

Temos, por conseguinte, a grosso modo, um sistema de *Common Law*, observado na *Commonwealth* e na maioria dos estados nos EUA e das províncias canadenses, em contraste com o sistema da *Civil Law*, em que prepondera a herança romanista, caracterizado pela tendência à codificação das leis e criteriosa definição dos institutos, preocupação com sua origem e harmonização sistemática. A lei tudo prevê, limitada a atuação do juiz a sua mera aplicação.

## **II. A PROPRIEDADE, OS DIREITOS REAIS E OS CONTRATOS**

---

Sabemos todos da curiosidade e dedicação dos juristas romanos com relação às “coisas” e nossa atuação sobre elas, desde os *animi possessionis* e *domini*, passando pela posse até a apropriação. De “coisa” (*res, rei* em latim) deriva o *nomem iuris* “direito real” (aquele exercitado *ab persona in re et erga omnes*), de natureza absoluta e exercitável contra todos, em contraste com o direito pessoal, exercitável apenas contra um ou alguns (*e.g.* o direito de crédito).

Pois com a apropriação, exercido o *animus domini*, surge a propriedade, referida como “direito real pleno”, porquanto o mais completo. Composta das faculdades de uso, fruição e disposição, delas, isolada ou combinadamente consideradas, decorrem os demais direitos reais, de âmbito menor.

Sob outro ponto de vista, se o proprietário pode dispor da coisa alienando todas as faculdades (compra e venda ou doação), pode igualmente cedê-las de forma isolada (a faculdade de uso) ou combinada (as faculdades de uso e fruição) de modo a gerar o uso de coisa alheia, o usufruto e a anacrônica enfiteuse (cessão das tres faculdades sem que compra e venda ou doação ocorra), tudo dando ensejo a direitos reais.

E mais: pode ceder não alguma ou algumas das próprias faculdades, quando gera direito real de terceiro em sua coisa, mas tão-somente o seu mero **exercício**. É o que acontece quando loca (cessão onerosa do exercício do uso) ou dá em arrendamento (cessão onerosa do exercício do uso e da fruição) ou comodato (cessão gratuita do exercício do uso ou conjuntamente do uso e da fruição), quando surgem então direitos pessoais e não direitos reais.

Evidente que tudo isso se dá por meio de **contratos**, muito bem assimilados quando a coisa se trata de bem imóvel. Quanto às coisas móveis, com exceção dos veículos terrestres, embarcações e aeronaves – os navios e aeronaves se consideram bens imóveis para algumas finalidades; vejam-se a hipoteca naval (Lei n° 2.180/1954, alterada pela Lei n° 5.056/1966, artigos 92 a 100) e aeronaval (Lei n° 7.565/1986, artigo 141, e Código Brasileiro de Aeronáutica, artigo 138) –, a visibilidade e a compreensão geral são prejudicadas.

Fundamental ainda nos lembrarmos de que o que se aliena (compra e venda ou doação) ou arrenda (licença) é o direito exercido sobre a coisa e não a coisa em si. Caso contrário, em se tratando da mesma coisa, o preço contratado seria também o mesmo, independentemente de ser a coisa objeto de propriedade, usufruto ou posse e de estarem sendo cedidos a propriedade, uma ou algumas das faculdades que a compõem, apenas o exercício desta(s) ou sua mera posse. Pois os preços forçosamente diferentes refletem as maiores ou menores relevância, amplitude e consistência jurídica (exercício e segurança) do direito que se está a ceder.

### III. A LPI DE 1996 E O SISTEMA (*CIVIL LAW*)

---

Partindo das premissas acima, vivendo num país de herança jurídica fundamentalmente portuguesa, com temperos francês e italiano, não obstante a forte influência do direito alemão em nossos direitos civil e judiciário civil, inafastável nossa inserção entre os países perfilados com o sistema da *Civil Law*. Essa nossa característica básica, como depositários finais da estrutura do direito romano, mormente da jurisprudência romana, não é abalada pela influência mais recente do direito norte-americano, seguramente absorvida por nossos institutos do direito societário e pela legislação reguladora do mercado de capitais.

Pois, justamente por isso, e reconhecido o talento dos juristas e legisladores norte-americanos para resolver problemas emergenciais através de leis e regulamentos de momento, sem falarmos na sua habilidade regulatória em matéria corporativa, bancária e financeira, felizmente dispomos de um sistema balizador organizado de altíssima sofisticação em vez de um imenso amontoado de leis (*lato sensu*), regulamentos e atos

esparços, característica, como visto, do sistema da *Common Law*. Penoso seu estudo, a depender da permanente consulta à jurisprudência, assim como penosa sua aplicação, terreno pantanoso em que facilmente se instala a temida “ditadura do Judiciário”, ainda mais quando difusa a competência para a elaboração legislativa.

Já pensávamos em melhor obviar e simplificar tão tormentosas questões quando, entre outras propostas nossas acolhidas, sugerimos a inserção do artigo 5º na LPI (por óbvio não com a redação final que lá se encontra – não são os direitos que se consideram coisas móveis, senão seus objetos) quando da discussão do anteprojeto ainda no seio da ABPI.

Um segundo problema então, pelo menos entre nós e dentro de nosso sistema, encontra-se resolvido: consideram-se coisas móveis os objetos da propriedade industrial e dos demais direitos dela derivados (o primeiro problema era saber a natureza do direito que se exerceria sobre a criação intelectual, resolvido por Kohler ao propor a propriedade, o que foi amplamente aceito e é, há muito, por todos nós sabido).

Na insuficiência da LPI, basta consultarmos o Código Civil e lá encontraremos as regras gerais aplicáveis à propriedade (artigos 1.260 a 1.276) e à posse (artigos 1.196 a 1.224) de coisas móveis. Cabe observar que nos artigos que compõem a disciplina da posse são contemplados tanto os imóveis quanto as coisas móveis, o mesmo ocorrendo nos artigos 1.275 e 1.276 (da perda da propriedade), todos incidentes onde couberem.

#### **IV. OS OBSTÁCULOS DE ORDEM JURISFILOSÓFICA, NO SISTEMA DA *CIVIL LAW*, AOS CONTRATOS DE LICENÇA DE *KNOW HOW* E TENTATIVA DE IDENTIFICAÇÃO DE UM NÚCLEO**

---

De imediato, se a LPI apenas contempla as licenças quando a tecnologia seja objeto de patente e, com algumas limitações, pelo menos, de um pedido de patente, inexistentes ambos, conferentes (a patente) de propriedade industrial e (o pedido de patente) de expectativa de direito de propriedade industrial, resta indagar a respeito da natureza do direito exercido, se é que existe, sobre a tecnologia não patenteada e sequer objeto de um pedido de patente.

Como bem assinalou a dra. Elisabeth Kasznar Fekete naquele painel a que nos referimos no intróito do presente, se estamos diante de coisa móvel (método indutivo – artigo 5º da LPI) e se não é ela objeto de propriedade (industrial), com visão sistemática somente poderia ser ela objeto de posse. Há de haver algum direito exercitável sobre a “coisa móvel” e ele deve ter “nome” e características próprias, além de ações que o tutelem. Se temos coisa móvel e propriedade industrial, na falta desta (propriedade) somente nos resta a “posse industrial” à vista da total impertinência dos demais direitos e institutos. Detenção passa a quilômetros de distância, situação bem sabida da relação de fâmulos da posse com a coisa (e. g. contrato de depósito – o depositário não é possuidor, senão detentor na medida em que não usa nem frui da coisa depositada – Código Civil, artigo 1.198).

Aí os sapatos e tomates já começam a ser lançados em direção ao orador pelos romanistas e civilistas mais vetustos. Posse seria um “estado de fato tutelado” e exercitável

apenas no mundo material. Tecnologia, enquanto apenas concebida e ainda na cabeça dos inventores, é “algo” puramente abstrato. Jamais poderia ser considerada “coisa” para merecer o exercício de posse.

Mas não é menos verdade que a tecnologia patenteada, nas mesmíssimas condições – enquanto não materializada em “produto” no mercado – trata-se daquele mesmo “algo” puramente abstrato. E as patentes são concedidas e geram propriedade (industrial) independentemente de estar ou não a tecnologia materializada. E, se é objeto de propriedade (Kohler), como não ser objeto de posse antes do surgimento do direito real pleno?

Para tais questões as soluções decorrem da ficção jurídica (como as citações e intimações por edital) e de iniciativa provocada por determinado interesse. Se público o interesse, a solução, mesmo quando necessário o uso da ficção, é célere; se privado, mas dotado de repercussão geral (conceito emprestado da nova disciplina do recurso extraordinário), jurista e legislador são instados a dedicar a atenção possível ao enigma o quanto antes.

Bem, já temos o artigo 5º da LPI e podemos, em retribuição, atirá-lo na vetusta e engessada plateia lançadora de tomates...

O enigma consiste em acomodar no sistema e na herança romanista o conceito de posse imaterial, ao lado da propriedade imaterial. Aliás, aí mesmo já encontramos um auxílio: se admitimos a propriedade imaterial, por que impossível seria a admissão da posse imaterial? E, desde o Código Civil de 1916, entre nós prevalece a teoria objetiva da posse (Jhering – a posse não exige o *animus domini* – a intenção de ser dono – nem o poder físico sobre a coisa, priorizada sua mera utilização econômica), também prestigiada pelo Código Civil de 2002. A exceção se dá quanto ao instituto do usucapião, em que se perquire acerca do *animus domini* do possuidor e que, por conseguinte, guarda ainda influência da teoria subjetiva da posse (Savigny).

Mas, já nos perguntamos há algum tempo: se viáveis a posse imaterial e a licença de *know how*, como o licenciado devolveria a “coisa” findo o prazo contratual?

Estranha a indagação que pode perfeitamente ser formulada igualmente quanto às licenças de patente. Afinal, trata-se de conhecimento. Como cedê-lo temporariamente e recuperá-lo integralmente após certo prazo sem que nenhum resquício permaneça com o licenciado? Como arrancá-lo (o conhecimento) não “das mãos”, mas do cérebro das pessoas naturais que o recebam por força das circunstâncias e das partes, geralmente empresas, envolvidas no licenciamento?

Percebemos de pronto que o sistema de patentes comporta ficções, tratando-se de solução para o problema da geração de tecnologia diante do interesse geral. Pois ao Estado e à coletividade não interessa a concessão de monopólios. Mas concedem-no, com eficácia temporária, ao outorgar a patente, em troca da tecnologia patenteada que será disponibilizada a todos uma vez extinto o direito. E aí também podemos observar o estímulo à atividade inventiva por meio da proteção legal ao monopólio concedido.

Ora, então fundamentalmente relevante é a qualidade do interesse quanto à tecnologia e o grau de essencialidade desta. Se esta desaguar em produtos de natureza supérflua, ainda que largamente consumidos, pouco importa ao Estado a tecnologia envolvida e se ela é objeto de patente ou mantida em regime de segredo.

E aí por que proibir a licença (arrendamento, se onerosa; comodato, quando gratuita, ambos contratos a termo – cessão temporária do mero exercício das faculdades de uso e fruição, se a tecnologia for objeto de patente; cessão temporária do mero exercício da posse, onerosa ou gratuita conforme a vontade das partes, quando se tratar de tecnologia sob regime de segredo) na ausência de interesse público, ainda que diante de fortíssimo interesse privado em obter o monopólio para afastar a concorrência?

Ao contrário, caso o desiderato da tecnologia seja produto essencial, o Estado tem todo interesse em conceder a patente para que aquela (a tecnologia) torne-se acessível após a expiração desta (a patente). E, dependendo do grau momentâneo da essencialidade do produto patenteado e/ou de abusos perpetrados por meio do monopólio patentário, o Estado pode mesmo intervir de forma radical, vindo a interromper a eficácia da patente que ele próprio concedeu (fenômeno referido vulgarmente por “quebra de patente”) ou impor a chamada licença compulsória, possível ainda a desapropriação em casos extremos.

Exemplos devem facilitar a metabolização do raciocínio: há quantas décadas, mundo afora, o mais célebre refrigerante do gênero “cola” é fabricado e distribuído ao redor do planeta, por fábricas locais, sem que sua fórmula seja objeto de patente? Se o fosse, já teria caído há muito em domínio público. Qual a natureza do interesse, seja quanto à proteção através de patente, que jamais foi requerida, seja através do sistema do segredo, afinal escolhido? Não há dúvida de que se trata do mais privado dos interesses, a envolver cifras bilionárias.

Se não há patente, evidente que dentro do amplo contrato formatado, a envolver fabricação, distribuição, comercialização e manipulação do xarope básico, embutido dentro da licença de uso de marca, ou ao lado desta, encontraremos, sem sombra de dúvida, licença de tecnologia patenteável no Brasil a partir da LPI de 1996, porém não patenteada em qualquer país. E qual a diferença jurídica, no ponto que nos interessa, se o contrato for amplo, multifacetário como a franquia, ou específico?

Entretanto, diante de patentes de medicamentos essenciais no combate a determinadas doenças, geralmente gravíssimas, ou de sua necessidade dramática e inadiável em face de situações epidêmicas, o que pulula é o interesse público, perante o qual a indiferença gerada pelo primeiro exemplo não pode se repetir.

Para o articulista, a esta altura, o ovo-de-Colombo repousa na perquirição a respeito do interesse envolvido. Quanto mais público este, mais essencial a patente, com sua múltipla natureza (proteção temporária dos interesses do titular, domínio público uma vez extinta a patente e incentivo à atividade inventiva). Quanto mais privado, menor a relevância da troca patente/disponibilização da tecnologia, atuando o Estado apenas na proteção dos interesses, por vezes extremamente relevantes do ponto de vista econômico,

do titular e absolutamente desimportante o que receberá a coletividade quando da expiração da patente. Do silogismo podemos ainda extrair que a segunda situação é a inspiradora do sistema de proteção por meio do segredo. Ou seja: é o interesse privado o verdadeiro beneficiário e mantenedor do sistema do segredo.

Mas como compelir o patenteamento quando a tecnologia é de interesse público? Trata-se de faculdade legal e não de dever jurídico. E como saberemos da existência da tecnologia enquanto mantida em segredo?

Agora podemos ver com mais nitidez as razões que nos levaram a enaltecer a banca de expositores naquele painel do XXX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Dra. Cândida Caffé, tudo indica admiradora da maior liberdade para contratar e da visão pragmática experimentadas dentro do regime da *Common Law*, brandindo ainda o princípio constitucional da reserva legal; dr. André Fontes, sob o ângulo de visão da Magistratura e fortemente inspirado pelo interesse público, contrapondo a intervenção do Estado, indesejável na ótica mais liberal porém por vezes imperativa em certas circunstâncias (interesse e/ou necessidade pública ou exercício abusivo da propriedade industrial); e dra. Elisabeth Kasznar Fekete tentando tudo isto acomodar em nossa herança romanista e no sistema da *Civil Law*. Parece até que ensaiaram a divisão do tema pelas respectivas interferências, diversas mas amalgamadas.

## V. ARGUMENTOS FACILITADORES

---

Tomando todo o cuidado de manter o advogado afastado (o comprometimento com os interesses da clientela e a ansiedade pelos honorários sempre perturbaram a atividade do advogado metido a jurista doutrinador), podemos trazer justamente o exemplo protagonizado pelo talvez mais genial advogado patricio, Rui Barbosa, e pelo nosso maior civilista, Clovis Bevilacqua. Em conjunto, antes do advento do mandado de segurança em 1934, requereram ao Supremo Tribunal Federal habeas corpus preventivo para que tomassem **posse**, em 1 de janeiro de 1917, **dos cargos** de governador e vice governador do Estado do Amazonas, o general de divisão Gregório Taumaturgo de Azevedo e o coronel Francisco Ferreira Lima Bacuri.

Do que precisava Rui Barbosa? De ferramenta processual que possibilitasse pedido com atendimento liminar e do apoio de civilista do quilate de Clovis Bevilacqua a melhor viabilizar a aventura. Não se atreveram a ajuizar interdito possessório (muito recente o Código Civil de 1916, por onde passou à vontade Clovis, e ainda incipientes as compatibilizações com o direito processual). Mas tiveram coragem suficiente para sustentar que **cargo, ainda mais público, era passível de posse** e formular pedido de *habeas corpus* que admite atendimento liminar. E não se tem notícias de que foram alvos de tomates (arremesso de sapato é prática mais recente)...

Até hoje toma-se **posse de cargo**, "algo" da mais pura abstração, e utiliza-se uma cadeira (em certos casos um trono), uma faixa, uma coroa, um anel ou qualquer símbolo bem concreto para que, ainda que subliminarmente e sem consciência dos motivos, se

realize o apossamento. Aliás, não esqueçamos da teoria objetiva da posse e daquela muito adequada priorização da utilização econômica da “coisa”...

No direito do autor somos ainda mais radicais na ficção. A propriedade surge da criação, independentemente de qualquer registro que, disponibilizado, serve mais para facilitar a prova daquela (criação). Não me consta haver discussão sobre a possibilidade do autor licenciar a obra antes de sua materialização. Algum obstáculo ao contrato de edição e/ou de reprodução de obra musical? Do que se trata? Da combinação de sons emanados de instrumentos musicais às vezes combinados com voz ou vozes. Material será o vinil ou o CD. Mas e quando gravada em formatos MP3 e MP4 em um *pen drive* ou *iPod* e acessada pelo usuário através de um computador e/ou fones de ouvido? O ar pelo menos é bem sentido nos pulmões e, quando vento, por pele e cabelos.

E quando a autoria envolve personagens e/ou textos? De concreto apenas a revista ou livro ainda a ser editados. Veda-se a licença antes da impressão? Óbvio que não. Ao contrário, a regra é que o contrato seja firmado antes da materialização do veículo ou repositório físico da obra. Em se originando a propriedade autoral da criação, *ab ovo* portanto, não se está diante do resultado de uma grande convenção que se utiliza da ficção jurídica para atender a interesses privados, a meio caminho do interesse público na medida em que imenso o número de autores no universo da arte?

Parece que aí afastamos a figura da posse, como se suprimida do mundo jurídico tivesse sido, e partimos logo para a utilização da propriedade como ferramenta destinada à proteção do direito e à viabilização dos contratos para a exploração da obra. E ainda por cima é ela (a propriedade autoral) dispensada do registro público. Mais fácil se admitir a posse autoral com tratamento idêntico ao da propriedade, como de propriedade se tratasse.

## VI. ARGUMENTOS CONTRÁRIOS

---

Na *Commonwealth* “tomar posse” é *to take office* ou *to take over*. Desde a debandada dos romanos até hoje, sem as confusões sofisticadíssimas do baiano Rui e do cearense Clovis, pouca importância lá se dá a filigranas jurídicas, como consideram tais questões. Portanto, em suas fronteiras, o licenciamento de *know how* não enfrenta os problemas de fundo por nós experimentados.

Mas, ainda que se queira romper com os grilhões da *Civil Law*, sistema encadeado e obstaculizador de certas iniciativas, para aderir correndo à *Common Law*, passar a trabalhar com conceitos bem mais simples (alguém “tem” “algo” de valor econômico e quer “vender” ou “alugar” para terceiro interessado): *ownership, possession, holding or fruition of a property or right* etc... e sair firmando contratos de licença de *know how*, apresenta-se indispensável prévia meditação. Se a licença for não exclusiva para, digamos, trinta (poderiam ser em tese mais) licenciados por dez anos (também em tese o prazo poderia ser maior), encerrado o contrato manteria a tecnologia objeto da licença **novidade absoluta** de modo a ainda poder merecer patenteamento?

E, se de tecnologia mantida sob segredo tratamos, parece evidente que sua transmissão ao licenciado jamais se dará por completo. Mais uma vez lançamos mão do

exemplo daquele mundialmente célebre refrigerante. Em certo momento do processo apenas os técnicos da licenciante manipulam a fórmula, eternamente desconhecida dos “licenciados” locais. Não se aperfeiçoaria o contrato, ainda mais na visão daqueles que o consideram compra e venda ou doação (pela transmissão do conhecimento, impossibilidade de sua devolução e sua manutenção no cérebro – memória e experiência – de cada indivíduo que o recebeu no curso da licença). Interessante notar que, sob tal ótica (contrato de compra e venda ou doação), o *know how* somente poderia ser objeto de propriedade, ainda que, por óbvio, patente não tenha sido requerida muito menos concedida.

Em não havendo patente, tudo o que dissemos é absolutamente irrelevante para as partes de contratos locais, aqui firmados e cumpridos. Para que submeter o instrumento a registro no INPI? Não há patente em cuja “margem” seja o contrato “averbado”. E, segundo o artigo 221 do Código Civil, uma vez observados os requisitos formais e materiais para sua validade e eficácia, uma vez assinado o instrumento estariam as partes obrigadas entre si independentemente de qualquer registro. Levar o instrumento a registro público objetiva a eficácia do contrato perante terceiros e (obrigatoriamente no INPI) a viabilização da dedutibilidade fiscal dos *royalties*.

Mas e quanto aos contratos internacionais, com licenciante estrangeiro? Sem o registro no INPI impossível a obtenção da autorização do Bacen para a remessa dos *royalties* e dedutibilidade fiscal destes.

Sob outra ótica, permitindo o segredo a manutenção da exclusividade da tecnologia indefinidamente (enquanto não divulgada licita ou ilicitamente), a admissão do seu licenciamento à margem do patenteamento (o que possibilitará a exploração econômica do *know how* também sem qualquer prazo definido) fere de morte o sistema de patentes. Para que patentear?

E os “possuidores” do *know how*, ainda que eventualmente essencial à luz do interesse público por força da aplicação do produto resultante, sem patente nada transfeririam jamais, ou em prazo útil, à coletividade.

Surge assim um paradoxo, mesmo no sistema da *Common Law*, que congrega países do dito primeiro mundo, de economias pujantes e principais interessados no sistema de patentes por gerarem e exportarem continuamente tecnologia. Provavelmente, se algum de seus juristas estivesse presente em nosso painel no Seminário da ABPI, imensa dificuldade enfrentaria para compreender o que discutíamos e, com certeza, perguntaria: *Paradox? Which paradox?*

## **VII. SUGESTÕES, SE É QUE SE PODE SUGERIR ALGUMA INICIATIVA**

---

Diante de tais constatações, podemos concluir que, à primeira vista, uma solução conciliadora demandaria disciplina legal mais elástica ou liberal para a tecnologia geradora de supérfluos.

Uma vez envolvidos apenas o interesse privado e tecnologia geradora de processos e/ou produtos não essenciais (lembrando que os produtos de consumo, para sua

disponibilização no mercado, demandam licenças de diversos órgãos públicos de vigilância e fiscalização), considerados ainda:

- o desinteresse da coletividade em receber esse tipo de tecnologia,
- o desejo do “possuidor” da tecnologia em prolongar ao máximo sua exclusividade – o que o segredo lhe assegura – mas correndo o risco de sua desautorizada divulgação,
- a consciência deste de que as ações destinadas à proteção da tecnologia patenteada não o socorrerão, restando-lhe apenas o tormentoso aparato do instituto da concorrência desleal, especificamente as soluções legais para a violação do segredo de fábrica ou de negócio, e
- por fim, tudo isto acomodado, de alguma forma, dentro de nossa legislação fiscal e de remessa de divisas,

quem sabe poderia o legislador liberalizar o contrato, deixando às partes auferir-lhe as vantagens e assumir os riscos inerentes a cada uma?

Acredito que a inclusão de um ou poucos artigos na LPI, na legislação fiscal e nos regulamentos do Bacen seria desejável para que se espansassem as dúvidas e não se renovasse a tormentosa discussão na doutrina e na jurisprudência.

Mas o incômodo persiste já que tudo isso se passa no campo das liberdades individuais. Não há como o Estado intervir para compelir ou meramente aconselhar a adoção da proteção da patente ou do regime de segredo pelo interessado.

A dizer mais não me atrevo. Aguardemos, com ansiedade, pelos comentários e propostas dos mais preparados.

Dezembro de 2010

Publicado na RABPI (Revista da ABPI) nº 109.